SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 10 de octubre de 2007 *

En el asunto T-460/05,

Bang & Olufsen A/S, con domicilio social en Struer (Dinamarca), representada por el Sr. K. Wallberg, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. P. Bullock, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 22 de septiembre de 2005 (asunto R 497/2005-1), relativo a una solicitud de registro de un signo tridimensional constituido por la forma de un altavoz como marca comunitaria,

* Lengua de procedimiento: inglés.

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),

integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. O. Czúcz, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Pocheć, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de diciembre de 2005;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de junio de 2006;

celebrada la vista el 31 de enero de 2007;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio y procedimiento

1 El 17 de septiembre de 2003, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

2 La marca cuyo registro se solicita es el signo tridimensional que se reproduce a continuación:



3 Los productos y servicios para los cuales se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 9 y 20 del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:

— clase 9 : «Aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos para la recepción analógica, digital u óptica, el tratamiento, la reproducción, la regulación o la distribución de signos sonoros, altavoces»;

— clase 20 : «Muebles para equipos de alta fidelidad».

4 Mediante resolución de 1 de marzo de 2005, el examinador denegó la solicitud de registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, por considerar que la marca solicitada, consistente exclusivamente en la representación de un altavoz, carecía de carácter distintivo. La solicitud de registro también fue denegada con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, debido a que las pruebas aportadas no eran suficientes para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso.

5 El 27 de abril de 2005, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución antes citada conforme a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94.

6 La Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó dicho recurso mediante resolución de 22 de septiembre de 2005 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), porque el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 se oponía al registro del signo controvertido, ya que éste carecía de carácter distintivo intrínseco. La Sala de Recurso declaró que, aun cuando la forma del producto, que constituye la marca solicitada y se inspira esencialmente en consideraciones estéticas, tenía características poco habituales, la demandante no había demostrado que fuera distintiva y que desempeñara, por tanto, la función de una marca para los consumidores relevantes.

7 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de diciembre de 2005, la demandante interpuso el presente recurso, en el cual subrayó, en particular, que la Sala de Recurso no había examinado la solicitud de registro con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

8 El 24 de febrero de 2006, la Sala de Recurso rectificó la resolución impugnada mediante una corrección de errores. Indicó que había incurrido en un error manifiesto al no haber examinado la solicitud de registro con arreglo al artículo 7,

apartado 3, del Reglamento nº 40/94. Consideró que tal error estaba comprendido en el ámbito de aplicación de la regla 53 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1), y examinó, conforme a dicha regla, la referida solicitud. En consecuencia, la Sala de Recurso rectificó la resolución impugnada precisando que también se denegaba la solicitud de registro con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, porque las pruebas aportadas por la solicitante no eran suficientes para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca solicitada.

9 La demandante presentó sus observaciones sobre el contenido de la corrección mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de mayo de 2006. La demandante indicó que consideraba que la aplicación de la regla 53 del Reglamento nº 2868/95 era discutible, pero no solicitó que se declarase la inadmisibilidad de la corrección de errores. Asimismo, precisó que estimaba que el error de la Sala de Recurso debía influir en el reparto de las costas.

Pretensiones de las partes

10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

11 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

12 Para fundamentar su recurso, la demandante invoca dos motivos, basados, respectivamente, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), y del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

13 La demandante observa, con carácter preliminar, que en virtud del artículo 4 del Reglamento nº 40/94 la forma del producto es uno de los signos que puede constituir una marca comunitaria.

14 En primer lugar, la demandante reprocha a la Sala de Recurso que aplicase, en el caso de autos, un estándar más estricto que el utilizado para otros tipos de marcas para apreciar el carácter distintivo de la marca solicitada, ya que no examinó la solicitud

sobre la base de sus propias circunstancias y teniendo en cuenta los hechos específicos del asunto, sino que adoptó «una resolución denegatoria estandarizada». Pues bien, el estándar utilizado para las marcas tridimensionales no puede ser diferente ni más estricto que el estándar utilizado para otros tipos de marcas.

15 En segundo lugar, la demandante alega que la apariencia del producto controvertido, como, por otro lado, la de algunos de sus otros productos, no obedece a funciones técnicas sino a consideraciones estéticas, y que responde a la intención específica de ser distintiva y captar la atención. La Sala de Recurso lo reconoció en los apartados 12 a 14 de la resolución impugnada. Según la demandante, la única consecuencia razonable que puede extraerse de la descripción del producto de que se trata en los apartados antes mencionados de la resolución impugnada es que se consideró que la marca solicitada tenía carácter distintivo.

16 Según la demandante, el consumidor percibe la apariencia general del altavoz objeto de la solicitud de registro como una indicación distintiva del origen comercial de los productos a que se refiere dicha solicitud. Contrariamente a la apreciación de la Sala de Recurso, el producto en cuestión no se percibe, por tanto, únicamente como un producto con un diseño inusual. De igual modo, los consumidores no perciben que la forma tenga un objetivo funcional y el público pertinente tampoco ve ese producto como una mera variación de la apariencia habitual de los productos de que se trata.

17 La demandante observa que el altavoz es alto, delgado e independiente y dispone de una forma muy característica. Esta «forma de tubo de órgano» es particularmente distintiva habida cuenta de la manera, por una parte, en que está formada la punta inferior y, por otra, dicha punta está anclada en el bloque de hierro negro. No hay otros altavoces en el mercado que tengan, ni siquiera aproximadamente, una

apariencia idéntica o similar. Según la demandante, el hecho de que la forma del producto en cuestión difiera significativamente de las normas y de los usos del sector es un factor que debe ser tenido en cuenta al examinar la solicitud de marca.

18 En tercer lugar, la demandante alega que la resolución impugnada es, en cualquier caso, errónea en cuanto la Sala de Recurso se niega a reconocer el carácter distintivo de la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 20 del Arreglo de Niza, a saber los muebles para equipos de alta fidelidad. Una marca consistente en la representación de un bien determinado no puede considerarse una «reproducción del bien» para otros bienes que no sean ese mismo bien. En consecuencia, la marca solicitada debe considerarse, por definición, intrínsecamente distintiva para todos los bienes que no sean altavoces cuando la forma no es, como en el caso de autos, una forma ordinaria o común.

19 Por último, por lo que respecta a la definición del público pertinente, la demandante subraya que los productos a que se refiere son productos de gama alta en el mercado pertinente (el precio de venta sugerido para uno de estos altavoces es de 1.750 euros) y se comercializan en el marco de un sistema de distribución selectivo. El grupo de consumidores a los que se dirige es restringido, por tanto y compuesto por consumidores no sólo bien informados y razonablemente atentos y prudentes, sino que además valoran la calidad del producto y sólo invierten en éste tras un examen detenido.

20 La OAMI subraya que el razonamiento seguido por la Sala de Recurso muestra una preocupación mayor y legítima por la necesidad de distinguir la función de una forma esencialmente dictada por consideraciones estéticas y la función de una forma que, aun cuando sea agradable desde el punto de vista estético, sirve para diferenciar el producto de los productos similares de los competidores.

21 No obstante, la posición adoptada por la Sala de Recurso es muy estricta en cuanto prohíbe el registro como marcas de todas las formas de productos que coinciden con la apariencia de los propios productos, incluso cuando dichas formas son inusuales y no dan un valor sustancial al producto.

22 La OAMI indica igualmente que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94 excluye del registro como marcas a las formas que dan un valor sustancial al producto, dado que dichas formas desempeñan un papel determinante en la decisión de compra del consumidor. Esta exclusión se establece por la preocupación de distinguir las marcas de los dibujos o de los modelos. Por consiguiente, no se deniega el registro de dichas formas por la falta de carácter distintivo intrínseco.

23 Sin embargo, hay casos en los que las formas de los productos, si bien se inspiran esencialmente en consideraciones estéticas, no dan valor sustancial a los productos. Dichas formas tienen carácter distintivo y pueden protegerse como marcas si tienen diferencias significativas con las formas comúnmente utilizadas en el comercio.

24 Por tanto, la OAMI considera que no es seguro que la posición adoptada por la Sala de Recurso sea correcta y solicita, por ello, al Tribunal de Primera Instancia que determine si una forma inspirada esencialmente por consideraciones estéticas — pero que no da un valor sustancial al producto en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94— y que difiere de manera significativa de una forma comúnmente utilizada en el comercio puede desempeñar una función de marca.

25 Por lo que respecta al público pertinente, la OAMI observa que no puede tenerse en cuenta, para apreciar el carácter distintivo de una marca determinada, la manera en que la demandante la utilizará u otras circunstancias tales como conceptos de comercialización. Por ello, la alegación de que los productos de que se trata son productos

de gama alta y dirigidos a un público restringido no es pertinente. En efecto, la especificación recogida en la solicitud de marca no indica que los productos estén destinados a una clientela determinada y que se comercialicen a través de un sistema de distribución selectivo. El público pertinente está, por tanto, constituido, en el caso de autos, por el consumidor comunitario medio.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

26 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 se denegará el registro de las «marcas que carezcan de carácter distintivo».

27 El carácter distintivo de una marca, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, significa que esta marca permite identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril del 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartado 34).

28 Según reiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante, que es el consumidor medio de dichos productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencias del Tribunal de Justicia Henkel/OAMI, antes citada, apartado 35, y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, apartado 25).

29 En el caso de autos, los productos a que se refiere la marca solicitada son aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos para la recepción analógica, digital u óptica, el

tratamiento, la reproducción, la regulación o la distribución de signos sonoros, altavoces y muebles para equipos de alta fidelidad. Por ello, hay que considerar que el público está constituido por todos los consumidores comunitarios medios, dado que cualquier consumidor puede estar interesado en la compra de los productos de que se trata.

30 Sin embargo, la demandante estima que el público relevante es un público restringido con un nivel de atención superior al de los consumidores medios, dado que los productos de que se trata son productos de gama alta y de gran valor del mercado de la electrónica y que se comercializan exclusivamente a través de un sistema de distribución selectiva.

31 No obstante, debe señalarse que no puede tomarse en consideración, habida cuenta de la determinación del público de que se trata, la manera en que la demandante utiliza un sistema de distribución y otras circunstancias extrínsecas al derecho conferido por la marca comunitaria. En efecto, es irrelevante, a efectos de la apreciación del carácter distintivo de un signo, que quien solicita la marca controvertida prevea o lleve a la práctica una determinada forma de comercialización. La forma de comercialización, al depender exclusivamente de la elección de la propia empresa, puede modificarse con posterioridad al registro de la marca comunitaria y, por tanto, no puede tener ninguna influencia en la apreciación de si puede ser registrado [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (TELE AID), T-355/00, Rec. p. II-1939, apartado 42, y de 31 de mayo de 2006, De Waele/OAMI (Forma de salchicha), T-15/05, Rec. p. II-1511, apartados 28 y 29]. Según la jurisprudencia, es igualmente irrelevante, en cuanto a la definición del público pertinente, el precio de venta del producto de que se trata, ya que éste tampoco es el objeto del registro [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 2003, Axions y Belce/OAMI (Forma de puro de color marrón y forma de lingote dorado), T-324/01 y T-110/02, Rec. p. II-1897, apartado 36].

32 No obstante, el nivel de atención del público pertinente puede variar en función de la categoría de los productos o servicios de que se trate [sentencias del Tribunal de

Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y del Tribunal de Primera Instancia de 3 de diciembre de 2003, Nestlé Waters France/OAMI (Forma de una botella), T-305/02, Rec. p. II-5207, apartado 34].

33 En efecto, respecto a productos de consumo corriente, el grado de atención del consumidor medio es menor que si se trata de bienes duraderos o, simplemente, de bienes de mayor valor o de un uso más excepcional.

34 En el caso de autos, debe tomarse en consideración que, habida cuenta de la naturaleza de los productos de que se trata y, en particular, de su carácter duradero así como su carácter tecnológico, el consumidor medio mostrará un nivel de atención particularmente elevado al adquirir tales productos. En efecto, las características objetivas de los productos de que se trata implican que el consumidor medio únicamente los adquiera al término de un examen particularmente atento.

35 Por consiguiente, el carácter distintivo de la marca debe apreciarse en relación con la percepción de un consumidor medio que presta un grado de atención particularmente elevado en el momento en que prepara y efectúa su elección entre diferentes productos de la categoría de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI, C-361/04 P, Rec. p. I-643, apartados 40 y 41).

36 En lo que se refiere al examen del carácter distintivo, hay que recordar que, según la jurisprudencia, los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-24/05 P, Rec. p. I-5677, apartado 24 y la jurisprudencia allí citada).

37 No obstante, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público pertinente no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por el aspecto del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C-136/02 P, Rec. p. I-9165, apartado 30; de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartado 28, y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-24/05 P, antes citada, apartado 25).

38 En estas circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (sentencias Mag Instrument/OAMI, antes citada, apartado 31, y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, antes citada, apartado 28).

39 En el caso de autos, y como ha señalado la Sala de Recurso en el apartado 12 de la resolución impugnada, la marca solicitada consiste «en una columna vertical con forma de lápiz, a la que está unida un largo panel rectangular por un solo lado. La punta del "lápiz" toca una base plana».

40 El examen del conjunto de elementos de presentación antes citados, que constituye la marca solicitada, permite concluir que la forma de la marca es verdaderamente específica y no puede considerarse en absoluto común. Así, el cuerpo del altavoz está formado por un cono que parece un lápiz o un tubo de órgano cuya parte puntiaguda toca una base cuadrada. Además, un largo panel rectangular está fijado a un solo lado

de dicho cono y acentúa la impresión de que el peso de este conjunto descansa solamente sobre la punta que apenas toca la base cuadrada. De este modo, este conjunto forma un diseño notable y que puede memorizarse fácilmente.

41 Todas estas características alejan la marca solicitada de las formas habituales de los productos de la misma categoría que se encuentran normalmente en el comercio y que incluyen generalmente líneas regulares en ángulo recto. A este respecto, se afirma, además, en el apartado 14 de la resolución impugnada que «está fuera de duda que la marca solicitada es notable por determinados aspectos». A continuación precisa:

« […] en comparación con un altavoz normal, es inusualmente alta y estrecha. Además, el centro del altavoz consiste, lo que no es habitual, en un tubo que se une a un cono invertido. La cúspide del cono está pegada a una base cuadrada.»

42 Por ello, procede constatar que la marca solicitada difiere, de manera significativa, de lo habitual en el sector. En efecto, tiene características suficientemente específicas y arbitrarias capaces de captar la atención del consumidor medio y de permitirle ser sensible a la forma de los productos de la demandante. En consecuencia, no son unas formas habituales de los productos del sector de que se trata ni una simple variante de éstas, sino una forma que tiene una apariencia particular, que, habida cuenta asimismo del resultado estético del conjunto, permite captar la atención del público y que este último pueda diferenciar los productos designados en la solicitud de registro de los que tienen otro origen comercial [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI (Calandra), T-128/01, Rec. p. II-701, apartados 46 y 48, y Forma de una botella, antes citada, apartado 41].

43 En efecto, aun cuando la existencia de características particulares u originales no constituye un requisito *sine qua non* del registro, no es menos cierto que su presencia puede, por el contrario, conferir el carácter distintivo exigido a una marca que de otro modo carecería de éste.

44 En cuanto a la argumentación de la Sala de Recurso según la cual la forma del producto de la marca solicitada no puede desempeñar una función de marca para los consumidores interesados debido a que la marca se inspira esencialmente en consideraciones estéticas (apartados 14 a 18 de la resolución impugnada), basta señalar que, en la medida en que el público interesado perciba el signo como una indicación del origen comercial del producto o del servicio, el hecho de que el signo cumpla varias funciones simultáneamente no incide en su carácter distintivo [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, KWS Saat/OAMI (tono naranja), T-173/00, Rec. p. II-3843, apartado 30; Calandra, antes citada, apartado 43, y de 15 de marzo de 2006, Develey/OAMI (Forma de una botella de plástico), T-129/04, Rec. p. II-811, apartado 56].

45 A la luz de las consideraciones precedentes, procede concluir que, al considerar que la marca solicitada carecía de carácter distintivo, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta los términos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, del que se desprende que basta un mínimo de carácter distintivo para que no pueda aplicarse el motivo de denegación previsto en dicho artículo [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 39; Calandra, antes citada, apartados 33 y 49, y Forma de una botella, antes citada, apartado 42].

46 Por consiguiente, procede anular la resolución impugnada. De ello se desprende que no es necesario examinar la admisibilidad de la corrección de errores ni la procedencia del segundo motivo.

Costas

47 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, procede condenarla a pagar las costas, conforme a lo solicitado por la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

decide:

1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 22 de septiembre de 2005 (asunto R 497/2005-1).

2) La OAMI cargará con sus propias costas y con las de Bang & Olufsen A/S.

Jaeger Tiili Czúcz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de octubre de 2007.

El Secretario El Presidente

E. Coulon M. Jaeger