

**Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea
(artículo 7 y el artículo 42, apartado 2, del RMUE)**

Alicante, 05/09/2025

BERMEJO & JACOBSEN PATENTES-
MARCAS S.L.
Av. De Europa 14
E-28108 Alcobendas (Madrid)
ESPAÑA

Nº de solicitud: **019067775**

Referencia:

Marca:

DIGI

Tipo de marca: **Marca figurativa**

Solicitante: **Digi Romania S.A.
Dr. Staicovici Street, No. 75, Sector 5
BUCAREST
RO**

I. Resumen de los hechos

La Oficina objetó el 10/10/2024 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b y c del RMUE, y artículo 7, apartado 2 del RMUE, al considerar que la marca solicitada no es apta para su registro porque es descriptiva y carece de carácter distintivo.

Los productos y servicios contra los que se planteó dicha objeción son los siguientes:

Clase 9 *Tomas de red eléctrica; transformadores; acumuladores; aparatos e instrumentos ópticos; alarmas; aparatos de control; aparatos para registro (grabación) del sonido; aparatos para la transmisión del sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos para el procesamiento de datos; aparatos para registro [grabación] de imágenes; equipos para la transmisión de imágenes; aparatos para la reproducción de imágenes; soportes para registros sonoros; soportes de datos audiovisuales; discos de audio-vídeo; aparatos telefónicos; aparatos telefónicos y de telecomunicaciones; aparatos de alarma antirrobo; soportes de datos magnéticos; publicaciones electrónicas descargables; microprocesadores; teclados; módems; mecanismos para aparatos de previo pago.*

- Clase 16 *Publicaciones no periódicas y periódicas; revistas; periódicos; libros; catálogos; prospectos; carteles; fotografías calendarios; formularios; material de promoción y papelería; manuales.*
- Clase 35 *Consultoría de organización empresarial; informes de negocios; estudios de marketing; investigaciones para negocios; sondeos de opinión; investigación de mercado; gestión de ficheros informáticos; recopilación de informaciones; relaciones públicas; organizaciones de exposiciones con fines comerciales o de publicidad; demostración de productos; fijación de carteles (anuncios); publicidad; anuncios publicitarios de televisión; publicidad radiofónica; publicidad en línea en una red informática; promoción de ventas; actualización de material publicitario; alquiler de material publicitario; publicidad directa por correo; difusión de material publicitario; alquiler de espacios publicitarios; publicación de textos publicitarios.*
- Clase 38 *Servicios de telecomunicación; difusión de programas de radio y televisión; emisiones de televisión por cable; difusión de radio y televisión en red electrónica o mediante servicio de satélite de modo DIRECTO AL HOGAR; telecomunicaciones; agencias de prensa; correo electrónico; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos; comunicaciones por terminales informáticos; envío de mensajes; conexión de telecomunicaciones a una red informática mundial; facilitación de acceso de usuario a una red informática global; Transmisión asistida por ordenador de noticias e imágenes; servicios de conducción, encaminamiento y conexión para las telecomunicaciones; comunicaciones a través de redes de fibra óptica; alquiler de equipos de telecomunicación; alquiler de módems; alquiler de aparatos para la transmisión de mensajes.*
- Clase 41 *Enseñanza; educación; esparcimiento; parques de atracciones; informaciones en materia de esparcimiento; servicios de campos de deporte; explotación de instalaciones deportivas; producción de programas radiofónicos y de televisión; producción de programas de televisión y radio / servicios de representación por imágenes digitales; producción de programas audiovisuales; producción de películas en cintas de vídeo; esparcimiento televisivo; doblaje; reportajes fotográficos; filmación en cintas de vídeo; servicios de representación de imágenes digitales; representaciones teatrales; producción de espectáculos; organización de actos de esparcimiento, educación, deportivos y culturales; alquiler de aparatos y accesorios cinematográficos; alquiler de aparatos de alumbrado para escenarios teatrales o estudios de televisión; alquiler de decorados de espectáculos; alquiler de películas cinematográficas / alquiler de películas cinematográficas; alquiler de cintas de vídeo; producción de películas; estudios de cine; servicios de clubs; organización de bailes; concursos de belleza (organización de -); organización de competiciones deportivas; organización de competiciones (educación o esparcimiento); organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización y dirección de conferencias; servicios de instrucción; representación de espectáculos en vivo; planificación de recepciones; servicios de estudios de grabación; servicios de reporteros; publicación de textos; autoedición electrónica; facilitación de publicaciones electrónicas en línea; Prestación de servicios de*

juegos en línea; publicación de libros; esparcimiento radiofónico; organización de loterías; alquiler de grabaciones de audio. Clase 42 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software; Programación de ordenadores; servicios de diseñadores de artes gráficas; diseño de envases; servicios de informaciones meteorológicas; predicción del tiempo.

La objeción se basó en las siguientes conclusiones principales:

Carácter descriptivo

El modo en que se evalúa el carácter descriptivo se basa en cómo el consumidor pertinente percibiría el signo en relación con los productos y servicios para los que se solicita protección. En este caso, el consumidor pertinente de habla inglesa, entendería que el signo tiene el significado siguiente: digital.

El significado mencionado anteriormente de la palabra «DIGI», en la que consiste la marca, se puede apoyar en la siguiente referencia de diccionario.

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/DIGI>

Traducción de la examinadora: «para formar sustantivos que denotan un producto, proceso, persona, etc., relacionados con o caracterizados por el uso de tecnología digital».

La expresión «DIGI», informa a los consumidores pertinentes percibirían que los productos y servicios impugnados en las clases 9, 16, 35, 38, 41 y 42 pueden ser digitales, transmitidos por medios digitales o utilizar tecnología digital.

El signo, por consiguiente, describe la especie de los productos y servicios.

Falta de carácter distintivo

Puesto que el signo tiene un claro significado descriptivo, carece asimismo de carácter distintivo y no es apto, por tanto, para su registro a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE. Esto supone que no puede desempeñar la función esencial de una marca, que es diferenciar los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Aunque el signo contiene ciertos elementos figurativos que le confieren cierto grado de estilización, éstos no dotan, por tanto, de carácter distintivo alguno a la marca en su conjunto. No hay nada en la forma en que se combinan que permita a la marca desempeñar su función esencial en relación con los productos y servicios para los que se solicita protección.

El signo tomado en su conjunto, por consiguiente, es descriptivo y carece de carácter distintivo. No sirve, por tanto, para diferenciar los productos y servicios para los que se plantea una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7(2) del RMUE.

II. Resumen del argumento del solicitante

El solicitante presentó sus observaciones el 09/12/2024 que pueden resumirse del siguiente modo:

- El ahora solicitante ya es titular de registros anteriores (adjunta relación de marcas nacionales y registros de la EUIPO). La marca solicitada por DIGI ROMANIA S.A. es un signo que ya lleva más de quince años en el mercado y que los consumidores conoce a la perfección en muchos de los países de la Unión Europea, siendo capaces de asociarla a un origen empresarial sin lugar a duda. De hecho, así lo llevan haciendo durante más de una década y media.
- Además, se trata de una expresión caprichosa y de fantasía que incluso lleva un grafismo característico similar a otras marcas que la propia oficina ya ha aceptada, y que se utiliza para insinuar o evocar al potencial cliente, destinatario de los servicios de mi representada, las "bondades" de su marca.
- A este respecto, no es ocioso recordar que el hecho de que un signo se componga de uno o varios elementos que, en algunas de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea, puedan llegar a sugerir o evocar una relación con los productos y servicios que identifica no basta para determinar la aplicación de la prohibición de registro contenida en el artículo 7.1 del RMC, salvo que resulte evidente que tal signo no permitiría a la sección del público al que se dirigen distinguir los productos y servicios relevantes de los de otras empresas; y no estamos en este supuesto, a la prueba de funcionamiento en el mercado durante más de una década, nos remitimos.
- Se adjunta a este escrito un documento que prueban el uso de la marca para los productos y servicios solicitados. Además, en el expediente de oposición B003051920 (contra la solicitud de marca 17660028) se encuentra una prueba de uso muy extensa que la oficina tuvo en cuenta en su día. La misma prueba que la marca (con sus diferentes variantes) se usa y es conocida por el público consumidor.

Cuestión preliminar:

La Oficina envió una notificación el día 04/02/2025 (Comunicación en relación con el artículo 7, apartado 3, del RMUE y el artículo 2, apartado 2, del REMUE) en la que informaba al solicitante que toma nota de su solicitud recibida el 09/12/2024, y que tiene en cuenta las pruebas adjuntas a las observaciones y le ruega que presente la correspondiente aclaración sobre si efectivamente afirma que la marca solicitada ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del RMUE, y sobre la naturaleza de la reivindicación (principal o subsidiaria) en el plazo de dos meses.

El solicitante contestó a dicha notificación el día 04/04/2025 expresando lo siguiente:

"como respuesta a su comunicación del día 04/02/2025, indicarles que el error (o malentendido) viene porque el día que se presentó la contestación a la comunicación "Notificación de los motivos de denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea, expedida de acuerdo con el artículo 7 y artículo 42, apartado 2, del RMUE" el user area no funcionaba bien y además era el último día de plazo para contestar. Al no funcionar adecuadamente el user area, solo nos daba la opción de presentar la contestación a "Notificación de los motivos de denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea, expedida de acuerdo con el artículo 7 y

artículo 42, apartado 2, del RMUE", en un enlace que no correspondía. Por ello aclaramos que lo remitido el día 09/12/2024 solamente es una contestación a la notificación del día 10/10/2024 y no tiene que ver con el apartado 3 del artículo 7 del RMUE".

III. Fundamentos

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que la solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

La función esencial de una marca es la de indicar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto/servicio designado por la marca, de modo que le permita, sin posibilidad alguna de confusión, distinguir el producto o servicio de otros que posean otro origen comercial (23/05/1978, C-102/77, 'Hoffmann-LaRoche', EU:C:1978:108; 18/06/2002, C-299/99, 'Philips/Remington', EU:C:2002:377).

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C-329/02 P, "SAT/2", EU:C:2004:532, § 25).

La cuestión de si una marca incurre o no en alguna de las causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 7, apartado 1, RMUE, debe ser examinada, por una parte, no en abstracto sino en concreto en relación con los productos o servicios solicitados; y, por otra, en relación con la percepción de la marca examinada por parte del consumidor medio de dichos productos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, tomando en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes (12/2/2004, C-363/99, "Postkantoor", EU:C:2004:86, § 31-35; 26/02/2016, "Hot Sox", EU:T:2016:102, § 20).

De conformidad con el artículo 7, apartado 1, del RMUE, basta con que uno de los motivos de denegación absolutos se aplique para que el signo no pueda ser registrado como marca comunitaria. Cada uno de los motivos de denegación del registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado (21/10/2004, C-64/02 P, 'Das Prinzip der Bequemlichkeit', EU:C:2004:645, § 39 y 11/06/2015, R 3293/2014-1, 'RapidRacking (FIG. MARK)', § 12).

Si bien el Tribunal ha recordado reiteradamente que existe cierto grado de superposición entre el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE y el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c) de ese Reglamento, no obstante, el artículo 7, apartado 1, letra b) se distingue del artículo 7, apartado 1, letra c), en que abarca todas las circunstancias en las que un signo es incapaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas (10/03/2011, C-51/10 P, '1000', EU:C:2011:139, § 47 y 11/06/2015, R 3293/2014-1, 'RapidRacking (FIG. MARK)', § 13).

Más concretamente, un signo que, en relación con los productos o servicios para los que se solicita su registro como marca, tiene carácter descriptivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c) del RMUE, carece de carácter distintivo en relación con dichos productos o servicios, con excepción del supuesto en que se aplique el artículo 7, apartado 3 por haber adquirido dicho carácter distintivo en base al uso efectuado del signo en el mercado (10/03/2011, C-51/10 P, '1000', EU:C:2011:139, § 33 y 11/06/2015, R 3293/2014-1, 'RapidRacking (FIG. MARK)', § 14).

Sin embargo, si bien los signos descriptivos a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMUE también carecen de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b) de dicho Reglamento, a la inversa, un signo puede carecer de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), por razones distintas del hecho de que pueda ser descriptivo (10/03/2011, C-51/10 P, '1000', EU:C:2011:139, § 46 y jurisprudencia allí citada).

Aunque los criterios de apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público relevante no es necesariamente la misma para cada una de esas categorías y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo para algunas categorías de marcas que para otras (29/04/2004, C-56/01 P & C-457/01 P, "Tabs", EU:C:2004:258, § 38).

También constituye jurisprudencia consolidada que la manera en la que el público percibe una marca se ve influida por su nivel de atención, que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (05/03/2003, T-194/01, 'Soap device', EU:T:2003:53, § 42; y 03/12/2003, T-305/02, 'Bottle', EU:T:2003:328, § 34).

Asimismo, si bien el carácter distintivo de una marca se aprecia sobre la base del hecho de que dicha marca pueda ser percibida de manera inmediata por el público pertinente como una designación del origen comercial del producto o del servicio de que se trata ... no obstante, la falta de uso previo no indica necesariamente que se tenga tal percepción" (15/09/2005, T-320/03, "Live richly", EU:T:2005:325, § 88).

Además, conforme al artículo 7, apartado 2, del RMUE el artículo 7, apartado 1 del RMUE es de aplicación incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Unión Europea. Por tanto, el registro de una marca será también denegado cuando sea descriptiva o no distintiva solamente en una de las lenguas oficiales de la UE (19/09/2002, C-104/00 P, "Companyline", EU:C:2002:506, § 40).

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

El objetivo de dicha disposición es el de impedir el registro de marcas que no cumplan con la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (08/05/2008, C-304/06 P, "Eurohypo", EU:C:2008:261, § 56; 27/11/2018, T-756/17, "Word Law Group", EU:T:2018:846, § 16, 24/02/2020, R 2358/2019-2, "PAGO POR ZUMO (fig.)", § 9).

Las marcas que carecen de carácter distintivo son aquellas incapaces de permitir al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia en una adquisición posterior, si resulta positiva, o elegir otra marca, si

resulta negativa (27/02/2002, T 34/00, 'Eurocool', EU:T:2002:41, § 37 27/02/2002, T-79/00, 'Lite', EU:T:2002:42, § 26; 23/10/2003, 191/01 P, 'Doublemint', EU:C:2003:579, § 30; 27/11/2018, T-824/17, "H2O+", EU:T:2018:843, § 16 and 24/02/2020, R 2358/2019-2, "PAGO POR ZUMO (fig.)", § 10).

En el caso que nos ocupa, el término "DIGI" que forma el signo, es uno término básico de la lengua inglesa, y por tanto, el público relevante comprenderá fácilmente su significado, tal y como se indicó en la notificación del día 10/10/2024, como digital.

El solicitante argumenta que al no ser descriptivo el signo, tampoco puede considerarse que carece de la distintividad mínima requerida para su registro.

La Oficina no comparte este argumento.

La jurisprudencia ha confirmado que "cuando la Oficina llegue a la conclusión de que la marca solicitada no tiene carácter distintivo intrínseco, puede basar su análisis en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, hechos que cualquier persona puede conocer y que son, en particular, conocidos por los consumidores de dichos productos... En tal caso, la Sala de Recurso no está obligada a proporcionar ejemplos de esa experiencia práctica (15/03/2006, T-129/04, "Plastikflaschenform", EU:T:2006:84, § 19).

En consecuencia, la Oficina sostiene, basándose en la experiencia adquirida, que los consumidores relevantes percibirán la marca solicitada como una marca ordinaria y no la de un titular en particular. En la medida en que conoce mejor el mercado, es al solicitante a quien corresponde demostrar que el signo que solicita es distintivo y, por tanto, idóneo para indicar el origen comercial de sus productos y servicios (05/03/2003, T 194/01, "Soap device", EU:T:2003:53, § 48, 23/09/2009 y T 396/07, "Unique", EU:T:2009:353, §26). Por tanto, carecen de fundamento las consideraciones formuladas sobre este aspecto por el solicitante, quien no ha probado de manera convincente de qué forma los consumidores pueden realmente percibir el signo "DIGI" como un signo presuntamente peculiar, y por tanto, distintivo (24/02/2020, R 60/2020-2, "Mimos", § 23).

Además, ya se ha mencionado con anterioridad que "el carácter distintivo de una marca se aprecia sobre la base del hecho de que dicha marca pueda ser percibida de manera inmediata por el público pertinente como una designación del origen comercial del producto o del servicio de que se trata ...: la falta de uso previo no indica necesariamente que se tenga tal percepción." (15/09/2005, T- 320/03, "Live richly", EU:T:2005:325, § 88).

Por lo tanto, no es necesario que la Oficina demuestre que el signo en cuestión se utilice de manera habitual en el mercado pertinente para concluir, de no hacerlo, que el signo posee el carácter distintivo mínimo para permitir su registro.

La Oficina no aprecia en el presente caso la concurrencia de ningún elemento adicional que permita llegar a percibir la marca solicitada como una expresión inusual, dotada de un significado propio en el sentido de distinguir los productos y servicios ofrecidos por el solicitante de aquéllos que tienen una procedencia comercial dispar (18/01/2018, R 2436/2017-5, 'BLOCKCHEQ', § 45 y 04/02/2009, R 1650/2007-4, 'Quickwall', § 24).

Por ello, la Oficina concluye que el público relevante percibirá la marca solicitada

como una indicación informativa de aspectos relativos a los productos y servicios solicitados, pero en ningún caso como un mensaje indicador de su origen empresarial (08/05/2008, C-304/06P, “Eurohypo”, EU:C:2008:261, § 69). La expresión “DIGI” se entiende de forma inmediata como abreviatura de “digital” por una parte significativa del público de la UE (consumidor medio y también profesional). En los sectores de tecnología, contenidos, telecomunicaciones, marketing y software, “DIGI” describe la naturaleza, el formato, el soporte, el medio de prestación o la tecnología empleada (p. ej., digital, por medios digitales, basado en tecnología digital). El signo es descriptivo de características esenciales de los productos/servicios y, por su carácter informativo y común, carece de carácter distintivo. Que sea corto no lo hace distintivo si el significado es obvio en el contexto. En todas las clases solicitadas, “DIGI” será percibido como una indicación informativa de que los productos/servicios son digitales, se ofrecen/ejecutan por medios digitales o utilizan tecnología digital, por lo que es descriptivo y carente de carácter distintivo para esos ámbitos.

La Oficina es consciente de la diferencia que existe entre una marca alusiva o sugestiva y una marca carente de distintividad. A este respecto, tal y como ya indicara la Tercera Sala de Recursos, ‘...una marca es considerada alusiva cuando hace referencia a ciertas características de los productos o servicios de una forma indirecta (22/09/1998, R 36/98-2, “The Oilgear Company”, § 10), o a través de un proceso de asociación mental que requiera un esfuerzo especial por parte de los consumidores, de los que se espera que transformen un mensaje sugestivo o emocional en una evaluación racional’ (13/10/1998, R 62/1998-3, ‘LASER TRACER’, § 11). Y ello no sucede en el caso del signo que ahora nos ocupa, puesto que transmite un mensaje claro, obvio y directo, sin ambigüedad alguna, que deba ser objeto de interpretación cognitiva o esfuerzo mental especial alguno por parte del público pertinente.

En relación con el argumento del solicitante de que la marca solicitada es un signo que los consumidores conocen a la perfección en muchos países de la Unión Europea ya que lleva más de diez años en el mercado, cabe señalar que la Oficina discrepa con dicho argumento. La Oficina está convencida de que el consumidor destinatario entenderá la palabra “DIGI” como la abreviatura de “DIGITAL”. Por lo tanto, la Oficina subraya que la expresión “DIGI” será entendida por el consumidor destinatario de habla inglesa como “digital”. Por consiguiente, considerada en su conjunto, la marca “DIGI” informa inmediatamente a los consumidores, sin necesidad de pararse a pensar, de que los productos y servicios objetados están directamente relacionados o caracterizados por el uso de la tecnología digital. Como ya se notificó el pasado 10/10/2024, el término “DIGI” es un término comúnmente utilizado en inglés como abreviatura de “digital” (cfr. Resolución de la 3ª Sala de Recursos en el asunto R 0641/2002-3, DIGIFILM).

En relación con el argumento del solicitante de que se trata de una expresión caprichosa y de fantasía, que no tiene ningún significado y que está dotada de la originalidad exigida para su inscripción registral, cabe señalar, que la “inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la mera comprobación de que el signo en cuestión carezca de elemento de fantasía o no tenga un aspecto inhabitual o llamativo” (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).

Es jurisprudencia consolidada que un mínimo carácter distintivo es suficiente para que un signo pueda acceder a registro. Sin embargo, si bien es cierto que signos que incluyen términos no distintivos o resulten descriptivos pueden excluirse del ámbito de aplicación de una denegación basada en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c) del RMUE si se combinan con otros que pueden hacer el signo distintivo en

su conjunto, como por ejemplo la presencia de elementos figurativos en una solicitud, esto no significa que automáticamente ésta posea o adquiera un grado mínimo de distintividad.

En otras palabras, la presencia de elementos figurativos puede otorgar carácter distintivo a un signo consistente en elementos verbales descriptivos y no distintivos de modo que éstos puedan ser registrados como marca de la Unión Europea, pero habrá que tener en cuenta las peculiaridades de cada caso concreto.

Dado que el signo de referencia se trata de una marca figurativa, para apreciar su carácter distintivo debe ser considerada como un todo, lo cual no es incompatible con un examen posterior de los diferentes elementos que la componen (sentencia de 19/09/2001, T-118/00, «Forma de un producto para lavadora o para lavavajillas», apartado 59).

Es preciso tener en cuenta que cuando el elemento verbal sea descriptivo o no distintivo, debe comprobarse en particular si el elemento figurativo es llamativo, sorprendente o inusual; en definitiva, si es capaz de generar en la mente del consumidor un recuerdo inmediato y persistente del signo, desviando la atención del mensaje descriptivo y no distintivo que transmite el elemento verbal.

DIGI

En el caso que nos ocupa el signo solicitado, **DIGI**, está constituido por un elemento denominativo representado en una tipografía ligeramente estilizada, en color azul. Dichos elementos no pueden considerarse que sean distintivos *per se*, ya que ninguno de ellos es llamativo, sorprendente o inusual, ni capaz de generar un recuerdo inmediato y persistente en la mente del consumidor. En concreto, en cuanto a los caracteres tipográficos, cuanto más legibles, menos distintivo será el signo, en este caso particular los caracteres son perfectamente legibles y por lo demás, comunes, en tanto que están dispuestos en una tipografía estándar o ligeramente estilizada. Dicha estilización del elemento denominativo no exige ningún esfuerzo mental por parte del consumidor para interpretar el mensaje descriptivo que conlleva la marca (sentencia de 11/06/2012/, T-559/10, «Natural Beauty», apartado 26).

Por tanto, la Oficina no comparte la afirmación del solicitante según la cual la marca solicitada posee un grafismo característico. Por contra, la Oficina considera que el conjunto formado por elementos no distintivos, es una combinación carente de distintividad de los productos y servicios que protege.

Por todo lo anteriormente mencionado, los elementos contenidos en la marca no permitirán al público correspondiente memorizarlo fácilmente y de inmediato como marca distintiva para los productos y servicios en cuestión.

El solicitante no ha logrado demostrar la existencia de un elemento imaginativo, sorprendente o inesperado, en el sentido de exigir al menos alguna interpretación por parte del público relevante, consistente en su mayoría de consumidores especializados, o de desencadenar algún proceso cognoscitivo (*a sensu contrario*, 21/01/2010, C-398/08 P, 'Vorsprung durch Technik', EU:C:2010:29, § 57) que pueda conferir a la marca solicitada, en la mente del consumidor destinatario, un carácter distintivo capaz de desvirtuar la conclusión explicada en detalle en los apartados anteriores (17/09/2015, T-550/14, 'COMPETITION', EU:T:2015:640, § 28).

En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado marcas

similares propiedad del solicitante, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanar de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión Europea, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C 37/03 P, Biold, EU:C:2005:547, § 47; y 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

“De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

El hecho que hayan sido aceptadas marcas, tanto por la Oficina como a través de Sentencias de los Tribunales, no va a impedir que la Oficina examine cada uno de los signos en base a sus propios méritos, tal y como se ha realizado en el presente caso.

Debe tenerse en cuenta que la EUIPO tiene la obligación de ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del derecho de la UE, tales como el principio de igualdad de trato y el principio de buena administración. Habida cuenta de estos dos principios, la Oficina debe, al examinar una solicitud de registro de una marca de la Unión Europea, tener en cuenta las decisiones tomadas previamente respecto de las solicitudes similares y considerar especialmente si debe decidir de igual forma o no. Dicho esto, la forma en que se aplican los principios de igualdad de trato y de buena administración debe ser consistente con el respeto a la legalidad. En consecuencia, una persona que presente una solicitud de registro de un signo como marca no puede invocar, en beneficio propio y con el fin de asegurar una decisión idéntica, un acto posiblemente ilegal cometido en beneficio de otra persona o de sí mismo. Además, por razones de seguridad jurídica y, de hecho, de una buena administración, el examen de cualquier solicitud de marca debe ser riguroso y exhaustivo con el fin de evitar el registro de marcas de manera indebida. Dicho examen debe llevarse a cabo en referencia a cada caso individual. El registro de un signo como marca depende de criterios específicos, que son aplicables en las circunstancias objetivas de cada caso particular y cuya finalidad es determinar si el signo en cuestión es objeto de algún motivo de denegación (sentencia de 21/05/2015, T-203/14, «Splendid», apartados 47-60).

En relación con las resoluciones nacionales a las que se refiere el solicitante, de acuerdo con la jurisprudencia:

el régimen de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo, constituido por un conjunto propio de normas y objetivos; es autosuficiente y su aplicación es independiente de cualquier sistema nacional... Por consiguiente, la posibilidad de registrar un signo como marca de la Unión Europea solo debe apreciarse sobre la base de la normativa pertinente de la Unión Europea. Por lo tanto, la Oficina y, llegado el caso, el juez de la Unión Europea, no están vinculados por una resolución adoptada en un Estado miembro, o de hecho en un tercer país, por la que se admita la posibilidad de registro de ese mismo signo como marca nacional. Así ocurre aun cuando tal resolución ha sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada con la Directiva 89/104 o en un país perteneciente a la zona lingüística en la que tiene su origen el signo denominativo controvertido.

(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Por lo tanto, al evaluar el asunto, la Oficina no está vinculada por las resoluciones nacionales a las que alude el solicitante.

Por consiguiente, la Oficina no aprecia en el presente caso la concurrencia de ningún elemento adicional que permita llegar a percibir la marca solicitada como una expresión inusual, dotada de un significado propio en el sentido de distinguir los productos y servicios ofrecidos por la solicitante de aquéllos que tienen una procedencia comercial dispar (18/01/2018, R 2436/2017-5, 'BLOCKCHEQ', § 45 y 04/02/2009, R 1650/2007-4, 'Quickwall', § 24).

IV. Conclusión

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c) y artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega parcialmente la solicitud de MUE n.º 19 067 775, en concreto para:

- Clase 9 *Tomas de red eléctrica; transformadores; acumuladores; aparatos e instrumentos ópticos; alarmas; aparatos de control; aparatos para registro (grabación) del sonido; aparatos para la transmisión del sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos para el procesamiento de datos; aparatos para registro [grabación] de imágenes; equipos para la transmisión de imágenes; aparatos para la reproducción de imágenes; soportes para registros sonoros; soportes de datos audiovisuales; discos de audio-vídeo; aparatos telefónicos; aparatos telefónicos y de telecomunicaciones; aparatos de alarma antirrobo; soportes de datos magnéticos; publicaciones electrónicas descargables; microprocesadores; teclados; módems; mecanismos para aparatos de previo pago.*
- Clase 16 *Publicaciones no periódicas y periódicas; revistas; periódicos; libros; catálogos; prospectos; carteles; fotografías calendarios; formularios; material de promoción y papelería; manuales.*
- Clase 35 *Consultoría de organización empresarial; informes de negocios; estudios de marketing; investigaciones para negocios; sondeos de opinión; investigación de mercado; gestión de ficheros informáticos; recopilación de informaciones; relaciones públicas; organizaciones de exposiciones con fines comerciales o de publicidad; demostración de productos; fijación de carteles (anuncios); publicidad; anuncios publicitarios de televisión; publicidad radiofónica; publicidad en línea en una red informática; promoción de ventas; actualización de material publicitario; alquiler de material publicitario; publicidad directa por correo; difusión de material publicitario; alquiler de espacios publicitarios; publicación de textos publicitarios.*
- Clase 38 *Servicios de telecomunicación; difusión de programas de radio y televisión; emisiones de televisión por cable; difusión de radio y televisión en red electrónica o mediante servicio de satélite de modo DIRECTO AL HOGAR; telecomunicaciones; agencias de prensa; correo electrónico; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos; comunicaciones por terminales informáticos; envío de mensajes; conexión de telecomunicaciones a una red informática mundial;*

facilitación de acceso de usuario a una red informática global; Transmisión asistida por ordenador de noticias e imágenes; servicios de conducción, encaminamiento y conexión para las telecomunicaciones; comunicaciones a través de redes de fibra óptica; alquiler de equipos de telecomunicación; alquiler de módems; alquiler de aparatos para la transmisión de mensajes.

Clase 41 *Enseñanza; educación; esparcimiento; parques de atracciones; informaciones en materia de esparcimiento; servicios de campos de deporte; explotación de instalaciones deportivas; producción de programas radiofónicos y de televisión; producción de programas de televisión y radio / servicios de representación por imágenes digitales; producción de programas audiovisuales; producción de películas en cintas de vídeo; esparcimiento televisivo; doblaje; reportajes fotográficos; filmación en cintas de video; servicios de representación de imágenes digitales; representaciones teatrales; producción de espectáculos; organización de actos de esparcimiento, educación, deportivos y culturales; alquiler de aparatos y accesorios cinematográficos; alquiler de aparatos de alumbrado para escenarios teatrales o estudios de televisión; alquiler de decorados de espectáculos; alquiler de películas cinematográficas / alquiler de películas cinematográficas; alquiler de cintas de vídeo; producción de películas; estudios de cine; servicios de clubs; organización de bailes; concursos de belleza (organización de -); organización de competiciones deportivas; organización de competiciones (educación o esparcimiento); organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización y dirección de conferencias; servicios de instrucción; representación de espectáculos en vivo; planificación de recepciones; servicios de estudios de grabación; servicios de reporteros; publicación de textos; autoedición electrónica; facilitación de publicaciones electrónicas en línea; Prestación de servicios de juegos en línea; publicación de libros; esparcimiento radiofónico; organización de loterías; alquiler de grabaciones de audio. Clase 42 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software; Programación de ordenadores; servicios de diseñadores de artes gráficas; diseño de envases; servicios de informaciones meteorológicas; predicción del tiempo.*

La solicitud se aceptará para los restantes productos y servicios:

Clase 16 *Productos de imprenta; tarjetas postales; papel de escribir; sobres; envoltorios; películas de materias plásticas para embalaje; instrumentos de escritura; pulseras para instrumentos para escribir [brazaletes]; libros (marcas para -); servilletas de papel; manteles de papel; cuadernos, pancartas y letreros de anuncio de papel y cartón; soportes para fotografías; soportes para sellos; soportes para plumas, bolígrafos y lápices; sellos; lápices; pegatinas; artículos de oficina [con excepción de muebles].*

Clase 37 *Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina así como aparatos eléctricos y electrónicos; Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de alarmas*

contra incendios; Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de alarmas antirrobo; Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones televisivas.

Clase 39 *Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes; Embalaje de mercancías; almacenaje de productos; corretaje de transportes.*

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).



Julia TESCH