SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 7 de febrero de 2002 *

En el asunto T-88/00,

Mag Instrument Inc., con domicilio social en Ontario (Estados Unidos de América), representada por los Sres. A. Nette, W. von der Osten-Sacken, H. Stratmann, G. Rahn y U. Hocke, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. A. von Mühlendahl y E. Joly y la Sra. S. Bonne, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto un recurso de anulación de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 14 de febrero de 2000 (asuntos acumulados R-237/1999-2 a R-241/1999-2), por la que se deniega el registro de cinco marcas tridimensionales constituidas por formas de linternas,

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

integrado por el Sr. P. Mengozzi, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. R.M. Moura Ramos, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de abril de 2000;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de agosto de 2000;

celebrada la vista el 31 de mayo de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 29 de marzo de 1996, la demandante presentó, 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, cinco solicitudes de marcas tridimensionales comunitarias ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»).

2 Las marcas tridimensionales cuyo registro se solicitó son formas de linternas cilíndricas comercializadas por la demandante.

3 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen, tras la modificación efectuada por la demandante al respecto el 18 de noviembre de 1997, a las clases 9 y 11 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, revisado y modificado, y corresponden a la descripción siguiente: «accesorios para aparatos de alumbrado, en particular, linternas» y «aparatos de alumbrado, en particular, linternas, incluidos piezas de recambio y accesorios de los citados productos».

4 Mediante tres resoluciones de 11 de marzo de 1999 y mediante dos resoluciones de 15 de marzo de 1999, el examinador denegó las solicitudes, en virtud del artículo 38 del Reglamento nº 40/94, debido a que las marcas solicitadas carecían de carácter distintivo.

5 El 11 de mayo de 1999, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra cada una de las cinco resoluciones del examinador.

6 Los recursos fueron desestimados mediante resolución de 14 de febrero de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

7 En dicha resolución, tras recordar el contenido el artículo 4 del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso consideró que, al no existir uso y para que la mera forma de un producto pueda constituir un signo distintivo del origen del producto, dicha forma debe poseer características suficientemente diferentes de la forma habitual del producto para que un posible comprador la perciba, ante todo, como una indicación del origen del producto y no como una representación del propio producto. Además, la Sala de Recurso estimó que, si no existe una diferencia suficiente entre la citada forma y la forma habitual del producto y, por lo tanto, si el posible comprador sólo la percibe como representación del producto, tal forma es entonces descriptiva y está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, al igual que una palabra constituida únicamente por el nombre del producto. Según la Sala de Recurso, la cuestión esencial es si la representación de una de las marcas solicitadas indica de forma inmediata al comprador medio de linternas que se trata de una linterna que tiene un origen determinado o simplemente de una linterna. La Sala de Recurso añade, por una parte, que el hecho de que el diseño de los productos de la demandante sea atractivo no implica necesariamente que sea intrínsecamente distintivo. Por otra, afirma que el hecho de que deba denegarse un signo, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), debido a que carece de carácter distintivo, no significa que deba registrarse una marca con un mínimo indicio de dicho carácter. Estima que de la esencia misma del Reglamento nº 40/94 resulta que el grado de carácter distintivo exigido debe ser tal que la marca pueda funcionar como una indicación de origen. La Sala de Recurso

concluye afirmando que, a pesar de las múltiples cualidades atractivas de cada forma, ninguna es intrínsecamente distintiva para el comprador medio de una linterna (apartados 11 a 18 de la resolución impugnada).

Pretensiones de las partes

8 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la Oficina.

9 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

10 En su demanda, la demandante invoca cuatro motivos. Dado que la demandante renunció a tres de ellos en la vista, sólo procede examinar la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

11 La demandante alega, en primer lugar, que el principio según el cual un signo está revestido de carácter distintivo si se presta a ser percibido como indicación de que el producto procede de una empresa determinada es aplicable a las marcas tridimensionales.

12 En segundo lugar, sostiene, ante todo, que las marcas solicitadas no carecen de carácter distintivo.

13 A este respecto, la demandante aduce, por una parte, alegando para ello diversas razones, que, contrariamente a lo que afirma la Oficina, no existe una «forma habitual» para las linternas y que las formas correspondientes a las marcas solicitadas no constituyen «formas genéricas» de las linternas.

14 Por otra parte, la demandante alega que las exigencias establecidas por el Reglamento nº 40/94 en cuanto al carácter distintivo de las marcas tridimensionales se limitan al motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento y que no existe ningún otro obstáculo adicional para el registro de dichas marcas.

15 Refiriéndose a la resolución impugnada, la demandante considera que no contiene los criterios a los que debe ajustarse una marca tridimensional para que se le reconozca carácter distintivo. En particular, la demandante estima que la Sala de Recurso no expone ninguna argumentación para sustentar su afirmación relativa a la falta de carácter distintivo de una forma de linterna. Además, la Sala de Recurso no indica en qué casos puede el comprador medio admitir que una forma de linterna indica el origen del producto. Sostiene indebidamente que los términos «carezcan de carácter distintivo» no significan que deba registrarse toda marca que posea un mínimo indicio de carácter distintivo. Tampoco indica las razones por las que las marcas solicitadas no alcanzan el grado de carácter distintivo necesario para permitir que la marca revele la procedencia del producto. Al actuar de este modo, impone, en cuanto al carácter distintivo de las marcas tridimensionales, exigencias superiores a las aplicables a las demás marcas.

16 La demandante considera, por el contrario, que, debido a los efectos emocionales que suscita la percepción inconsciente de la forma de los objetos, ésta actúa directamente y posee un carácter distintivo superior al de las marcas denominativas. Por consiguiente, las exigencias en cuanto al carácter distintivo de las marcas tridimensionales deben ser inferiores a las relativas a los signos denominativos o, a lo sumo, iguales a las aplicables a las demás clases de marca. Por lo tanto, la protección de la marca sólo puede negarse cuando la marca «carezca de carácter distintivo», siendo suficiente para soslayar el obstáculo al registro que dicho carácter se revista en grado mínimo.

17 En segundo lugar, la demandante presenta un conjunto de datos, que la Sala de Recurso ha pasado por alto, cuyo objetivo es demostrar que las marcas solicitadas tienen carácter distintivo.

18 Al respecto se refiere, ante todo, al dictamen pericial del profesor Stefan Lengyel sobre la originalidad, la creatividad y el carácter distintivo de la forma de las linternas de que se trata y propone que sea examinado como testigo. Dicho experto se pronuncia, en particular, sobre el programa completo de linternas

desarrollado por la demandante (el programa Mag), que constituye un ejemplo notable de productos de alta calidad técnica para los cuales la función semántica, como atributo fundamental, se realiza en la forma estética. Considera que, si bien toda la gama de productos Mag Lite se caracteriza por una concordancia de las formas, cada uno de dichos productos, incluida la linterna «Solitaire», conserva el carácter distintivo que le es propio. Se pronuncia asimismo sobre las lámparas Mini Maglite y Mag Lite.

19 A renglón seguido, para demostrar que el carácter distintivo de las formas para las que se solicitó el registro está reconocido a escala internacional, la demandante expone varios datos, entre ellos la referencia que se hace a las linternas de que se trata en varias obras, su inclusión en las colecciones de distintos museos y la obtención de premios internacionales.

20 En tercer lugar, la demandante cita resoluciones de diversos órganos jurisdiccionales en las que se reconoce el carácter distintivo de la linterna Mini Maglite.

21 En cuarto lugar, la demandante alega que la aptitud de las marcas solicitadas para indicar que el producto procede de una empresa determinada queda demostrada, además, por el hecho de que las formas de las linternas controvertidas se han utilizado como elemento de indicación de origen. En efecto, como se desprende de la publicación francesa *Faux ou vrais — Les grandes marques et leurs copies,* la aparición en el mercado de falsificaciones de los modelos originales de la demandante provocó en ésta una gran confusión y dio lugar a que imitaciones de poca calidad fueran enviadas para su reparación a los distribuidores de la demandante, como confirman las declaraciones de dos abogados presentadas por la demandante. Ésta señala, además, que en la referida publicación, se afirma que hasta ahora nunca se ha encontrado una falsa Maglite con la marca original. De ello puede deducirse que al autor de la copia le basta reproducir la forma de la linterna, que está revestida de carácter distintivo e indica al consumidor que el producto procede de una empresa determinada, a saber, la demandante.

22 Por otra parte, los autores de las copias han realizado a menudo publicidad para sus productos valiéndose del diseño original de las linternas Mag Lite, como es el caso de un establecimiento de artículos deportivos que, en 1996, elogió una copia de dichas linternas, indicando que «posee el diseño de la linterna "de culto" Mag Lite».

23 En quinto y último lugar la demandante afirma que las autoridades nacionales también reconocieron el carácter distintivo de las formas de linternas de la demandante, dado que han sido registradas en distintos países de la Unión Europea (Alemania, Francia, Reino Unido, Benelux), en Estados Unidos y en Suiza, países cuya legislación establece condiciones de registro comparables a las del Reglamento nº 40/94.

24 La Oficina señala, en primer lugar, que las formas solicitadas como marca deben considerarse habituales y, por lo tanto, no pueden cumplir la función de indicación del origen asignado a la marca.

25 En segundo lugar, la Oficina niega que, al utilizarse como marcas, las formas sean, en comparación con los demás signos, más aptas para cumplir una función distintiva. Por lo demás, la Oficina puede tener en cuenta los datos facilitados por la demandante en relación con la notoriedad de que gozan las formas de linternas de que se trata, pero éstas no pueden en modo alguno vincularla.

26 En tercer lugar, según la Oficina, las linternas de que se trata deberían más bien estar protegidas por una patente. Por el contrario, por lo que a las marcas, en el presente asunto tridimensionales, se refiere, éstas deben tener una configuración poco habitual y arbitraria, lo cual no ocurre en el caso de autos.

27 En último lugar, la Oficina considera que los registros nacionales de algunas de las formas de linternas solicitadas como marca no la obligan a registrarlas. En particular, en lo que atañe a su registro en el Benelux, la Oficina alega que, en el momento en que éste tuvo lugar, la Oficina del Benelux no examinaba el carácter distintivo o descriptivo de las marcas y las registraba de manera automática y que dicho examen no se estableció hasta 1996. Por su parte, el registro de tales formas en el Reino Unido se consiguió al demostrar que la forma había adquirido carácter distintivo en dicho país como consecuencia del uso. Del mismo modo, en Estados Unidos, la solicitud de registro de la forma se presentó en 1984 y el registro se consiguió en 1997, lo que permite pensar que se obtuvo porque la marca había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso. En cuanto a los registros en Alemania y en Suiza, nada se precisa en cuanto a las circunstancias de su obtención. Por lo demás, en Alemania, algunos documentos no oficiales (base de datos Delmas) hacen pensar que se hallan pendientes procedimientos de anulación.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

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

29 Una marca está revestida de carácter distintivo cuando permite distinguir, según su origen, los productos o servicios para los cuales se solicita su registro.

30 El carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con dichos productos o servicios y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios.

31 A efectos de esta apreciación, debe observarse que no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad. En efecto, con arreglo a reiterada jurisprudencia (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 28), la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca. La marca debe permitir al público al que va dirigida distinguir tales productos o servicios de los procedentes de otras empresas y creer que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados o prestados bajo el control del titular de dicha marca, al que puede imputarse la responsabilidad en cuanto a su calidad. Sólo de este modo la marca permitirá que el consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa efectúe, al realizar una adquisición posterior, la misma elección si la experiencia resulta positiva o una elección distinta en el caso de que fuera negativa.

32 Debe señalarse, además, que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, que prevé la denegación del registro de las marcas que carecen de todo carácter distintivo, no distingue entre diferentes clases de marcas. Por consiguiente, al apreciar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma de los propios productos, como las solicitadas en el caso de autos, no procede aplicar criterios, o imponer exigencias, más severos que los criterios o exigencias aplicados a otras clases de marcas.

33 No obstante, la apreciación del carácter distintivo de una marca implica la consideración de todos los elementos pertinentes relacionados con las circunstancias específicas del asunto. Entre tales elementos no puede excluirse que la naturaleza de la marca cuyo registro se solicita pueda influir en la percepción que el público al que va dirigida tendrá de ella.

34 Además, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, es suficiente probar que la marca tiene un carácter distintivo mínimo para que no se aplique dicho motivo de denegación absoluto. Por lo tanto, debe analizarse

—en el marco de un examen *a priori* y al margen de todo uso efectivo del signo, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94— si la marca solicitada permitirá que el público al que va dirigida distinga los productos o servicios de que se trate de los procedentes de otras empresas, cuando deba elegir al adquirir tales productos o servicios.

35 El carácter distintivo de las marcas debe apreciarse tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, [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 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealt), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 27]. Los productos respecto a los que se ha solicitado el registro de su forma como marca, en el presente caso cinco formas de linternas, son bienes de consumo general y, por lo tanto, debe considerarse que el público al que va dirigida la marca está compuesto por todos los consumidores.

36 Para apreciar si las cinco formas de linternas cuyo registro como marca se ha solicitado pueden influir en la memoria del consumidor medio como indicación de origen, es decir, de manera tal que diferencien los productos y los asocien a un origen comercial determinado, procede señalar, en primer lugar, que se caracterizan por el hecho de ser cilíndricas. Esta forma cilíndrica constituye una de las formas habituales de las linternas. En cuatro de las solicitudes presentadas, el cuerpo cilíndrico de las linternas se ensancha en el extremo en el que se sitúa la bombilla, mientras que, en la quinta solicitud, la linterna no sufre tal ensanchamiento, por lo que es meramente cilíndrica. En todas estas solicitudes, las marcas corresponden a formas generalmente utilizadas por otros fabricantes de linternas presentes en el mercado. De este modo, las marcas solicitadas transmiten sobre todo al consumidor una indicación sobre un producto y no permiten diferenciar ese producto ni asociarlo a un origen comercial determinado.

37 En segundo lugar, en relación con las características a las que se refiere la demandante para considerar que las formas solicitadas como marcas son intrínsecamente apropiadas para distinguir sus productos de los de sus

competidores, entre las que se encuentran, en particular, sus cualidades estéticas y su diseño de rara originalidad, procede señalar que, debido a tales características, dichas formas parecen mas bien variantes de una de las formas habituales de las linternas y no formas aptas para diferenciar los productos de que se trata y revelar, por sí mismas, un origen comercial determinado. El consumidor medio está acostumbrado a ver formas análogas a las controvertidas, que ofrecen una amplia gama de diseños. Las formas cuyo registro se ha solicitado no se distinguen de las formas del mismo tipo de productos que generalmente se encuentran en el comercio. Por lo tanto, no es correcto alegar, como hace la demandante, que las peculiaridades de las formas de las linternas de que se trata, entre ellas, en particular, su estética, llamen la atención del consumidor medio respecto al origen comercial de los productos.

38 Por lo demás, no puede acogerse la alegación de la demandante de que las formas poseen, cuando son marcas, un carácter distintivo superior al de las marcas denominativas. Al respecto, debe señalarse que, si bien el consumidor medio del producto de que se trata está acostumbrado a percibir que las marcas denominativas son signos identificadores del producto, no ocurre necesariamente lo mismo en lo tocante a las marcas constituidas por la forma del propio producto, como ocurre en el presente asunto. Por lo tanto, las exigencias sobre el carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma de los productos no pueden ser inferiores a las relativas a las marcas denominativas, puesto que el consumidor está acostumbrado a centrar su atención más bien sobre éstas.

39 La posibilidad de que el consumidor medio haya adquirido la costumbre de reconocer los productos de la demandante basándose únicamente en su forma no puede impedir, en el caso de autos, la aplicación del motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Tal percepción de las marcas solicitadas sólo puede tomarse en consideración a efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento, que la demandante no ha invocado en ninguna fase del procedimiento. Todos los datos aportados por la demandante, invocados en los apartados 17 a 19, 21 y 22 *supra,* cuyo objetivo consiste en demostrar el carácter distintivo de las marcas solicitadas, están relacionados con la posibilidad de que se adquiera tal carácter respecto a las linternas de que se trata tras el uso que de ellas se haga y, por lo tanto, no pueden considerarse pertinentes en lo que atañe a la apreciación de su carácter distintivo intrínseco, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

40 Así pues, atendidas las consideraciones que preceden, las marcas tridimensionales solicitadas en el caso de autos, tal como las percibe un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, no pueden diferenciar los productos correspondientes ni distinguirlos de los que tengan otro origen comercial.

41 Esta conclusión no queda desvirtuada por el razonamiento de la demandante basado en la práctica de determinadas oficinas nacionales de marcas y en resoluciones dictadas por algunos órganos jurisdiccionales nacionales. Debe recordarse al respecto que, como se desprende de la jurisprudencia, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de objetivos y normas que les son específicos, pues su aplicación es independiente de todo sistema nacional [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartado 47]. Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria sólo puede apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente. Por lo tanto, la Oficina y, en su caso, el juez comunitario, no están vinculados por una decisión adoptada en un Estado miembro, ni en un país tercero, por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional.

42 Por consiguiente, ha de considerarse que la Sala de Recurso resolvió acertadamente que las marcas tridimensionales solicitadas carecen de carácter distintivo. En consecuencia, procede desestimar el recuso.

Costas

43 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla al pago de las costas de la Oficina, de conformidad con las pretensiones de esta última.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) **Desestimar el recurso.**

2) **Condenar en costas a la parte demandante.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de febrero de 2002.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

P. Mengozzi