



www.civil-mercantil.com

TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA

Sentencia de 15 de enero de 2015

Sala Octava

Asunto T-197/13

SUMARIO:

Marca comunitaria. Registro internacional. Denegación de la marca «MÓNACO». Carácter descriptivo. Falta de carácter distintivo. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea se rigen, a partir de la fecha de registro, por las mismas disposiciones que se aplican a las solicitudes de marca comunitaria. Toda persona jurídica, incluida una entidad de Derecho público, puede solicitar la protección de la marca comunitaria. Por supuesto, esto es válido igualmente para cualquier sociedad establecida en el territorio de un Estado no perteneciente a la Unión, así como para ese Estado mismo, que, aunque sujeto de Derecho internacional, no deja de ser una persona jurídica de Derecho público en el sentido del Derecho de la Unión. El propio Estado monegasco, cuando presentó por mediación de su Gobierno una solicitud con objeto de que se designara a la Unión para el registro internacional de la marca controvertida, se situó en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 207/2009 y, por consiguiente, se sometió a la posibilidad de que se apreciase en contra de su solicitud cualquier motivo de denegación. El carácter descriptivo de un signo sólo puede apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios de que se trate y, por otra, en relación con la comprensión del signo por parte del público pertinente. La OAMI está obligada a probar que el nombre geográfico es conocido por los sectores interesados como designación de un lugar. Además, es necesario que dicho nombre presente actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos o servicios considerada, o que sea razonable contar con que, para dichos sectores, tal nombre pueda designar la procedencia geográfica de esta categoría de productos o servicios. En el marco de ese examen, procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de dicho nombre geográfico por parte de los sectores interesados, así como las características del lugar designado por el nombre y de la categoría de productos o servicios considerada.

PRECEPTOS:

Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos de 1950 (CEDH), art. 6.

Tratado de 25 de Marzo de 1957 de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), arts. 256, 267 y 296.

Reglamento (CE) n.º 207/2009 (Marca Comunitaria), arts. 7, 75, 151.1 y 154.1.

PONENTE:

Don C. Wetter.

En el asunto T-197/13,

CEF.-

**Revista práctica del
Derecho CEFLegal.-**



www.civil-mercantil.com

Marques de l'État de Monaco (MEM), con domicilio social en Mónaco (Mónaco),
representada por el Sr. S. Arnaud, abogado,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI)**, representada por la Sra. V. Melgar, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de
Recurso de la OAMI de 29 de enero de 2013 (asunto R 113/2012-4), relativa al registro
internacional que designa a la Comunidad Europea de la marca denominativa MONACO,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente, y la Sra. M. Kancheva y el Sr. C. Wetter
(Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 1 de abril
de 2013;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del
Tribunal el 7 de agosto de 2013;

habiendo considerado la decisión de 5 de noviembre de 2013 por la que se autoriza la
presentación en la Secretaría del Tribunal de un escrito de la parte demandante fechado el 22
de octubre de 2013;

habiendo considerado las observaciones de la OAMI sobre ese escrito, presentadas en
la Secretaría del Tribunal el 21 de noviembre de 2013;

habiendo considerado la modificación de la composición de las Salas del Tribunal;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de un
mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido en
consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 bis del Reglamento
de Procedimiento del Tribunal, que se resuelva el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio



www.civil-mercantil.com

1. El 1 de diciembre de 2010, el Gobierno del Principado de Mónaco obtuvo de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el registro internacional que designa a la Comunidad Europea de la marca denominativa MONACO (en lo sucesivo, «marca controvertida»). La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) recibió la notificación de dicho registro el 24 de marzo de 2011.

2. Los productos y servicios para los cuales se solicitó el registro corresponden a las clases 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 y 43 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.

3. El 1 de abril de 2011, la OAMI notificó al Gobierno monegasco una denegación provisional *ex officio* de protección de la marca controvertida en la Unión Europea, con arreglo al artículo 5 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (DO 2003, L 296, p. 22; en lo sucesivo, «Protocolo de Madrid»), y a la regla 113 del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1), en su versión modificada, para algunos de los productos y servicios cubiertos por el registro internacional que designa a la Comunidad Europea (en lo sucesivo, «productos y servicios de que se trata»), que se hallan comprendidos en las clases 9, 16, 39, 41 y 43 y corresponden, para cada una de esas clases, a la siguiente descripción:

- clase 9: «Soportes de registro magnéticos»;
- clase 16: «Artículos de estas materias [papel, cartón] no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; fotografías»;
- clase 39: «Transporte; organización de viajes»;
- clase 41: «Servicios de entretenimiento; actividades deportivas»;
- clase 43: «Hospedaje temporal».

4. Los motivos invocados en apoyo de esta denegación fueron la falta de carácter distintivo y el carácter descriptivo de la marca controvertida en relación con los productos y servicios de que se trata en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

5. Mediante resolución de 18 de noviembre de 2011, después de que el Gobierno monegasco respondiera a las objeciones planteadas en la notificación de denegación provisional, el examinador confirmó la denegación parcial de protección de la marca controvertida en la Unión para los productos y servicios de que se trata por los mismos motivos esgrimidos anteriormente. En cambio, retiró las objeciones que figuraban en la decisión de denegación provisional en relación con los «aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes», pertenecientes a la clase 9.

6. El 13 de enero de 2012, el Gobierno del Principado de Mónaco recurrió esa resolución ante la OAMI, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.



www.civil-mercantil.com

7. El 17 de abril de 2012, la parte demandante, Marques de l'État de Monaco (MEM), sociedad anónima monegasca, se subrogó en la posición del Gobierno del Principado de Mónaco en calidad de titular de la marca controvertida.

8. Mediante resolución de 29 de enero de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En concreto, consideró que la parte demandante carecía de legitimidad particular para reivindicar la marca controvertida para los productos y servicios de que se trata y que lo único importante consistía en determinar si dicha marca podía registrarse a tenor del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 207/2009. En primer lugar, la Sala de Recurso basó la desestimación en el artículo 7, apartado 1, letra c), del citado Reglamento, que preceptúa que se deniegue el registro de las marcas descriptivas, como las compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la procedencia geográfica. A este respecto, la Sala de Recurso recordó la jurisprudencia según la cual el vínculo entre esos signos y los productos y servicios cubiertos por dichas marcas debe ser suficientemente directo y concreto, jurisprudencia que estimó aplicable al caso de autos, ya que el término «monaco» designa al territorio del mismo nombre y, por consiguiente, en cualquier lengua del territorio de la Unión puede entenderse que designa el origen o el destino geográficos de los productos y servicios de que se trata. Seguidamente, la Sala de Recurso consideró que la marca controvertida carecía claramente de carácter distintivo en relación con los productos y servicios de que se trata, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Por último, precisó que esos motivos eran válidos igualmente sobre la base del artículo 7, apartado 2, de ese mismo Reglamento.

Pretensiones de las partes

9. La demandante solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.
- Plantee al Tribunal de Justicia, con carácter incidental y «en caso de que fuese necesario», si lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), y en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 es aplicable a un Estado tercero.
- Condene en costas a la OAMI.

10. La OAMI solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso, por ser en parte inadmisibles y en parte infundado.
- Condene en costas a la parte demandante.

Fundamentos de Derecho

11. Como fundamentación de su recurso de anulación de la resolución impugnada, la parte demandante alega formalmente cinco motivos, que, en sustancia, pueden reagruparse en tres: primero, la falta e insuficiencia de motivación; segundo, la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), y del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, y, tercero, la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), y del artículo 7, apartado 2, de ese mismo Reglamento.

12. La OAMI refuta los motivos y alegaciones formulados por la parte demandante.



www.civil-mercantil.com

13. A tenor del artículo 151, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea producen, a partir de la fecha de registro a que se refiere el artículo 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid, el mismo efecto que las solicitudes de marca comunitaria. Por su parte, el artículo 154, apartado 1, de dicho Reglamento dispone que los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea están sujetos a examen de los motivos de denegación absolutos, siguiendo el mismo procedimiento que las solicitudes de marcas comunitarias [sentencia de 13 de abril de 2011, Deichmann/OAMI (Representación de un ángulo bordeado por una línea discontinua), T-202/09, EU:T:2011:168, apartado 24].

14. Conforme al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. Según el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento 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». El artículo 7, apartado 2, de ese mismo Reglamento dispone que su apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existen en una parte de la Unión.

15. A la luz de estas consideraciones, debe examinarse de entrada si, al adoptar la resolución impugnada, la Sala de Recurso respetó la obligación de motivación que le incumbía.

Sobre el motivo relativo a la falta e insuficiencia de motivación

16. En virtud del artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009, la OAMI tiene la obligación de motivar sus resoluciones. Esta obligación de motivación tiene el mismo alcance que la derivada del artículo 296 TFUE, según la cual el razonamiento del autor del acto debe aparecer de manera clara e inequívoca. Presenta la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional de la Unión pueda controlar la legalidad de la resolución [sentencias de 19 de mayo de 2010, Zeta Europe/OAMI (Superleggera), T-464/08, EU:T:2010:212, apartado 47, y de 21 de mayo de 2014, Eni/OAMI - Emi (IP) (ENI), T-599/11, EU:T:2014:269, apartado 29].

17. La parte demandante sostiene que la Sala de Recurso, al no motivar suficientemente con arreglo a Derecho la resolución impugnada, infringió el artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009, el artículo 296 TFUE y el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950.

18. En primer lugar, la parte demandante considera que la Sala de Recurso se limitó a citar las disposiciones pertinentes del Reglamento n.º 207/2009 y la jurisprudencia relacionada, sin explicitar las circunstancias fácticas que había tenido en cuenta, privando así a la demandante de cualquier explicación sobre la denegación parcial de que fue objeto su pretensión. En segundo lugar, la parte demandante estima que la motivación de la resolución impugnada es inexistente o en todo caso insuficiente, cuando no contradictoria, en lo relativo a la denegación de protección para los productos de la clase 9 en cuestión.



www.civil-mercantil.com

19. En cuanto a la primera imputación, según la cual la Sala de Recurso no hizo constar en la resolución impugnada los motivos fácticos en que basaba dicha resolución, procede precisar de entrada que la obligación de motivación no impone a las Salas de Recurso que elaboren una exposición que siga exhaustivamente uno por uno todos los razonamientos que les hayan presentado las partes [véase la sentencia de 12 de julio de 2012, Gucci/OAMI - Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, EU:T:2012:378, apartado 16 y jurisprudencia citada], sino que basta con que la institución en cuestión exponga los hechos y las consideraciones jurídicas que revistan una importancia esencial en la lógica interna de la decisión (sentencia ENI, citada en el apartado 16 *supra*, EU:T:2014:269, apartado 30; véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comisión, C-350/88, Rec, EU:C:1990:71, apartado 16).

20. A este respecto, debe señalarse que, contrariamente a lo que afirma la parte demandante, la Sala de Recurso, tras enumerar los productos y servicios de que se trata en el apartado 2 de la resolución impugnada y exponer los motivos de la decisión del examinador (apartados 8 a 13 de la resolución impugnada), indicó que el término «monaco» «se percibir[ía] inmediatamente como una expresión puramente informativa de indicación del origen geográfico o del destino geográfico» de los productos y servicios de que se trata, es decir, Mónaco (apartado 25 de la resolución impugnada). En los apartados 26 a 29 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso detalló el vínculo existente entre cada uno de los productos o servicios de que se trata y el territorio monegasco. Así, para los «soportes de registro magnéticos», pertenecientes a la clase 9, y para los «artículos de estas materias [papel, cartón] no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; fotografías», pertenecientes a la clase 16, indicó que la marca controvertida podía «corresponder a la indicación del objeto de esos productos, tales como libros, guías turísticas, fotografías, etc., todos ellos en relación con el Principado de Mónaco» (apartado 26 de la resolución impugnada). También consideró que la marca controvertida, en la medida en que se refería a los servicios de «transporte; organización de viajes», pertenecientes a la clase 39, podía «corresponder claramente a la indicación del destino o del origen de esos servicios» (apartado 27 de la resolución impugnada), que los «servicios de entretenimiento; actividades deportivas», pertenecientes a la clase 41, tendrían lugar evidentemente en Mónaco (apartado 28 de la resolución impugnada) y que los servicios de «hospedaje temporal», pertenecientes a la clase 43, se prestarían en el territorio del Principado de Mónaco (apartado 29 de la resolución impugnada). La Sala de Recurso concluyó que la marca controvertida sería percibida, en relación con los productos y servicios de que se trata, en su sentido intrínseco y no como una marca, y que, en consecuencia, tenía carácter descriptivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 (apartados 30 y 31 de la resolución impugnada).

21. De lo anterior se desprende que la primera imputación, basada en la ausencia de mención de circunstancias fácticas en la resolución impugnada, no se ajusta a los hechos y por ello procede desestimarla.

22. En cuanto a la segunda imputación, la parte demandante sostiene que la Sala de Recurso se limitó a confirmar la resolución del examinador, lo que, habida cuenta de la insuficiente motivación, incluso del carácter contradictorio, de esa primera resolución, entorpece la comprensión del ámbito exacto de la denegación recaída sobre los productos de la clase 9.



www.civil-mercantil.com

23. Es cierto que la resolución del examinador -que, debe subrayarse, no está sujeta a la competencia del Tribunal, al que sólo incumben los recursos contra las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI— entraña cierta dificultad de comprensión, ya que, en la parte superior de la página 6 de dicha resolución, se indica que «se retira la objeción en relación con los [...] "aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos"» y que «se mantiene en relación con los [...] "soportes de registro magnéticos"». Sin embargo, la ambigüedad resultante queda disipada al final de la página 10 y al principio de la página 11 de la resolución del examinador, donde, entre los productos para los que se deniega la protección de la marca controvertida, se encuentran los «soportes de registro magnéticos», pertenecientes a la clase 9, y, entre los productos aceptados, se hallan los «aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; discos acústicos; distribuidores automáticos, mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; extintores», pertenecientes igualmente a la clase 9.

24. Por lo tanto, la parte demandante defiende erróneamente que la insuficiente motivación de que adolece la resolución del examinador se ha extendido en cierto modo a la resolución impugnada, puesto que, tras la lectura de esa primera resolución, no subsiste duda alguna acerca de los productos de la clase 9 aceptados o denegados. En cualquier caso, únicamente la legalidad de la resolución impugnada es objeto de control por parte del Tribunal.

25. Como se ha indicado en el apartado 20 *supra*, la Sala de Recurso precisó, en el apartado 2 de la resolución impugnada, los productos y servicios de que se trata, y los únicos productos de la clase 9 que constan son los «soportes de registro magnéticos». Como se ha subrayado igualmente en el mismo apartado de la presente sentencia, la Sala de Recurso retomó textualmente esa denominación al examinar el vínculo directo y concreto de los productos en cuestión con el Principado de Mónaco (apartado 26 de la resolución impugnada). Se desprende de lo anterior que, contrariamente a lo que afirma la demandante, la Sala de Recurso motivó debidamente la resolución impugnada en relación con los productos de la clase 9, lo que permitió que la demandante impugnase ante el Tribunal el análisis realizado por aquella.

26. Procede, pues, desestimar la segunda imputación y, con ella, el motivo en su totalidad.

Sobre el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), y del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009

27. Este motivo de la demandante se compone, en realidad, de cuatro partes: la primera se basa en la afirmación de que la Sala de Recurso desatendió el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 5 de ese Reglamento, y, en consecuencia, del artículo 7, apartado 2, del mismo Reglamento, al no tener en cuenta que el titular inicial de la marca era un Estado no perteneciente a la Unión; la segunda está relacionada con el error de Derecho supuestamente cometido por la Sala de Recurso al determinar el interés general que debía protegerse en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009; la tercera hace referencia al error manifiesto



www.civil-mercantil.com

de apreciación en el que supuestamente incurrió la Sala de Recurso al definir el público pertinente, y la cuarta versa, por una parte, sobre la inexistencia de vínculo entre el lugar geográfico en cuestión y los productos y servicios de que se trata, y, por otra parte, sobre la existencia de un error manifiesto de apreciación del criterio geográfico por parte de la Sala de Recurso. En realidad, aunque los argumentos que conforman estas dos últimas partes se habían clasificado en el motivo relativo al carácter distintivo de la marca controvertida, en el que la demandante censura la aplicación errónea del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, su tenor remite esencialmente, como se desprende del apartado 70 de la demanda, a la impugnación de la denegación de la solicitud de la demandante sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.

En cuanto a la primera parte, relativa a la inobservancia del ámbito de aplicación del artículo 7, artículo 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 5 del mismo Reglamento

28. Como se ha indicado en el apartado 13 *supra*, procede subrayar de nuevo que, en aplicación de las estipulaciones del artículo 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid y de las disposiciones de los artículos 151, apartado 1, y 154, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, debe considerarse que los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea se rigen, a partir de la fecha de registro, por las mismas disposiciones que se aplican a las solicitudes de marca comunitaria.

29. En este sentido, y a tenor del artículo 5 del Reglamento n.º 207/2009, «podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público».

30. Del explícito enunciado de esta disposición, que rige el ámbito de aplicación personal del Reglamento n.º 207/2009, se desprende que toda persona jurídica, incluida una entidad de Derecho público, puede solicitar la protección de la marca comunitaria. Por supuesto, esto es válido igualmente para cualquier sociedad establecida en el territorio de un Estado no perteneciente a la Unión, así como para ese Estado mismo, que, aunque sujeto de Derecho internacional, no deja de ser una persona jurídica de Derecho público en el sentido del Derecho de la Unión.

31. Se deriva de lo anterior que el propio Estado monegasco, cuando presentó por mediación de su Gobierno una solicitud con objeto de que se designara a la Unión para el registro internacional de la marca controvertida, se situó en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 207/2009 y, por consiguiente, se sometió a la posibilidad de que se apreciase en contra de su solicitud cualquiera de los motivos de denegación absolutos contemplados en el artículo 7 de dicho Reglamento.

32. En otras palabras, contrariamente a lo que sostiene la parte demandante al mencionar ciertos acuerdos internacionales celebrados en materias distintas de la marca comunitaria, no se trata de que el Derecho de la Unión se haya extendido al territorio del Principado de Mónaco, sino de que este último ha optado, voluntariamente, por que se le aplique dicho Derecho (véanse, por analogía, las sentencias de 24 de noviembre de 1992, Poulsen y Diva Navigation, C-286/90, Rec, EU:C:1992:453, apartados 21 a 28, y de 21 de diciembre de 2011, Air Transport Association of America y otros, C-366/10, Rec, EU:C:2011:864, apartados 121 a 127), primero actuando en calidad de persona jurídica de



www.civil-mercantil.com

Derecho público en el sentido del artículo 5 del Reglamento n.º 207/2009 y luego, indirectamente, transfiriendo a la demandante los derechos dimanantes de la marca controvertida.

33. La Sala de Recurso indicó por tanto acertadamente que «no existe legitimidad de principio alguna para que un establecimiento u organismo público o un órgano gubernamental sea el titular de una marca» (apartado 20 de la resolución impugnada), lo que basta, además, para confirmar que, contrariamente a lo que sostiene la OAMI en los apartados 12 a 15 del escrito de contestación, esta cuestión sí se planteó ante la Sala de Recurso.

34. Con carácter incidental, en el marco de esta primera parte del presente motivo, la demandante presentó, «en caso de que fuese necesario», una pretensión con el fin de que el Tribunal General plantease al Tribunal de Justicia las dos cuestiones prejudiciales siguientes:

- Se aplica el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 a todo agente económico, independientemente de su calidad de Estado tercero?

- ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 2, del mismo Reglamento, en el sentido de que permite extender el interés general propio del territorio de la Unión al de un Estado tercero afectando con ello, directa o indirectamente, al interés general de éste, habida cuenta de que la denegación parcial de registro de la marca solicitada limita la protección de ésta en el territorio de ese Estado tercero, en este caso, el Principado de Mónaco?

35. La OAMI opone una excepción de inadmisibilidad de esa pretensión.

36. Teniendo en cuenta, por una parte, las consideraciones expresadas en los apartados 28 a 33 *supra* y, por otra parte, el hecho de que la demandante únicamente presentó esa pretensión «en caso de que fuese necesario», no resulta indispensable que el Tribunal la examine.

37. En todo caso, es preciso recordar en primer lugar que el procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales. De ello se deduce que los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen del litigio y deben asumir la responsabilidad de la resolución judicial que se va a emitir son los únicos a quienes corresponde apreciar, en función de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder pronunciarse como la pertinencia de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia (sentencia de 7 de julio de 2011, Agafitei y otros, C-310/10, Rec, EU:C:2011:467, apartado 25).

38. En segundo lugar, las competencias del Tribunal General están enumeradas en el artículo 256 TFUE y acotadas por el artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 1 del anexo de dicho Estatuto. En aplicación de esas disposiciones, el Tribunal General no tiene competencia para plantear, en virtud del artículo 267 TFUE, cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, no procede remitir el presente asunto al Tribunal de Justicia, a tenor del artículo 112 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General y del segundo párrafo del artículo 54 del Estatuto del Tribunal de Justicia, sobre la base de su supuesta inclusión en la competencia exclusiva de este último Tribunal.



www.civil-mercantil.com

39. En tercer lugar, si bien el artículo 256 TFUE, apartado 3, precisa que el Tribunal General será competente para conocer de las cuestiones prejudiciales, planteadas en virtud del artículo 267 TFUE, en materias específicas determinadas por el Estatuto, debe admitirse que este último no recoge las materias sobre las que corresponda al Tribunal General la competencia para pronunciarse con carácter prejudicial. Por lo tanto, en el estado actual del Derecho, el Tribunal General no dispone de competencias al respecto.

40. En el presente caso, se ha pedido al Tribunal General que plantee una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de anulación de una resolución de la OAMI, sin que exista un litigio pendiente ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro de la Unión y a mera instancia de la parte demandante. Por consiguiente, debe declararse en todo caso la inadmisibilidad de esta pretensión.

41. Por lo tanto, habida cuenta de las consideraciones enunciadas en los apartados 28 a 40 *supra*, procede desestimar la primera parte de este motivo de recurso.

En cuanto a la segunda parte, relativa a la existencia de un error de Derecho en la determinación del interés general que debe protegerse

42. Mediante la segunda parte del presente motivo, la demandante sostiene que el interés general amparado por el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, a saber, el que exige que los signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar características de los productos o servicios para los que se ha solicitado la marca puedan ser utilizados libremente por todos (véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de enero de 2006, *Deutsche SiSi-Werke/OAMI*, C-173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, apartado 62), difiere del que tiene derecho a invocar un Estado tercero, como el Principado de Mónaco.

43. Esta segunda parte se funda en la misma premisa errónea que la primera parte del presente motivo: en realidad, el Derecho de la Unión no se aplica de forma obligada al territorio monegasco, sino que el Principado de Mónaco, en virtud de un acuerdo internacional, optó por acogerse a ese Derecho para aprovechar la marca controvertida en todo el territorio de la Unión. Por lo tanto, el Principado de Mónaco y, posteriormente, la demandante, que deseaban actuar en el mercado interior y fuera de éste protegidos por una marca considerada idéntica, por sus efectos, a una marca comunitaria, quedaban sujetos a las mismas exigencias de interés general que las que se aplican a cualquier agente económico que quiera registrar, o ante el que se invoque, una marca de esa índole.

44. Las anteriores consideraciones, aplicables al territorio de la Unión en su conjunto, son válidas *a fortiori* para una parte de éste, según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

45. Por lo tanto, procede desestimar también la segunda parte del presente motivo.

En cuanto a la tercera parte, relativa a la existencia de un error manifiesto de apreciación en la definición del público pertinente

46. La parte demandante imputa a la Sala de Recurso haber definido que el público pertinente estaba configurado por el «público de la Comunidad» (apartado 24 de la resolución impugnada) y haber considerado que dicho público se componía, en función de los diversos



www.civil-mercantil.com

productos y servicios de que se trata, en parte, de consumidores medios y, en parte, de un público especializado. La demandante estima que no se ha definido el «perfil del consumidor pertinente» (apartado 73 de la demanda), en concreto en relación con la afirmación de que el término «monaco» «apunta más bien a la notoriedad y al lujo» (mismo apartado de la demanda).

47. Con carácter preliminar, debe subrayarse que, por lo que respecta a los signos o indicaciones que puedan servir para designar la procedencia o el destino geográficos de categorías de productos o el lugar de prestación de categorías de servicios para las que se solicita la protección de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea, especialmente los nombres geográficos, existe un interés general en preservar su disponibilidad, debido, particularmente, a su capacidad no sólo para revelar, llegado el caso, la calidad y demás propiedades de las categorías de productos o servicios consideradas, sino también para influir de diversos modos en las preferencias de los consumidores, por ejemplo vinculando los productos o servicios a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos [véase, en ese sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg), T-379/03, Rec, EU:T:2005:373, apartado 33 y jurisprudencia citada].

48. Además, debe señalarse que quedan excluidos, por una parte, el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en que designen determinados lugares geográficos que son ya renombrados o conocidos para la categoría de productos o servicios considerada y que, por consiguiente, presentan un vínculo con ésta para los sectores interesados y, por otra, el registro de los nombres geográficos aptos para ser utilizados por las empresas que deban asimismo quedar a disposición de éstas como indicaciones de la procedencia geográfica de la categoría de productos o servicios considerada (véase la sentencia Cloppenburg, citada en el apartado 47 *supra*, EU:T:2005:373, apartado 34 y jurisprudencia citada).

49. Sin embargo, procede precisar que, en principio, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 no se opone al registro de nombres geográficos que sean desconocidos en los sectores interesados o que, al menos, lo sean como designación de un lugar geográfico, ni tampoco de los nombres para los que, debido a las características del lugar designado, no sea probable que los sectores interesados puedan pensar que la categoría de productos o servicios considerada procede de dicho lugar o ha sido concebida en él (véase la sentencia Cloppenburg, citada en el apartado 47 *supra*, EU:T:2005:373, apartado 36 y jurisprudencia citada).

50. Teniendo en cuenta todo lo que precede, el carácter descriptivo de un signo sólo puede apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios de que se trate y, por otra, en relación con la comprensión del signo por parte del público pertinente (véase la sentencia Cloppenburg, citada en el apartado 47 *supra*, EU:T:2005:373, apartado 37 y jurisprudencia citada).

51. En esta apreciación, la OAMI está obligada a probar que el nombre geográfico es conocido por los sectores interesados como designación de un lugar. Además, es necesario que dicho nombre presente actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos o servicios considerada, o que sea razonable contar con que, para dichos sectores, tal nombre pueda designar la procedencia geográfica de esta categoría de productos o servicios. En el marco de ese examen, procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de dicho nombre geográfico por parte de los sectores



www.civil-mercantil.com

interesados, así como las características del lugar designado por el nombre y de la categoría de productos o servicios considerada (véase la sentencia Cloppenburg, citada en el apartado 47 *supra*, EU:T:2005:373, apartado 38 y jurisprudencia citada).

52. En el presente asunto, el examen del Tribunal debe limitarse a dilucidar si, para el público pertinente, la marca controvertida está compuesta exclusivamente de una indicación que pueda servir, en el comercio, para designar la procedencia geográfica de los productos y servicios de que se trata. A este respecto, consta que el término «monaco» corresponde al nombre de un principado mundialmente conocido, pese a su superficie aproximada de 2 km² y una población no superior a 40 000 habitantes, entre otras cosas, por la notoriedad de la familia principesca, la organización de un gran premio de Fórmula 1 o la celebración de un festival de circo. El conocimiento del Principado de Mónaco está incluso más acreditado en el caso de los ciudadanos de la Unión, especialmente porque ese Estado tercero es fronterizo con un Estado miembro, Francia, está próximo de otro Estado miembro, Italia, y emplea la misma moneda que la utilizada en 19 de los 28 Estados miembros, el euro.

53. Por consiguiente, a diferencia del asunto que dio lugar a la sentencia Cloppenburg, citada en el apartado 47 *supra* (EU:T:2005:373), en que el Tribunal declaró que no estaba probado que para el público pertinente, es decir, el consumidor alemán medio, la palabra «cloppenburg» hiciera referencia con certeza a una pequeña ciudad de ese país, no cabe duda de que, en el presente caso, el término «monaco» evocará, sea cual sea la pertenencia lingüística del público pertinente, el territorio geográfico del mismo nombre.

54. La demandante niega, no obstante, que el público pertinente sea el público de la Unión y que sea necesario distinguir entre el consumidor medio y el público especializado en función de los productos y servicios de que se trata.

55. Sin embargo, la Sala de Recurso consideró legítimamente que, al tratarse de un registro internacional que designa a la Comunidad Europea en su totalidad, el público pertinente estaba constituido por el público de ésta y distinguió de modo igualmente acertado, en el apartado 24 de la resolución impugnada, entre productos de gran consumo y servicios prestados al público en general, para los que el público pertinente era el consumidor medio, y productos especializados y servicios prestados a un público específico, para los que el público pertinente era el público especializado. Por lo tanto, la Sala de Recurso definió el público pertinente sin incurrir en error y le atribuyó, en función de los productos y servicios de que se trata, un grado de atención medio o elevado.

56. En consecuencia, procede desestimar la tercera parte del presente motivo.

En cuanto a la cuarta parte, relativa, por una parte, a la inexistencia de vínculo entre el lugar geográfico en cuestión y los productos y servicios de que se trata, y, por otra parte, a la existencia de un error manifiesto de apreciación del criterio geográfico por parte de la Sala de Recurso

57. Según la parte demandante, la Sala de Recurso no determinó que para el público pertinente existiese un vínculo entre el Principado de Mónaco y la producción de soportes de registro magnéticos, el transporte o el hospedaje temporal. En lo referente al ámbito deportivo y al entretenimiento, la demandante objeta que sólo se conocen las carreras de Fórmula 1 y los espectáculos circenses, y que los organizadores de esos acontecimientos son titulares de marcas independientes de la marca controvertida.



www.civil-mercantil.com

58. Por las razones esgrimidas acertadamente por la Sala de Recurso y recordadas en el apartado 20 de la presente sentencia, procede declarar que, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la Sala de Recurso sí estableció con arreglo a Derecho, para cada uno de los productos y servicios de que se trata, un vínculo suficientemente directo y concreto con la marca controvertida como para considerar que el término «monaco» podía servir, en el comercio, para designar la procedencia o el destino geográficos de los productos o el lugar de prestación de los servicios y que, por lo tanto, esa marca tenía carácter descriptivo en relación con los productos y servicios de que se trata.

59. En cuanto a la alegada existencia de error manifiesto en la apreciación del criterio geográfico, no puede admitirse el argumento de la demandante de que debe distinguirse entre la denominación completa del Estado («Principado de Mónaco») y la denominación abreviada («Mónaco»), ya que esta distinción no impide que se identifique el vínculo entre los productos y servicios de que se trata y el territorio en cuestión. A este respecto, el argumento de la demandante basado en que la OAMI ha aceptado marcas denominativas idénticas a la marca controvertida tropieza con un doble escollo. En primer lugar, si bien en cumplimiento de los principios de igualdad de trato y de buena administración la OAMI debe tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido, la aplicación de tales principios debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad (véase la sentencia de 17 de julio de 2014, Reber Holding/OAMI, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, apartado 45 y jurisprudencia citada). En el caso de autos, de los apartados 47 a 58 *supra* se desprende que la Sala de Recurso consideró legítimamente que la marca solicitada incurría en el motivo de denegación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, de forma que la demandante no puede invocar decisiones anteriores de la OAMI con el fin de invalidar esta conclusión. En segundo lugar, la OAMI ha mantenido una argumentación favorable a la propia demandante para muchos otros productos y servicios, enumerados en el apartado 23 de la presente sentencia, que han pasado a estar protegidos por la marca controvertida.

60. Por lo tanto, procede desestimar la cuarta parte del presente motivo y, en consecuencia, el motivo en su totalidad.

Sobre el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), y del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009

61. En relación con el concepto de carácter distintivo de una marca, la parte demandante sostiene que la Sala de Recurso cometió, por una parte, un error de Derecho y, por otra parte, un error manifiesto de apreciación. Debe examinarse cada uno de estos puntos que, aunque clasificados en la demanda en dos motivos distintos, el Tribunal considera vinculados, puesto que derivan de la interpretación que procede dar al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

En cuanto al error de Derecho alegado

62. La parte demandante estima que, al indicar que existía una superposición de los ámbitos de aplicación respectivos de los motivos de denegación absolutos enunciados, por una parte, en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y, por otra, en el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, la Sala de Recurso desatendió tanto la práctica decisoria anterior de la OAMI como la jurisprudencia.

63. A este respecto, debe recordarse en primer lugar que, en aplicación de la jurisprudencia citada en el apartado 59 *supra*, la práctica decisoria de la OAMI carece de incidencia sobre la legalidad de la resolución impugnada.

64. Además, procede destacar que en dicha resolución la Sala de Recurso, en lugar de llevar a cabo, como lo hace la parte demandante en la demanda, un análisis conjunto de dos de los motivos de denegación absolutos que figuran en el artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009, se decantó en primer lugar legítimamente por analizar el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, precisamente porque el término «monaco» evocaba el territorio del mismo nombre e inducía por lo tanto de entrada a que se examinase si los productos y servicios de que se trata tenían un vínculo suficientemente directo y concreto con la designación territorial del Principado de Mónaco (apartados 21 a 31 de la resolución impugnada). Sólo más adelante (en la resolución impugnada, ese pasaje se introduce mediante «además») indicó la Sala de Recurso que también era aplicable el segundo motivo de denegación absoluto, basado en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (apartados 32 y 33 de la resolución impugnada), antes de concluir que existía una superposición de los ámbitos de aplicación respectivos de esos motivos de denegación absolutos (apartado 34 de la resolución impugnada), lo que, efectivamente, se ha venido reconociendo en jurisprudencia reiterada [véanse, en ese sentido, las sentencias de 10 de junio de 2008, Novartis/OAMI (BLUE SOFT), T-330/06, EU:T:2008:185, apartado 30, y de 7 de octubre de 2010, Deutsche Behindertenhilfe - Aktion Mensch/OAMI (diegesellschafter.de), T-47/09, EU:T:2010:428, apartado 24].

65. Por lo tanto, la demandante defiende equivocadamente que la Sala de Recurso cometió un error de Derecho al aplicar las referidas disposiciones.

En cuanto al error manifiesto de apreciación alegado

66. Como se ha expuesto en el apartado 27 *supra*, esta imputación se enmarca principalmente en el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009. Sin embargo, la parte demandante sostiene además que la Sala de Recurso incurrió en un error manifiesto de apreciación al considerar que la marca controvertida carecía de carácter distintivo, ya que apunta a la notoriedad y al lujo y, más concretamente, a una «cierta idea de lujo» (apartado 77 de la demanda).

67. Procede subrayar aquí que una marca denominativa que sea descriptiva de las características de ciertos productos o servicios en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 carece necesariamente, por tal motivo, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento [véanse las sentencias de 11 de febrero de 2010, Deutsche BKK/OAMI (Deutsche BKK), T-289/08, EU:T:2010:36, apartado 53, y de 29 de marzo de 2012, Kaltenbach & Voigt/OAMI (3D eXam), T-242/11, EU:T:2012:179, apartado 39 y jurisprudencia citada].

68. Pues bien, como se ha declarado en los apartados 47 a 60 *supra*, la Sala de Recurso no cometió error de Derecho alguno al considerar que la marca controvertida era descriptiva de los productos y servicios de que se trata. Por lo tanto, no puede tener carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 ni, por consiguiente, al igual que se ha hecho constar en el apartado 44 *supra*, en el sentido del artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento.



www.civil-mercantil.com

69. Además, como se ha señalado en sustancia en el apartado 64 *supra*, la Sala de Recurso indicó también que el consumidor pertinente percibiría esencialmente la marca controvertida como un medio de información más que como una indicación del origen comercial de los productos y servicios de que se trata (apartado 33 de la resolución impugnada). El Tribunal debe hacer suyo este análisis y declarar, en consecuencia, que la marca controvertida tampoco tiene carácter distintivo en relación con estos últimos.

70. En cuanto a la alegación de vulneración por parte de la Sala de Recurso de los principios de igualdad de trato, buena administración y seguridad jurídica, es preciso desestimarla por carecer de toda fundamentación, ya que ningún elemento de los autos permite sostener tal aserción. En concreto, el desglose producto por producto y servicio por servicio realizado por la OAMI con el fin de estudiar el vínculo entre cada uno de ellos y la marca controvertida deja constancia de un examen minucioso y atento, concordante con los principios de buena administración y de seguridad jurídica. En cuanto al principio de igualdad de trato, procede subrayar que no puede considerarse que haya sido vulnerado por el mero hecho de que algunos de los productos y servicios para los que se solicitó la marca controvertida estén protegidos y otros no, puesto que esta circunstancia sólo constituye una ilustración del hecho de que la vulneración de dicho principio a causa de un trato diferente implica que las situaciones en cuestión sean comparables habida cuenta del conjunto de elementos que las caracterizan. Ahora bien, esto no es lo que sucede en el caso de autos.

71. Por lo tanto, debe desestimarse el presente motivo y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.

Costas

72. A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

73. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas como ha solicitado la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**
- 2) Condenar en costas a Marques de l'État de Monaco (MEM).**

Gratsias

Kancheva

Wetter

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de enero de 2015.

Firmas

* Lengua de procedimiento: francés.

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.