SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 21 de enero de 2010*

En el asunto C-398/08 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 12 de septiembre de 2008,

Audi AG, con domicilio social en Ingolstadt (Alemania), representada por los Sres. S. O. Gillert y F. Schiwek, Rechtsanwälte,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

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

parte demandada en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, en funciones de Presidente de la Sala Primera, y los Sres. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (Ponente) y J.-J. Kasel, Jueces;

Abogado General: Sr. Y. Bot;
Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de septiembre de 2009;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, Audi AG (en lo sucesivo, «Audi») solicita al Tribunal de Justicia la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 9 de julio de 2008, Audi/OAMI (Vorsprung durch Technik) (T-70/06; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual se desestimó su recurso relativo a la anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 16 de diciembre de 2005 (asunto R 237/2005-2; en lo sucesivo, «resolución controvertida»), por la que se confirmó, en parte, la resolución del examinador que

había denegado el registro de la marca denominativa «Vorsprung durch Technik» para una parte de los productos y servicios designados por ésta.

Marco jurídico

2 El artículo 7 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 por el Reglamento (CE) nº 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 349, p. 83; en lo sucesivo, «Reglamento nº 40/94»), establece:

«1. Se denegará el registro de:

[…]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

[…]

2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad.

[…]»

3 El artículo 63 del Reglamento nº 40/94, titulado «Recurso ante el Tribunal de Justicia», dispone:

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.

2. El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.»

Hechos que originaron el litigio

4 El 30 de enero de 2003, Audi solicitó a la OAMI, en virtud del Reglamento nº 40/94, el registro de la marca denominativa «Vorsprung durch Technik» como marca comunitaria. Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 a 43 y 45 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, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

— Clase 9: «Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores».

— Clase 12: «Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática».

— Clase 14: «Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos».

— Clase 16: «Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de

instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés».

— Clase 18: «Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería».

— Clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería».

— Clase 28: «Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad».

— Clase 35: «Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina».

— Clase 36: «Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios».

— Clase 37: «Construcción; reparación; servicios de instalación».

— Clase 38: «Telecomunicaciones».

— Clase 39: «Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes».

— Clase 40: «Tratamiento de materiales».

— Clase 41: «Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales».

— Clase 42: «Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos».

— Clase 43: «Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal».

— Clase 45: «Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas».

5 El 7 de enero de 2004, el examinador consideró, en su comunicación de los motivos de denegación, que la expresión «Vorsprung durch Technik» («adelanto mediante la técnica») constituía para determinados productos y servicios, comprendidos en las clases 9, 12, 14, 25, 28, 37 a 40 y 42 y relativos a la técnica, un mensaje objetivo que el consumidor de que se trate percibe como descripción publicitaria. En consecuencia, la

marca solicitada carecería de carácter distintivo con relación a dichos productos y servicios. Sin embargo, por lo que respecta a los productos comprendidos en la clase 12, señaló que cabía admitir el registro de la referida marca debido al carácter distintivo que ésta había adquirido en relación con los automóviles y sus componentes. A este respecto, se refirió a la marca comunitaria denominativa «Vorsprung durch Technik», que había sido registrada el 27 de abril de 2001 con el nº 621 086 para dichos productos de la clase 12.

6 Mediante escrito de 24 de febrero de 2004, Audi impugnó los motivos expuestos por el examinador en dicha comunicación y alegó, en particular, que la marca comunitaria nº 621 086 se había registrado no por un carácter distintivo adquirido por el uso, sino debido a que, intrínsecamente, poseía carácter distintivo. En una segunda comunicación de los motivos de denegación, de fecha 30 de junio de 2004, el examinador explicó que, por inadvertencia, no se había comunicado a Audi, cuando se examinó la solicitud de registro de la referida marca, que ésta se había registrado únicamente debido a su carácter distintivo adquirido. Sin embargo, dado que dicha solicitud data del año 1997, se requería que Audi proporcionara la prueba del carácter distintivo adquirido por la marca solicitada respecto de todos los productos y de todos los servicios a que se refiere, incluidos los comprendidos en la clase 12.

7 Mediante resolución de 12 de enero de 2005, el examinador desestimó parcialmente la solicitud de registro de la referida marca para determinados productos y servicios comprendidos en las clases 9, 12, 14, 25, 28, 37 a 40 y 42 reproduciendo los motivos expuestos en su comunicación de los motivos de denegación de 7 de enero de 2004. Asimismo, en esta nueva resolución de denegación señaló que no se había aportado prueba alguna de la adquisición de un carácter distintivo respecto de los productos comprendidos en la clase 12.

8 Mediante la resolución controvertida, la Sala Segunda de Recurso estimó el recurso interpuesto por Audi en relación con los productos comprendidos en la clase 12, debido a que la resolución anterior relativa al registro de la marca nº 621 086 proporcionaba la prueba de que la marca solicitada había adquirido un carácter distintivo para los

vehículos y aparatos de locomoción terrestre. El recurso se desestimó en todo lo demás, en particular, en lo referente a los demás productos y servicios que habían provocado objeciones del examinador.

9 Sobre este particular, la Sala de Recurso consideró dudosa la distinción realizada por el examinador entre productos y servicios relacionados con la técnica. A este respecto, explicó que «casi todos los productos y servicios están relacionados, por poco que sea, con la técnica. La técnica desempeña asimismo una importante función en el sector del vestido. Un fabricante de tales productos cuya técnica sea avanzada tiene una gran ventaja respecto de las empresas competidoras. El eslogan "Vorsprung durch Technik" transmite un mensaje objetivo según el cual la superioridad técnica permite la fabricación y el suministro de mejores productos y servicios. Una combinación de palabras que se limite a ese banal mensaje objetivo carece, en principio, de carácter distintivo. Dado que, a excepción de los productos de la clase 12, la solicitante no ha aportado prueba alguna de la implantación en el público del eslogan "Vorsprung durch Technik" como marca, la solicitud debe desestimarse en la medida en que se refiere a productos y servicios comprendidos en otras clases».

Sentencia recurrida

10 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso interpuesto el 28 de febrero de 2006 por Audi contra la resolución controvertida. Dicho Tribunal desestimó los dos motivos invocados por la demandante, basados en la infracción, por un lado, del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, por otro, del derecho de defensa.

11 La primera parte del primer motivo, en la que Audi reprocha a la resolución controvertida no contener declaraciones relativas al público que ha de tomarse en consideración y a la percepción por éste de la marca solicitada, se desestimó en los apartados 30 a 33 de la sentencia recurrida.

12 Tras recordar la jurisprudencia según la cual el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, en particular, considerando la percepción que de ella tiene el público interesado en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro de aquélla, el Tribunal de Primera Instancia estimó, en el apartado 30 de la sentencia recurrida, que, si bien la resolución controvertida no contiene efectivamente una «apreciación diferenciada» respecto de todos los productos y servicios comprendidos en todas las clases contempladas en la solicitud de registro presentada por Audi, contiene, no obstante, el análisis de la percepción de dicha marca por el público destinatario respecto de los productos y servicios que designa, tal y como exige la referida jurisprudencia.

13 Sobre este particular, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 31 de la sentencia recurrida, que cabía deducir de la resolución controvertida que la Sala de Recurso estimó, en esencia, que la técnica en relación con los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro de la referida marca afecta uniformemente al público y que dicho público percibe la expresión «Vorsprung durch Technik» como un eslogan que contiene un mensaje objetivo elogioso.

14 En este contexto, el Tribunal de Primera Instancia consideró, concretamente, en el apartado 32 de la sentencia recurrida, que la citada jurisprudencia no exige un análisis exhaustivo de todos los productos y servicios comprendidos en todas las clases contempladas en la referida solicitud, toda vez que el examinador o la Sala de Recurso pueden alegar que el público interesado tendrá la misma percepción de la marca solicitada en relación con todos esos productos y servicios. Ahora bien, según este órgano jurisdiccional, es indiscutible que la Sala de Recurso efectuó dicho ejercicio de análisis concluyendo que el público tenía una percepción idéntica respecto de todas las clases de productos y servicios a que se refiere la marca, y ello tanto más cuanto que criticaba la diferenciación de las clases, a su juicio errónea, realizada por el examinador.

15 Por último, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la alegación de Audi de que, en el presente caso, no es posible pretender un punto de vista unitario en el público dado el distinto carácter de los productos y servicios cubiertos por la solicitud de registro de la referida marca, y la gran variación en el grado de tecnicidad de éstos. El Tribunal de Primera Instancia señaló al respecto que la Sala de Recurso admitió expresamente, en la resolución controvertida, dicho grado de tecnicidad distinto según los productos y servicios y consideró que estaban relacionados, «por poco que sea», con la técnica. Sin embargo, a su juicio, dicha Sala

estimó, en esencia, que la expresión alemana «Vorsprung durch Technik» es uniformemente percibida como objetiva y elogiosa pese a dicho grado distinto de tecnicidad.

16 La segunda parte del primer motivo se basa en que la marca solicitada no constituye un mensaje objetivo descriptivo, sino que desencadena un proceso de reflexión, está impregnada de fantasía y es fácil de recordar y, por lo tanto, deja entrever una relación entre los productos y los servicios designados por dicha marca y su empresa de procedencia. Esta parte se desestimó en los apartados 34 a 48 de la sentencia recurrida.

17 En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 34 y 35 de la sentencia recurrida, que de los autos se desprende claramente y, en particular, de un documento proporcionado por la OAMI como anexo de su escrito de contestación a la demanda, en el que Audi explica al público inglés la expresión «Vorsprung durch Technik», que la marca solicitada representa para ella un eslogan con valor laudatorio, incluso publicitario. En segundo lugar, señaló, en el apartado 36 de dicha sentencia, que, en virtud de su propia jurisprudencia y de la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell, (C-517/99, Rec. p. I-6959, apartado 40), no cabe denegar, sin embargo, el registro de una marca como tal por razón de dicha utilización laudatoria o publicitaria.

18 Por último, haciendo referencia al apartado 27 de la sentencia recurrida, en el que recordó su jurisprudencia según la cual un signo que, como un eslogan publicitario, cumpla unas funciones distintas de las de una marca en sentido clásico es, sin embargo, distintivo, únicamente si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos o servicios a que se refiere, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 37 de la misma sentencia, que es preciso comprobar, por tanto, si así ocurre en el presente caso o si, por el contrario, dicha marca es un banal mensaje objetivo que el público interesado percibiría como elogioso.

19 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 41 y 42 de la sentencia recurrida, que, si bien la marca «Vorsprung durch Technik» puede tener varios significados, constituir un juego de palabras o ser percibida como de fantasía,

sorprendente e inesperada y, por eso mismo, ser fácil de recordar, ello no la hace, sin embargo, distintiva. Según dicho órgano jurisdiccional, estos diferentes elementos sólo harían distintiva a esta marca si el público interesado la percibiera desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos o servicios que designa. Ahora bien, en el presente caso, el público interesado tal y como lo define la Sala de Recurso, como todos los públicos interesados por los productos y servicios cubiertos por esta marca, la percibiría efectivamente ante todo como una fórmula publicitaria.

20 En efecto, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 43 a 45 de la sentencia recurrida, que, en primer lugar, habida cuenta de la amplia definición del concepto de técnica en alemán, la referencia a ésta no puede conferir a la marca solicitada un carácter distintivo en relación con todos los productos y servicios contemplados. En segundo lugar, la palabra alemana «Vorsprung», que significa «adelanto», asociada a la preposición «durch», que significa «mediante», estaría más bien impregnada de un carácter elogioso para el público al que se dirige la solicitud de marca y, en particular, para el público alemán. En tercer lugar, si bien, por lo que se refiere a una marca compleja, dicha marca ha de ser examinada en su conjunto para apreciar su carácter distintivo, es preciso señalar, asimismo, que la marca se dirige a un público amplio y que la mayor parte de las empresas que desean proporcionar productos y servicios a ese amplio público podrían adoptar la expresión por su cuenta, dado su carácter elogioso, y ello con independencia de la interpretación que se dé a ésta.

21 El Tribunal de Primera Instancia concluyó, en el apartado 46 de la sentencia recurrida, que la marca «Vorsprung durch Technik» no contiene, aparte de su evidente significado publicitario, elementos que permitan al público correspondiente memorizar la expresión de manera fácil e instantánea como marca distintiva para los productos y servicios designados.

22 Mediante su segundo motivo, Audi alegaba que la Sala de Recurso había aplicado erróneamente los artículos 38, apartado 3, y 73, segunda frase, del Reglamento nº 40/94 y había vulnerado, en particular, su derecho de defensa al no informarle, antes de adoptar la resolución controvertida, de que pensaba denegar la solicitud de registro de la referida marca para todos los productos y servicios designados por ésta a excepción de los comprendidos en la clase 12 y, por lo tanto, también para aquellos respecto de los cuales el examinador había aceptado el registro. Este motivo se desestimó en los

apartados 58 a 64 de la sentencia recurrida. El Tribunal de Primera Instancia declaró, a este respecto, que, contrariamente a lo que sostenía Audi, dicha resolución anula la resolución del examinador de 12 de enero de 2005 únicamente en lo referente a los productos comprendidos en la clase 12 y, por lo tanto, no contiene una imputación adicional en relación con ésta.

Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia

23 Mediante su recurso de casación, Audi solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida así como la resolución controvertida en la medida en que desestima parcialmente el recurso interpuesto por ella contra la resolución del examinador de 12 de enero de 2005 y que condene en costas a la OAMI.

24 La OAMI solicita que se desestime el recurso de casación y que se condene en costas a la recurrente.

Sobre el recurso de casación

25 En apoyo de su recurso de casación, Audi invoca dos motivos, basados en la infracción, por un lado, del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, por otro lado, de los artículos 63 de éste y 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

26 El primer motivo se divide en dos partes. Mediante la primera parte, Audi alega que el Tribunal de Primera Instancia no efectuó las comprobaciones oportunas en cuanto al público interesado, mientras que la segunda parte, que procede abordar en primer lugar, pretende demostrar que el Tribunal de Primera Instancia aplicó un criterio demasiado severo para apreciar el carácter distintivo de la marca solicitada.

Alegaciones de las partes relativas a la segunda parte del primer motivo

27 Mediante la segunda parte de su primer motivo, Audi sostiene que, en relación con el reconocimiento del carácter distintivo de la marca solicitada, el Tribunal de Primera Instancia estableció erróneamente exigencias más severas que las requeridas normalmente por el único motivo de que aquélla constituye un eslogan publicitario.

28 En su opinión, al exigir que el signo pueda ser considerado «desde un primer momento» como una indicación del origen comercial de los productos o servicios designados, el Tribunal de Primera Instancia había aplicado un criterio que iba más allá de las exigencias del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y de las requeridas normalmente por este órgano jurisdiccional para la apreciación del carácter distintivo de una marca denominativa.

29 Considera que, en la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia basa visiblemente su resolución en la premisa de que el uso de la marca «Vorsprung durch Technik» como eslogan publicitario se opone al reconocimiento del carácter distintivo y, por consiguiente, debe ser compensado, en cierta medida, por el criterio de la percepción «desde un primer momento» de dicha marca como una indicación del origen comercial de los productos o servicios designados. Así, admite que la citada marca puede tener varios significados, constituir un juego de palabras o ser percibida como de fantasía, sorprendente e inesperada y, por eso mismo, ser fácil de recordar,

pero sin embargo, se niega a reconocerle el carácter distintivo debido a que el público interesado la percibiría ante todo como una fórmula publicitaria y no como una indicación de dicho origen comercial. Pues bien, en el análisis efectuado al respecto en el apartado 42 de la citada sentencia, el Tribunal de Primera Instancia vuelve a decir, simplemente con otras palabras, que la marca «Vorsprung durch Technik» es un eslogan con carácter publicitario, sin explicar, no obstante, qué impide percibirla como una indicación del origen comercial de dichos productos o servicios.

30 Con este proceder, el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta, a juicio de la recurrente, el hecho de que los eslóganes publicitarios constituyen, no una forma particular de marca, sino una mera marca denominativa a la que se aplican los principios generales sentados por la jurisprudencia en relación con la apreciación del carácter distintivo, lo que viene confirmado, en particular, en la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Rec. p. I-10031, apartado 36). Por lo tanto, estima que el mero hecho de que una marca sea considerada como un eslogan publicitario o el carácter elogioso de un signo no se oponen al reconocimiento de un carácter distintivo suficiente a tal marca. En su opinión, no existe principio jurídico alguno según el cual un signo que tiene una connotación positiva posea escaso carácter distintivo o carezca de él.

31 La OAMI alega que el Tribunal de Primera Instancia no ha establecido exigencias superiores a las normalmente requeridas en cuanto al grado de carácter distintivo de una marca, ni ha introducido nuevos criterios jurídicos para determinarlo, sino que ha formulado, conforme a su reiterada jurisprudencia relativa a los eslóganes publicitarios, un principio empírico según el cual los signos que cumplen funciones distintas a la de indicar el origen comercial de los productos o servicios no son necesariamente percibidos por el consumidor del mismo modo que un signo denominativo totalmente independiente de la marca. Considera que, en dichos casos, es posible, incluso inevitable, que, en la percepción del consumidor, la función de indicación del origen quede ocultada por la otra función. Añade que, además, el Tribunal de Primera Instancia ha confirmado esto con otras palabras en su sentencia de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/OAMI (C-473/01 P y C-474/01 P, Rec. p. I-5173, apartado 51), en relación con los signos que se confunden con el aspecto del propio producto. Considera que, en el mismo sentido de esta jurisprudencia, el Tribunal de Primera Instancia, al utilizar la locución adverbial «desde un primer momento», pretendió expresar el

peligro consistente en que un eslogan publicitario pueda ser percibido por el consumidor únicamente en su función publicitaria.

— Apreciación del Tribunal de Justicia

32 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.

33 Conforme a reiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca en el sentido de este artículo significa que dicha marca sirve para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, distinguir este producto de los de otras empresas (sentencias Procter & Gamble/OAMI, antes citada, apartado 32; OAMI/Erpo Möbelwerk, antes citada, apartado 42; de 4 de octubre de 2007, Henkel/OAMI, C-144/06 P, Rec. p. I-8109, apartado 34, y de 8 de mayo de 2008, Eurohypo/OAMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, apartado 66).

34 Según jurisprudencia asimismo reiterada, este carácter distintivo debe apreciarse en relación, por una parte, 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 (sentencias Procter & Gamble/OAMI, antes citada, apartado 33; de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, apartado 25; Henkel/OAMI, antes citada, apartado 35, y Eurohypo/OAMI, antes citada, apartado 67).

35 Por lo que respecta a las marcas compuestas por signos o indicaciones que se utilizan, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refieren dichas marcas, no se excluye su registro por dicha utilización (véanse las sentencias, antes citadas, Merz & Krell, apartado 40, y OAMI/Erpo Möbelwerk, apartado 41).

36 En cuanto a la apreciación del carácter distintivo de tales marcas, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar que no procede aplicarles criterios más severos que los aplicables a otros signos (sentencia OAMI/Erpo Möbelwerk, antes citada, apartados 32 y 44).

37 Sin embargo, de la jurisprudencia se desprende que, si bien los criterios relativos a la apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas, es posible que al aplicar dichos criterios la percepción del público relevante no sea necesariamente la misma para cada uno de estos tipos y que, por consiguiente, pueda resultar más difícil acreditar el carácter distintivo de algunos tipos de marcas que el de otros (véanse las sentencias, antes citadas, Procter & Gamble/OAMI, apartado 36; OAMI/Erpo Möbelwerk, apartado 34 y Henkel/OAMI, apartados 36 y 38).

38 Si bien el Tribunal de Justicia no ha excluido que dicha jurisprudencia pueda resultar aplicable, en determinadas condiciones, en relación con marcas denominativas constituidas por eslóganes publicitarios, ha señalado, sin embargo, que las dificultades que pueden conllevar éstas, debido a su propia naturaleza, para establecer su carácter distintivo y que es legítimo tener en cuenta, no justifican que se fijen criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carácter distintivo tal y como ha sido interpretado en la jurisprudencia recordada en los apartados 33 y 34 de la presente sentencia (véase la sentencia OAMI/Erpo Möbelwerk, antes citada, apartados 35 y 36).

39 En este sentido, ha declarado concretamente que no cabe exigir que un eslogan publicitario presente «un elemento de fantasía», o incluso «un campo de tensión conceptual, que pueda tener como consecuencia un efecto de sorpresa y que, de este modo, pueda ser recordado», para que tal eslogan tenga el carácter distintivo mínimo requerido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (sentencia OAMI/Erpo Möbelwerk, antes citada, apartados 31 y 32; véase, asimismo, la sentencia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI, C-329/02 P, Rec. p. I-8317, apartado 41).

40 Pues bien, en el presente caso, el razonamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia procede de una interpretación errónea de los principios recordados en los apartados 36 a 39 de la presente sentencia.

41 En efecto, es necesario señalar que, aun cuando el Tribunal de Primera Instancia destacó, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, que de la jurisprudencia se desprende que no cabe denegar el registro de una marca por razón de su utilización laudatoria o publicitaria, acto seguido motivó, en esencia, su conclusión de que la marca solicitada carece de carácter distintivo en el hecho de que ésta es percibida como una fórmula publicitaria y, por tanto, precisamente en su utilización laudatoria o publicitaria.

42 De este modo, en los apartados 41 y 42 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que, si bien la marca «Vorsprung durch Technik» puede tener varios significados, constituir un juego de palabras o ser percibida como de fantasía, sorprendente e inesperada y, por eso mismo, ser fácil de recordar, ello no la hace, sin embargo, distintiva. Admitió que estos diferentes elementos sólo harían distintiva a la marca si fuera percibida desde un primer momento por el público interesado como una indicación del origen comercial de los productos y servicios designados por tal marca. Ahora bien, en el presente caso, el público interesado la percibiría ante todo como una fórmula publicitaria.

43 El Tribunal de Primera Instancia basó esta última declaración en el examen que realizó en los apartados 43 a 45 de la sentencia recurrida. Estimó que, en primer lugar, habida cuenta de la amplia definición del concepto de técnica, la referencia a ésta no puede conferir a la marca solicitada un carácter distintivo en relación con todos los productos y servicios contemplados. En segundo lugar, la palabra «Vorsprung», que significa «adelanto», asociada a la preposición «durch», que significa «mediante», estaría más bien impregnada de un carácter elogioso para el público al que se dirige la solicitud de marca y, en particular, para el público alemán. En tercer lugar, si bien, por lo que se refiere a una marca compleja, dicha marca ha de ser examinada en su conjunto para apreciar su carácter distintivo, es preciso señalar, asimismo, que tal marca se dirige a un público amplio y que la mayor parte de las empresas que desean proporcionar productos y servicios a este último podrían adoptar la expresión por su cuenta, dado su carácter elogioso, con independencia de la interpretación que se dé a ésta.

44 Sin embargo, si bien es cierto, como se ha recordado, por otra parte, en el apartado 33 de la presente sentencia, que una marca posee carácter distintivo únicamente en la medida en que sirve para identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, es necesario señalar que el mero hecho de que una marca sea percibida por el público interesado como una fórmula publicitaria y que, habida cuenta de su carácter elogioso, pudiera ser adoptada, en principio, por otras empresas no es suficiente *per se* para concluir que dicha marca carece de carácter distintivo.

45 A este respecto, es preciso señalar, en particular, que la connotación elogiosa de una marca denominativa no excluye que ésta pueda garantizar, no obstante, a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que designa. Así, el público interesado puede percibir tal marca como una fórmula publicitaria y una indicación del origen comercial de los productos o servicios, simultáneamente. De lo anterior se deriva que, siempre que dicho público perciba la marca como una indicación de dicho origen, el hecho de que sea percibida simultáneamente, o incluso en primer lugar, como una fórmula publicitaria no tiene repercusiones sobre su carácter distintivo.

46 Pues bien, en el razonamiento expuesto en los apartados 42 y 43 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia no motivó su conclusión de que el público interesado no percibirá la marca solicitada como una indicación del origen comercial de los productos y servicios de que se trate, sino que, en esencia, se limitó a resaltar el hecho de que tal marca está constituida por una fórmula publicitaria y que es percibida como tal.

47 Por lo que respecta a la declaración del Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 41 de la sentencia recurrida, de que la marca «Vorsprung durch Technik» puede tener varios significados, constituir un juego de palabras o ser percibida como de fantasía, sorprendente e inesperada y, por eso mismo, ser fácil de recordar, procede señalar que, si bien la existencia de tales características, como resulta del apartado 39 de la presente

sentencia, no constituye un requisito necesario para demostrar el carácter distintivo de un eslogan publicitario, es cierto que su presencia puede conferirle, en principio, tal carácter.

48 En cuanto a la conclusión del Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 46 de la sentencia recurrida, de que «por lo tanto, la marca "Vorsprung durch Technik" no contiene, aparte de su evidente significado publicitario, elementos que permitan al público correspondiente memorizar la expresión de manera fácil e instantánea como marca distintiva para los productos y servicios designados», baste señalar que dicha conclusión no sólo no está fundamentada en absoluto por el razonamiento que la precede, sino que, además, viene contradicha en cierta medida por la declaración realizada en el apartado 41 de dicha sentencia, tal y como se recuerda en el apartado anterior de la presente sentencia.

49 De lo anterior se desprende que Audi está en lo cierto al sostener que la apreciación efectuada por el Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 incurre en un error de Derecho. Por lo tanto, procede acoger la segunda parte del primer motivo invocado por la recurrente en apoyo de su recurso de casación y, en consecuencia, estimarlo sin que sea necesario examinar la primera parte del mismo motivo.

50 Además, toda vez que el segundo motivo del recurso de casación hace referencia a la supuesta irregularidad de una declaración realizada en el contexto de dicha apreciación, no procede ya examinar dicho motivo.

51 En estas circunstancias, procede anular la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia declaró, basándose en una apreciación errónea, que la Segunda Sala de Recurso no había infringido el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 al adoptar la resolución controvertida.

Sobre el recurso ante el Tribunal de Primera Instancia

52 Según el artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la sentencia del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá resolver definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita. Así sucede en el presente caso.

53 Como señaló la Sala de Recurso en la resolución controvertida, la expresión «Vorsprung durch Technik» es un eslogan famoso que Audi utiliza desde hace años para fomentar la venta de sus vehículos automóviles. Fue registrada en 2001 como marca comunitaria para productos comprendidos en la clase 12 sobre la base de la prueba de que dicho eslogan es muy conocido en las regiones germanófonas.

54 En lo referente a los productos y servicios de que se trata distintos de los comprendidos en la referida clase 12, la Sala de Recurso motivó la denegación de registro en el hecho de que el eslogan «Vorsprung durch Technik» transmite un mensaje objetivo según el cual la superioridad técnica permite la fabricación y el suministro de mejores productos y servicios. Según dicha Sala, una combinación de palabras que se limite a ese banal mensaje objetivo carece, por principio, de carácter distintivo intrínseco y, por consiguiente, sólo puede registrarse a condición de que se aporte la prueba de su implantación en el público.

55 Es necesario señalar que este análisis demuestra la aplicación errónea del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

56 Sobre este particular, es preciso señalar que todas las marcas compuestas por signos o indicaciones que se utilizan, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refieren dichas

marcas transmiten, por definición, en mayor o menor medida, un mensaje objetivo. Sin embargo, de la jurisprudencia recordada en los apartados 35 y 36 de la presente sentencia se desprende que tales marcas no carecen, por ese mero hecho, de carácter distintivo.

57 Así pues, siempre que tales marcas no sean descriptivas en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, pueden expresar un mensaje objetivo, incluso simple, e indicar, no obstante, al consumidor el origen comercial de los productos o servicios de que se trate. Así puede ocurrir, en particular, cuando dichas marcas no se reducen a un mensaje publicitario corriente, sino que poseen una cierta originalidad o fuerza, requieren un mínimo de esfuerzo de interpretación o desencadenan un proceso cognoscitivo en el público interesado.

58 Aun suponiendo que el eslogan «Vorsprung durch Technik» transmita un mensaje objetivo, según el cual la superioridad técnica permite la fabricación y el suministro de mejores productos y servicios, esta circunstancia no permite concluir que la marca solicitada carezca absolutamente de carácter distintivo intrínseco. Por simple que sea tal mensaje, no cabe calificarlo de corriente hasta el punto de poder excluir desde un primer momento y sin ningún análisis ulterior que dicha marca puede indicar al consumidor el origen comercial de los productos o servicios de que se trata.

59 En este contexto, es preciso señalar que el referido mensaje no se deriva de manera evidente del citado eslogan. Como observó Audi, la sucesión de palabras «Vorsprung durch Technik», que significa «adelanto mediante la técnica», sólo deja entrever, en un primer momento, una relación de causalidad y requiere, por ello, un cierto esfuerzo de interpretación por parte del público. Además, dicho eslogan demuestra una cierta originalidad y fuerza que lo hacen fácil de memorizar. Por último, en la medida en que se trata de un eslogan famoso y utilizado desde hace muchos años por Audi, no cabe excluir que el hecho de que el público interesado esté acostumbrado a relacionar dicho eslogan con los automóviles fabricados por dicha sociedad facilita también la identificación por tal público del origen comercial de los productos o servicios designados.

60 De las consideraciones anteriores se desprende que la resolución controvertida debe anularse en la medida en que la Segunda Sala de Recurso desestimó parcialmente, basándose en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la solicitud de registro de la marca «Vorsprung durch Technik».

Costas

61 A tenor del artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este Tribunal decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y el Tribunal resuelva definitivamente sobre el litigio.

62 A tenor del artículo 69, apartado 2, de dicho Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 de este mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado Audi la condena en costas de la OAMI y haber sido desestimados los motivos formulados por esta última, procede condenarla al pago de las costas de ambas instancias.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

1) **Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 9 de julio de 2008, Audi/OAMI (Vorsprung durch Technik) (T-70/06), en la medida en que dicho Tribunal declaró que la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) no había infringido el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su versión modificada por el Reglamento (CE)**

nº 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, al adoptar su resolución de 16 de diciembre de 2005 (asunto R 237/2005-2).

2) **Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 16 de diciembre de 2005 (asunto R 237/2005-2) en la medida en que desestimó parcialmente, basándose en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en su versión modificada por el Reglamento nº 3288/94, la solicitud de registro de la marca «Vorsprung durch Technik».**

3) **Condenar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) al pago de las costas de ambas instancias.**

Firmas