CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. NIILO JÄÄSKINEN

presentadas el 26 de enero de 2012

Asuntos acumulados C-90/11 y C-91/11

Alfred Strigl

contra

Deutsches Patent- und Markenamt

y

Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

contra

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

[Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundespatentgericht (Alemania)]

«Marcas – Directiva 2008/95/CE – Motivos de denegación o de nulidad previstos en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c) – Reglamento (CE) nº 207/2009 – Motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b), y c) – Marca denominativa formada por una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras, no descriptivo por sí mismo, que reproduce las iniciales de las palabras que componen dicha combinación – Carácter descriptivo – Carácter distintivo – Criterios de apreciación – Imperativo de disponibilidad – Función distintiva de la marca»

I. Introducción

1. Las dos remisiones prejudiciales efectuadas por el Bundespatentgericht (Tribunal federal de patentes, Alemania), objeto de las presentes conclusiones, versan sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. (2)

2. En los litigios principales, las marcas denominativas controvertidas están compuestas de diversos elementos. Tales marcas, en este caso Multi Markets Fund MMF y NAI – Der Natur-Aktien-Index, están ambas compuestas por una combinación descriptiva de palabras que está precedida o, en su caso, seguida, de un grupo de

letras (siglas) no descriptivo por sí mismo que reproduce las iniciales de las palabras que componen dicha combinación.

3. En estos asuntos, el Tribunal de Justicia está llamado a completar su jurisprudencia en materia de marcas y, más concretamente, a pronunciarse sobre el alcance de los dos motivos de denegación o de nulidad enunciados en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95, basados, por un lado, en la falta de carácter distintivo y, por otro, en la circunstancia de que la marca esté exclusivamente compuesta por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar las características del producto o servicio identificado por la marca.

4. En relación con esta cuestión, siguen planteándose interrogantes acerca de cómo debe ponderarse la protección de los intereses del solicitante o del titular de una marca, por un lado, y la necesidad de tener en cuenta los intereses generales, por otro. Tales intereses generales consisten, en particular, en no limitar indebidamente la disponibilidad de signos descriptivos (imperativo de disponibilidad) y en permitir al consumidor o al usuario final del producto o del servicio de que se trate diferenciarlos de otros productos y servicios de distinto origen (función distintiva). Fundamentalmente, mediante sus cuestiones prejudiciales el Bundespatentgericht solicita que se identifiquen los elementos pertinentes para precisar la relación existente entre estas dos categorías de objetivos que rigen el Derecho de marcas.

II. **Marco normativo**

A. *Derecho de la Unión*

5. Con el título «Causas de denegación o de nulidad», el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2008/95 (3) establece:

«Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[…]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o 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 obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos;

[…]»

B. *Derecho nacional*

6. Las disposiciones del artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95 se corresponden, fundamentalmente, con las contenidas en el artículo 8, apartado 2, números 1 y 2, de la Ley sobre protección de marcas (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen; en lo sucesivo, «MarkenG»). Estas disposiciones establecen lo siguiente:

«2) Se denegará el registro de las marcas

1. que carezcan de carácter distintivo para los productos o servicios de que se trate;

2. que se compongan exclusivamente de signos o 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 obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos […]»

III. **Litigios principales, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia**

A. *Asunto Strigl (C-90/11)*

7. El Sr. Strigl presentó en 2008 una solicitud de registro en relación con la marca denominativa Multi Markets Fund MMF ante la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas) para designar servicios comprendidos en la clase 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 (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»).

8. Tales servicios están descritos del siguiente modo: «seguros (asesoramiento, venta y correduría de seguros); consultoría en materia de seguros; negocios financieros (servicios bancarios y de entidades de crédito, asesoramiento financiero, inversión de capitales, servicios fiduciarios, negocios monetarios); negocios inmobiliarios (gestión de bienes inmuebles y administración de fincas, intermediación inmobiliaria); asesoría financiera y de inversiones».

9. Mediante dos resoluciones de 23 de mayo y de 11 de septiembre de 2008, la Deutsches Patent- und Markenamt denegó la solicitud de registro basándose en el artículo 8, apartado 2, números 1 y 2, de la MarkenG. A este respecto, consideró, fundamentalmente, que la expresión «Multi Markets Fund» designaba un fondo que invertía en diversos mercados diferentes. También estimó que cabía razonablemente considerar que el público identificaría las letras «MMF» con la sigla evidente de los tres primeros elementos denominativos del signo, ya que dicha sigla se sitúa inmediatamente después de esos tres elementos y reproduce sus respectivas iniciales.

10. La Deutsches Patent- und Markenamt concluyó que, en su conjunto, el signo no prevalece sobre la totalidad de los elementos que lo componen. Aun admitiendo que era

posible atribuir diferentes significados al grupo de letras «MMF» considerado aisladamente, estimó no obstante que el número de las interpretaciones alternativas de su significado se reducía enormemente si se tenían en cuenta los demás elementos que conforman la marca y los servicios para los que se solicitaba el signo.

11. El Sr. Strigl interpuso recurso ante el Bundespatentgericht solicitando la anulación de las resoluciones de la Deutsches Patent- und Markenamt por las que se denegaba el registro de tal marca denominativa. En su opinión, ésta tenía múltiples significados. A su juicio, el hecho de que el elemento «MMF» se pueda corresponder con toda una serie de siglas basta para desvirtuar la tesis con arreglo a la cual este signo puede utilizarse de forma descriptiva.

12. Considerando que el resultado del citado recurso dependía de la interpretación de la Directiva 2008/95, el Bundespatentgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe aplicarse también el motivo de denegación del artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva [2008/95] a una marca denominativa formada por una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras no descriptivo, cuando el público percibe las letras como siglas de las palabras descriptivas porque reproducen sus iniciales y, de este modo, la marca en su conjunto puede considerarse una combinación de indicaciones o abreviaciones descriptivas que se explican mutuamente?»

B. *Asunto Securvita (C-91/11)*

13. La marca denominativa NAI – Der Natur-Aktien-Index fue registrada en 2001 ante la Deutsches Patent- und Markenamt en nombre de Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (en lo sucesivo, «Securvita») para los siguientes servicios comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza: «seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios».

14. En 2007, Öko Invest Verlagsgesellschaft mbH (en lo sucesivo, «Öko-Invest») solicitó la anulación de la citada marca alegando que el grupo de letras «NAI» se utiliza en el ámbito financiero como siglas de la combinación «Natur-Aktien-Index». En apoyo de su recurso Öko-Invest sostiene que, en la medida en que esta combinación, situada inmediatamente después del grupo de letras «NAI», constituye una indicación descriptiva, el grupo de letras, percibido como una mera abreviatura de la combinación, no puede sino considerarse también una indicación descriptiva.

15. Mediante resolución de 28 de mayo de 2008, la Deutsches Patent- und Markenamt estimó la pretensión de Öko-Invest y anuló la citada marca al considerar que le era aplicable el motivo de denegación previsto en el artículo 8, apartado 2, número 1, de la MarkenG. En su opinión, la marca, considerada en su conjunto, se reduce a una combinación de indicaciones meramente descriptivas precedidas de unas siglas –el grupo de letras «NAI»– que el público percibe como tales.

16. En apoyo del recurso que interpuso ante el Bundespatentgericht contra esta resolución, Securvita alegó que no cabía oponer a dicha marca ningún motivo de denegación. En particular, se refirió al hecho de que la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «OAMI») hubiera aceptado su solicitud de marca comunitaria NAI – Der Natur-Aktien-Index mediante resolución de 15 de octubre de 2009 en el asunto R 1630/2008-4, al considerar que dicha marca constituía un signo que presentaba carácter distintivo y no descriptivo. (4)

17. En esas circunstancias, el Bundespatentgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe aplicarse también el motivo de denegación del artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva [2008/95] a una marca denominativa formada por un grupo de letras no descriptivo (si se considera aisladamente) y una combinación descriptiva de palabras, cuando el público percibe las letras como siglas de las palabras descriptivas porque reproducen sus iniciales y, de este modo, la marca en su conjunto puede considerarse una combinación de indicaciones o abreviaciones descriptivas que se explican mutuamente?»

18. Las peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundespatentgericht fueron registradas en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de febrero de 2011.

19. Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 26 de mayo de 2011, se resolvió acumular los asuntos C-90/11 y C-91/11 a efectos del procedimiento y de la sentencia.

20. Una de las partes en el procedimiento principal, Securvita, así como los Gobiernos italiano y polaco y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas. Ninguna de las partes solicitó la celebración de vista.

IV. **Análisis**

A. *Observaciones generales*

1. Notas preliminares

21. En primer lugar, procede señalar que las disposiciones de la Directiva 2008/95 son muy parecidas a las del Reglamento nº 207/2009. En este caso, las causas de denegación o de nulidad previstas en la Directiva 2008/95 cuya interpretación solicita el órgano jurisdiccional remitente son, como se ha señalado, idénticas a los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), de dicho Reglamento. Habida cuenta de esa identidad, me referiré igualmente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las disposiciones del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 207/2009. (5)

22. Por lo que respecta a la respuesta a las cuestiones prejudiciales, no es necesario diferenciar entre las cuestiones planteadas en los dos litigios principales dado que la cuestión jurídica que plantea el órgano jurisdiccional nacional es, fundamentalmente, la misma. Gracias a la inclusión, en su primera parte, de la expresión «si se considera aisladamente», (6) la cuestión prejudicial del asunto Securvita parece más precisa, aunque análoga en esencia, que la planteada en el asunto Strigl. Por este motivo, tomaré en consideración la formulación de la cuestión en el asunto Securvita a efectos de las presentes conclusiones.

23. En el marco de los presentes asuntos, el órgano jurisdiccional remitente solicita fundamentalmente orientación acerca de cómo debe apreciarse, a la luz de las causas de denegación o de nulidad previstas en el artículo 3, apartado 1, letras b) y/o c), de la Directiva 2008/95, una marca formada, por un lado, por una combinación descriptiva de palabras y, por otro, por un grupo de letras que reproduce las iniciales de las palabras que componen dicha combinación y que, como tal, puede ser considerado no descriptivo.

2. Sobre las declaraciones de renuncia

24. Dado que las marcas controvertidas están formadas por elementos descriptivos y elementos no descriptivos por sí mismos, procede establecer un paralelismo con el sistema establecido por el Reglamento nº 207/2009. En efecto, en virtud del artículo 37, apartado 2, del citado Reglamento, la OAMI puede supeditar el registro de la marca a la condición de que el solicitante declare que no alegará derecho exclusivo alguno sobre un elemento de la marca carente de carácter distintivo (también denominado «disclaimer») cuando su inclusión en la marca pudiera crear dudas sobre el alcance de la protección de ésta (en lo sucesivo, «declaración de renuncia»). (7)

25. Sin embargo, de conformidad con el Reglamento nº 207/2009, la posibilidad que se ofrece a la OAMI de solicitar una declaración de renuncia del solicitante de la marca no entraña en modo alguno que dicha declaración pueda incidir sobre la cuestión de si un signo puede registrarse o no. Con carácter general, se deniega el registro de marcas formadas por varios elementos, de los cuales algunos son descriptivos o no distintivos, únicamente si carecen de carácter distintivo en su conjunto. (8)

26. Aunque las declaraciones de renuncia pueden influir en el examen del alcance de la protección de una marca en caso de conflicto entre marcas, la OAMI no parece hacer uso de esta posibilidad que le confiere el Reglamento nº 207/2009. Por el contrario, la OAMI parece aplicar el principio de que los signos con varios elementos no pueden reclamar la protección de sólo uno de ellos. (9)

3. Sobre los intereses generales que subyacen en las causas de denegación o de nulidad

27. En el marco del examen de las causas de denegación o de nulidad previstas en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95, procede tener debidamente en cuenta los objetivos que éstas persiguen y los intereses generales que subyacen en las mismas. Por ello resulta conveniente efectuar algunas observaciones al respecto.

28. Según reiterada jurisprudencia, las diferentes causas de denegación o de nulidad establecidas en el artículo 3 de la Directiva 2008/95 y los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7 del Reglamento nº 207/2009 deben interpretarse a la luz del interés general que subyace a cada uno de ellos. (10)

29. En primer lugar, por lo que respecta a la finalidad de la causa de denegación o de nulidad prevista en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, tal disposición tiene por objeto garantizar la consecución del objetivo de interés general consistente en que los signos o las indicaciones descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. (11)

30. El fundamento subyacente a la causa de denegación o nulidad establecida en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 expresa, pues, la necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos y garantizar de este modo que éstos puedan ser libremente utilizados por todos los operadores del sector de que se trate. (12) Este principio, que tiene su origen en el Derecho alemán («Freihaltebedürfnis»), constituye un criterio esencial para interpretar esa causa de denegación o de nulidad. (13)

31. De este imperativo de disponibilidad se desprende que la causa de denegación o de nulidad prevista en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 debe impedir, por tanto, que los signos o indicaciones descriptivos a los que se refiere ese imperativo queden reservados a una sola empresa por haber sido registrados como marca. (14) No obstante, a diferencia de lo que sucede en la doctrina alemana, el Tribunal de Justicia ha señalado que la aplicación de la causa de denegación o de nulidad establecida en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto, actual o serio y que, por consiguiente, carece de pertinencia conocer el número de competidores que estén o pudieran estar interesados en utilizar el signo en cuestión. (15)

32. En segundo lugar, por lo que respecta al motivo de denegación o de nulidad previsto por el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende claramente que el interés general pertinente está estrechamente ligado a la función esencial de la marca; esto es, permitir al consumidor o al usuario final distinguir, sin confusión posible, los productos o servicios designados por la marca de otros productos o servicios de distinto origen. (16)

33. Procede tener en cuenta estos intereses generales en el marco del examen de las cuestiones prejudiciales remitidas.

B. *Apreciación de las causas de denegación o de nulidad*

1. Sobre la relación entre el carácter descriptivo y el carácter distintivo de una marca

34. Con carácter preliminar procede señalar que las causas de denegación o de nulidad previstas en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95 se encuentran estrechamente vinculadas. En efecto, cuando el carácter exclusivamente descriptivo ha sido apreciado con arreglo a la citada letra c), es posible recurrir a la letra b) de dicho artículo. En otras palabras, la falta de carácter distintivo de una marca denominativa viene dada por la naturaleza descriptiva del signo y no al revés. (17)

35. Desarrollaré mi análisis partiendo de esta premisa. En este contexto, procede sin embargo recordar que un signo puede carecer de carácter distintivo por razones distintas de su eventual carácter descriptivo (18) y que la falta de carácter distintivo de un signo no puede basarse exclusivamente en su carácter descriptivo sin tener en cuenta los distintos intereses generales que subyacen a ambas causas de denegación. (19)

36. Procede igualmente señalar que, a diferencia de lo que alega la Comisión en sus observaciones escritas, es preciso distinguir entre las diferentes causas de denegación o de nulidad establecidas en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95. En efecto, según reiterada jurisprudencia, aun cuando existe cierto solapamiento entre sus respectivos ámbitos de aplicación, cada una de estas causas es independiente de las demás y exige un examen por separado. (20)

37. En este contexto, procede, por otra parte, observar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el carácter descriptivo de una marca compuesta por varias palabras o por una palabra y un número puede examinarse, en parte, respecto de cada uno de sus términos considerados separadamente si bien debe también apreciarse, en cualquier caso, respecto del conjunto que forman. (21)

38. Por regla general, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la mera combinación de elementos descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro es a su vez descriptiva de dichas características en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95. No obstante, dicha combinación puede no ser descriptiva, en el sentido de la citada disposición, siempre que se cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos. (22)

39. Además, el hecho de que cada uno de esos elementos, tomado aisladamente, carezca de carácter distintivo no excluye sin embargo la posibilidad de que puedan presentar tal carácter una vez combinados. (23)

40. Por lo que respecta a las marcas denominativas –como las que constituyen el objeto de los litigios principales– compuestas de palabras descriptivas unidas a un grupo de letras que reproduce las iniciales de dichas palabras y que, tomado aisladamente,

puede considerarse no descriptivo, se trata de saber si el añadido de siglas que carecen por sí mismas de carácter descriptivo a una combinación descriptiva puede determinar que estos elementos denominativos, considerados en su conjunto, adquieran el carácter no descriptivo, o incluso distintivo, requerido para registrar dicha marca.

41. En otras palabras, en los litigios principales procede determinar si un mismo y único grupo de letras referido a productos y servicios idénticos debe valorarse siempre del mismo modo con independencia de que la marca consista en esa combinación de letras como tal o unida a otros elementos descriptivos.

42. En este contexto, procede señalar que, según el Tribunal de Justicia, una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, carece necesariamente de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios. (24)

43. Habida cuenta de tales elementos, resulta necesario abordar la apreciación de las marcas de que se trata partiendo del análisis de los elementos que las componen, antes de entrar a examinarlas en su conjunto.

2. Sobre los elementos que componen las marcas

44. En lo que atañe, por un parte, al asunto Strigl y a la marca Multi Markets Fund MMF, el órgano jurisdiccional remitente considera, fundamentalmente, que la combinación de palabras «Multi Markets Fund» constituye una indicación que designa los servicios a los que se refiere la solicitud, es decir, los servicios que en particular se prestan en relación con un fondo que invierte en distintos mercados. Ese órgano jurisdiccional señala igualmente que el público pertinente podría entender claramente las palabras que componen la combinación «Multi Markets Fund», tomadas aisladamente o en su conjunto.

45. Por lo que respecta al grupo de letras «MMF», considerado aisladamente, el órgano jurisdiccional remitente estima que debe entenderse como una combinación de letras a la que no se puede atribuir, como tal, un significado descriptivo. No obstante, observa que este grupo de letras va inmediatamente precedido de la combinación de palabras «Multi Markets Fund», lo que le lleva a concluir que el público pertinente lo habrá de interpretar como la sigla de la citada combinación de palabras. Esto se corresponde, en su opinión, con la percepción natural y obvia del consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

46. Por lo que respecta, por otra parte, al asunto Securvita y a la marca NAI- Der Natur-Aktien-Index, el término «Natur-Aktien-Index» designa, igual que los términos «Öko-Aktien», «Umweltaktien» o «grüne Aktien», las acciones de empresas con una orientación ecológica y, por tanto, una determinada categoría de valores mobiliarios. Por otra parte, el signo «Natur-Aktie» se utiliza habitualmente para describir las

características de distintos productos en el ámbito financiero. Según el órgano jurisdiccional nacional, esta combinación de palabras describe, desde la perspectiva del público pertinente, las características de los servicios objeto de la marca en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95.

47. En cuanto al grupo de letras «NAI», colocado con un guión antes de la combinación de palabras «Der Natur-Aktien-Index», el órgano jurisdiccional nacional señala que no representa siglas de uso corriente, comprensibles con carácter general, que el público pertinente pueda considerar como indicación de las características de los servicios para los que se ha registrado la marca. Por tanto, considerado aisladamente, el grupo de letras «NAI» no sirve para describir una característica de los servicios respecto a los cuales se registró la marca, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95.

3. Sobre la impresión de conjunto producida por las marcas

48. En primer lugar procede señalar que, aunque cabe considerar que grupos de letras como los que son objeto de los litigios principales pueden tener carácter distintivo, considerados aisladamente, respecto de los servicios designados por las marcas en cuestión, no es menos cierto que la percepción del público no debe analizarse únicamente en relación con los distintos elementos que conforman la marca, sino principalmente en relación con la impresión de conjunto que ésta produce.

49. Pues bien, por lo que se refiere a la impresión de conjunto generada por las marcas sobre las que versan los litigios principales, el órgano jurisdiccional remitente señala que las tres letras mayúsculas controvertidas, «MMF» y «NAI» respectivamente, se corresponden con las tres palabras de la combinación en cuestión, a saber, «Multi Markets Fund» y «Natur-Aktien-Index». En consecuencia, el público podría entender fácilmente que el grupo de letras es la sigla de la combinación de palabras que, según el caso, lo precede o sigue.

50. En relación con la composición de la marca NAI – Der Natur-Aktien-Index, procede igualmente señalar que el grupo de letras «NAI» va seguido de un guión que lo une a la combinación de palabras. Cabría entender que dicho guión, como se desprende de la resolución de remisión, refuerza la impresión de conjunto de que se trata de meras siglas de la combinación de palabras que la sigue. A este respecto, el órgano jurisdiccional nacional señala que esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que las siglas «NAI» no contengan la inicial del artículo definido «Der» que figura en la posterior combinación de palabras, dado que el artículo «Der» es un elemento accesorio con respecto a los sustantivos cuyas iniciales figuran en las siglas de que se trata.

51. En este contexto, debo señalar a título meramente incidental que la motivación de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI en relación con el registro de la marca NAI – Der Natur-Aktien-Index como marca comunitaria me parece poco convincente. Según la OAMI, el grupo de letras «NAI», considerado aisladamente, no tiene ningún significado

descriptivo y la incorporación de la combinación de palabras «Der Natur-Aktien-Index» no modifica esta apreciación. La Cuarta Sala de Recurso estimó que llegar a una conclusión distinta tendría como consecuencia que dicho grupo de letras podría adquirir «posteriormente» carácter descriptivo en su conjunto a raíz de la inclusión de elementos denominativos descriptivos. (25)

52. Ciertamente, no cabe excluir que tales grupos de letras puedan tener, por sí mismos, carácter distintivo ya que pueden hacer referencia, en cuanto tales, a otras abreviaturas y no describen, por sí mismos, los productos o servicios designados por las marcas en cuestión. No obstante, quiero señalar que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo y no se detiene a examinar sus diferentes elementos. (26)

53. En efecto, el punto de vista expuesto en la resolución de la OAMI pasa por alto la impresión de conjunto que, como ya he indicado, es preciso tener en cuenta a la hora de apreciar las causas de denegación o de nulidad enunciadas en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95. Habida cuenta de la impresión de conjunto producida por las marcas compuestas por una combinación de palabras descriptiva de los productos y servicios de que se trata y por un grupo de letras que reproduce las iniciales de las palabras que forman la citada combinación, esta combinación de palabras parece ser el elemento dominante de dichas marcas. En mi opinión, el grupo de letras que reproduce las iniciales de las tres palabras de la combinación en cuestión no puede generar una impresión suficientemente distante de la producida por la mera conjunción de los elementos que componen la marca.

54. Ha de añadirse que un grupo de letras que el público pertinente percibe como las siglas de la combinación de palabras a la que se yuxtapone no puede destacar sobre la suma de todos los elementos de la marca considerados en su conjunto, y ello incluso cuando quepa considerar que ese grupo presenta, por si solo, carácter distintivo. Así pues, el carácter descriptivo de un elemento de la marca, a saber, el del grupo de letras, se deriva de la marca tomada en su conjunto. De este modo, por ejemplo, la impresión de conjunto que produce la marca denominativa de fantasía Two for tea – 24T es distinta de la que genera 24T.

55. Debo insistir en que el significado de la marca debe determinarse globalmente. Una apreciación global de la marca puede llevar, en el caso de una marca cuyos elementos están estrechamente vinculados los unos a los otros y en la que dos de ellos se explican mutuamente, a una conclusión distinta de la que se obtendría examinando por separado cada uno de esos elementos.

56. Por esa razón, basándome en una apreciación global de marcas como las que constituyen el objeto de los litigios principales, considero que el público únicamente atribuye a las siglas –no descriptivas por sí mismas– el contenido descriptivo que se desprende de la combinación de palabras a la que se yuxtaponen como consecuencia de tal yuxtaposición de distintos elementos que se explican mutuamente. De ello se

desprende que el grupo de letras que reproduce la inicial de las términos que componen dicha combinación sólo ocupa, con respecto a ésta, una posición accesoria, lo que me lleva a concluir que la importancia del elemento consistente en ese grupo de letras es insignificante en lo que respecta a la impresión de conjunto que genera esa marca. (27) Dado que la combinación de palabras tiene carácter descriptivo, también confiere un significado descriptivo a la marca considerada en su conjunto.

57. Llegados a esta conclusión, procede abordar la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente en relación con los respectivos ámbitos de aplicación de las causas de denegación o de nulidad previstas en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95, en lo que respecta a marcas como las controvertidas en los procedimientos principales.

4. Sobre la elección entre las causas de denegación o de nulidad previstas en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95

58. En lo que atañe a la distinción que procede efectuar entre el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95 en relación con marcas como las que son objeto de los litigios principales, ha de tenerse en cuenta no sólo el carácter descriptivo de las marcas de que se trata, el cual debe apreciarse a la luz de la impresión de conjunto que generan, sino también los intereses generales subyacentes a los respectivos motivos de denegación o de nulidad. Procede pues, una vez más, poner de relieve, por un lado, el imperativo de disponibilidad vinculado a ciertos signos y, por otro, la función distintiva de la marca que debe permitir diferenciar los productos y servicios que la marca designa de otros productos o servicios que tengan otra procedencia.

59. Desde esta perspectiva, aceptar el registro de una marca compuesta exclusivamente por signos o indicaciones descriptivos cuya accesibilidad a todos debe quedar garantizada resultaría contrario al propio fundamento del motivo de denegación o de nulidad establecido en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95.

60. En efecto, con el fin de garantizar la plena realización de este objetivo de libre utilización, el Tribunal de Justicia ha precisado que no es necesario que los signos o las indicaciones que forman la marca a los que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 se utilicen efectivamente, en el momento de la solicitud de registro, para describir productos o servicios como aquéllos para los que se presenta la solicitud o para describir las características de tales productos o servicios. Basta que dichos signos o indicaciones puedan utilizarse con tales fines. (28) De lo anterior se desprende que debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate. (29)

61. No obstante, el tenor del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 se refiere a marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones descriptivos.

Ahora bien, en los procedimientos principales, las marcas controvertidas están compuestas por elementos descriptivos (las combinaciones de palabras), por un lado, y por elementos no intrínsecamente descriptivos (los grupos de letras), por otro lado. Como ya he señalado anteriormente, en este supuesto, el significado descriptivo del grupo de letras –no descriptivo por sí mismo– se deriva de la apreciación global de la marca. Concretamente, el carácter descriptivo de los citados grupos de letras se deriva de los términos de la combinación de palabras cuyas iniciales conforman los grupos de letras en cuestión.

62. Pues bien, no hay ninguna necesidad de garantizar la disponibilidad ni de dichos grupos de letras tomados de forma aislada, ni de la marca en su conjunto, ya que, aunque ésta tenga carácter descriptivo, no está exclusivamente compuesta por signos o indicaciones de ese tipo. Por esta razón, a efectos del examen de las marcas de que se trata en los litigios principales, procede aplicar el criterio del carácter distintivo previsto en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95.

63. Por lo que se refiere al análisis del carácter distintivo de tal combinación de elementos en el sentido de la letra b), del citado artículo, corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si, consideradas en su conjunto, las marcas controvertidas pueden garantizar o no la función esencial de la marca consistente en distinguir los productos o servicios que designan de otros productos o servicios de distinta procedencia. En este caso se trata de saber si la combinación de elementos descriptivos y de un elemento no descriptivo por sí mismo, pero que es descriptivo en el contexto de la marca de que se trata, puede generar una impresión suficientemente distante de la producida por la mera conjunción de dichos elementos. (30)

64. En conclusión, en lo que respecta a la apreciación de conjunto de una marca formada por la yuxtaposición de una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras que reproduce las iniciales de los términos de dicha combinación, considero que el grupo de letras no descriptivo por sí mismo adquiere carácter descriptivo en este contexto concreto. No obstante, dado que una marca formada por tales elementos no está exclusivamente compuesta por signos o indicaciones descriptivos en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, es preciso acudir al artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 para valorar la posibilidad de registrar una marca de esas características.

V. Conclusión

65. A la luz del conjunto de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Bundespatentgericht del modo siguiente:

«Una marca denominativa formada por la yuxtaposición de una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras, no descriptivo por sí mismo, que reproduce la inicial de cada palabra de dicha combinación y que, por esa razón, es percibido por el

público como la sigla de tal combinación, y que, considerada en su conjunto, puede de este modo entenderse como una combinación de indicaciones o de siglas descriptivas que se explican mutuamente, debe apreciarse a la luz de la causa de denegación o de nulidad establecida en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y no a la luz de la causa de denegación o de nulidad prevista en el artículo 3, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, cuando dicha marca no está exclusivamente compuesta por signos o indicaciones descriptivos.»

---

1 – Lengua original: francés.

2– DO L 299, p. 25.

---

3 – A este respecto, procede señalar que el tenor de las disposiciones del artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2008/95 se corresponde con el del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

---

4 – Por otro lado, Securvita presentó una solicitud ante la OAMI para el registro, como marca comunitaria, del signo «Natur-Aktien-Index» (sin la abreviatura «NAI»). El examinador denegó el registro de tal marca el 14 de febrero de 2007. El recurso interpuesto contra dicha resolución fue desestimado por la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI el 26 de mayo de 2008 (asunto R 525/2007-4). El recurso interpuesto contra esta última resolución fue declarado, a su vez, manifiestamente inadmisible mediante auto del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 30 de junio de 2009, Securvita/OAMI (Natur-Aktien-Index) (T-285/08, Rec. p. II-2171).

---

5 – Sin embargo, procede señalar que la jurisprudencia en cuestión se refiere en su mayoría a la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) y al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), sustituidos respectivamente por la Directiva 2008/95 y el Reglamento nº 207/2009.

---

6 – En la versión alemana: «isoliert betrachtet».

---

7 – La Directiva 2008/95 no prevé tal declaración de renuncia. Sin embargo, dado que las cuestiones procesales no forman parte del ámbito de la armonización pretendida por dicha Directiva, las legislaciones nacionales de los Estados miembros pueden prever esa característica. En consecuencia, no excluyo que la existencia de una declaración de renuncia en el ordenamiento jurídico de ciertos Estados miembros pueda influir en la apreciación de las marcas controvertidas.

---

8 – Véase «Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System», Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Múnich, 2011, que puede consultarse en el enlace http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf

---

9– Véase, en este sentido, el punto 73 de las conclusiones presentadas por el Abogado General Mengozzi en el asunto que dio lugar a la sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI (C-48/09 P, Rec. p. I-0000).

---

10 – Véase, a este respecto, en el marco de la interpretación de los motivos de denegación establecidos en el artículo 7 del Reglamento nº 207/2009, las sentencias de 19 de abril de 2007, OAMI/Celltech (C-273/05 P, Rec. p. I-2883), apartado 74, y de 15 septiembre de 2005, BioID/OAMI (C-37/03 P, Rec. p. I-7975), apartado 59 y jurisprudencia citada. Por lo que respecta a las causas de denegación o de nulidad enunciadas en el artículo 3 de la Directiva 2008/95, véase, en particular, la sentencia de 12 de febrero de 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Rec. p. I-1699), apartado 34 y jurisprudencia citada.

---

11 – Véanse en particular, a este respecto, las sentencias de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI (C-51/10 P, Rec. p. I-0000), apartado 37 y jurisprudencia citada; Campina Melkunie, antes citada (apartado 35 y jurisprudencia citada), y de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley (C-191/01 P, Rec. p. I-12447), apartado 31 y jurisprudencia citada.

---

12 – Sobre las características de la doctrina alemana véase, en particular, Frisch, A.: *Das Freihaltebedürfnis im Markenrecht*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 2007.

---

13 – El Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer ya analizó en profundidad el alcance y el origen del imperativo de disponibilidad en el Derecho alemán (véanse los puntos 33 y siguientes de sus conclusiones presentadas en el asunto en que recayó la sentencia de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux, C-102/07, Rec. p. I-2439), de modo que puedo limitarme a efectuar algunas observaciones introductorias que permitan comprender mejor el papel de este concepto en el marco del Derecho de la Unión.

---

14 – Véanse en particular, en este sentido, las sentencias de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI (C-173/04 P, Rec. p. I-551), apartado 62 y jurisprudencia citada; OAMI/Celltech, antes citada, apartado 75, y de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), apartado 25.

---

15 – Véase, en este sentido, la sentencia Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, antes citada, apartado 39 y jurisprudencia citada.

---

16 – En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha expuesto esta idea, asociada a la función distintiva de la marca, de distintas formas. Véanse, en particular, las sentencias de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, Rec. p. I-0000), apartados 37 a 39; de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA y otros/eBay International AG y otros (C-324/09, Rec. p. I-0000), apartado 80; de 8 de mayo de 2008, Eurohypo/OAMI (C-304/06 P, Rec. p. I-3297), apartado 56 y jurisprudencia citada, y de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273), apartado 51.

17– Véase el punto 43 de las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en el asunto que dio origen a la sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI (C-104/00 P, Rec. p. I-7561).

---

18 – Véase, en ese sentido, la sentencia Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, antes citada, apartado 46 y jurisprudencia citada.

19– Sentencia Eurohypo/OAMI, antes citada, apartados 55 a 62.

20– Véase, en este sentido, la sentencia Eurohypo/OAMI, antes citada, apartado 54 y jurisprudencia citada.

---

21 – Véase, entre otros, el auto de 6 de febrero de 2009, MPDV Mikrolab/OAMI (C-17/08 P, Rec. p. I-16), apartado 38 y jurisprudencia citada.

22– Sentencia Campina Melkunie, antes citada, apartados 39 y 40.

---

23 – Véanse, a este respecto, las sentencias de 13 de enero de 2011, Media-Saturn-Holding/OAMI (C-92/10 P, Rec. p. I-0000), apartado 36, y las sentencias, antes citadas, Eurohypo/OAMI, apartado 41, y BioID/OAMI, apartado 29.

24– Véase, en particular, la sentencia de 12 de febrero de 2004, Koninklijke PKN Nederland (C-363/99, Rec. p. I-1619), apartado 86.

---

25 – Véanse, en particular, los apartados 12 y 16 de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 15 de octubre de 2009 en el asunto R 1630/2008-4, antes citada.

---

26 – Véase, en particular, en cuanto a la apreciación del riesgo de confusión, la sentencia de 2 de septiembre de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI (C-254/09 P, Rec. p. I-0000), apartado 45 y jurisprudencia citada.

27– Véase, por analogía, la sentencia Calvin Klein Trademark Trust/OAMI, antes citada, apartado 57.

28– Véase, en particular, la sentencia Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, antes citada, apartado 38 y jurisprudencia citada.

---

29 – Véase, en particular, el auto de 5 de febrero de 2010, Mergel y otros/OAMI (C-80/09 P, Rec. p. I-17), apartado 37 y jurisprudencia citada.

---

30 – Véase, en este sentido, la sentencia de 25 de febrero de 2010, Lancôme/OAMI (C-408/08 P, Rec. p. I-1347), apartado 61 y jurisprudencia citada.