CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. F.G. JACOBS presentadas el 19 de febrero de 2004 [1]

1. En el presente recurso de casación, [2] se trata esencialmente de si el sintagma «New Born Baby» puede ser registrado como marca comunitaria para muñecas y sus accesorios, o si debe denegársele el registro por estar compuesto exclusivamente por indicaciones que pueden ser utilizadas en el comercio para designar características de tales productos y/o por carecer de carácter distintivo con relación a ellos.

Marco jurídico

2. El artículo 4 del Reglamento sobre la marca comunitaria [3] establece:

«Podrán constituir [marcas] comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, [...] con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.»

3. Con arreglo al artículo 7:

«1. Se denegará el registro de:

a) los signos que no sean conformes al artículo 4;

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, [...] u otras características del producto o del servicio;

[...]»

1 — Lengua original: inglés.

2 — Contra la sentencia del Tribunal de Primera de Instancia de 3 de octubre de 2001, Zapf Creation/OAMI (T-140/00, Rec. p. II-2927).

3 — Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

4. A tenor del artículo 12, letra b), el derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico, de las indicaciones del tipo de las enumeradas en el artículo 7, apartado 1, letra c), siempre que dicho uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Procedimiento

5. El 6 de octubre de 1997, Zapf Creation AG (en lo sucesivo, «Zapf») solicitó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina») el registro de «New Born Baby» como marca comunitaria para «muñecas para jugar y accesorios de juguete para muñecas», comprendidos en la clase 28 del Arreglo de Niza.[4]

6. El examinador desestimó la solicitud, por ser «New Born Baby» descriptivo de los correspondientes productos y carecer de carácter distintivo. La Sala Tercera de Recurso consideró que era procedente la manera en que el examinador había aplicado el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento sobre la marca comunitaria. En su resolución, esta Sala afirmó que el sintagma «New Born Baby» tiene un sentido claro en inglés, que el público interesado comprenderá inmediatamente que las muñecas tienen la característica de representar a bebés recién nacidos y que dicho sintagma debe permanecer disponible para que los competidores puedan informar al público de las características de sus productos. Añadió que los accesorios fueron diseñados específicamente para el referido tipo de muñecas. La Sala Tercera de Recurso concluyó que el sintagma en su conjunto es claramente descriptivo de las características de los productos de que se trata y carece de todo elemento imaginativo que pueda hacerlo distintivo.

7. Zapf impugnó la citada resolución ante el Tribunal de Primera Instancia. La demandante invocó tres motivos de fondo, relativos a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria, a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), y al hecho de que no se tuvieran en cuenta marcas nacionales registradas con anterioridad, así como un motivo de forma relativo a la vulneración de su derecho a ser oída. El Tribunal de Primera Instancia estimó los dos motivos relativos a la infracción del Reglamento sobre la marca comunitaria y anuló la resolución de la Sala de Recurso sin pronunciarse sobre los otros dos motivos.

8. Con respecto al artículo 7, apartado 1, letra c), el Tribunal de Primera Instancia declaró que el sintagma «New Born Baby» no designaba la calidad, el destino, ni ninguna otra característica de las muñecas ni de los accesorios para muñecas. Afirmó que, en cualquier caso, un signo descriptivo de lo que representa un juguete sólo puede

4 — Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957.

considerarse descriptivo de ese mismo juguete en la medida en que el público al que se dirige el producto, al decidir comprarlo, asimile ese juguete con lo que representa –y tal asimilación no fue acreditada ni en la resolución de la Sala de Recurso ni alegada en los motivos formulados por la Oficina ante el Tribunal de Primera Instancia. Este Tribunal añadió que los accesorios no representan ni van destinados a bebés recién nacidos, ni existe ningún vínculo directo y concreto entre la marca de que se trata y dichos accesorios. [5]

9. En relación con el artículo 7, apartado 1, letra b), el Tribunal de Primera Instancia señaló que la Sala de Recurso había considerado que el signo carecía de carácter distintivo porque era descriptivo y porque no incluía ningún elemento imaginativo. Pero, en primer lugar, la Sala de Recurso había errado al considerar que el signo estaba comprendido en el ámbito de aplicación de la prohibición establecida por el artículo 7, apartado 1, letra c), por lo que su razonamiento posterior basado en dicho error no podía estimarse, y, en segundo lugar, de la jurisprudencia se deduce claramente que la falta de carácter distintivo no resulta del mero hecho de que un signo no sea imaginativo. [6]

10. La Oficina recurrió en casación contra esta sentencia basándose en tres motivos, expuestos posteriormente.

11. El Reino Unido intervino como coadyuvante en apoyo de la demandante.

Sobre la admisibilidad del recurso

12. Zapf alega que, dado que con arreglo al artículo 111, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria «La oficina estará representada por su presidente», es el presidente quien deberá ejercitar la acción o interponer el recurso de que se trate ante el Tribunal de Justicia. Sin embargo, el recurso de casación fue interpuesto por la Oficina «representada por sus agentes Detlef Schennen, jefe de servicio del departamento jurídico, y Carina Røhl Søberg, miembro del departamento jurídico».

13. La Oficina ha presentado una resolución de su Presidente, de 30 de noviembre de 1998, basada en los artículos 111, apartado 3, y 119, apartado 2, letra f), [7] del Reglamento. Dicha resolución autoriza al Director del departamento jurídico, previa consulta con el Vicepresidente responsable de asuntos jurídicos, a nombrar a los agentes que deben representar a la Oficina ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia. El Sr. Schennen y la Sra. Søberg, como el Sr.

5 — Apartados 21 a 33 de la sentencia.

6 — Apartados 37 a 42 de la sentencia, en los que se citan respecto a esto último las sentencias de 31 de enero de 2001, Taurus-Film/OAMI, CINE ACTION (T-135/99, Rec. p. II-379), apartado 31, y Taurus-Film/OAMI CINE COMEDY (T-136/99, Rec. p. II-397), apartado 31.

7 — Conforme al cual el Presidente «podrá delegar sus poderes».

von Mühlendahl que representó a la Oficina en la vista, fueron nombrados de acuerdo con la referida resolución.

14. Zapf sostiene que debe diferenciarse entre la interposición del recurso de casación, a cuyos efectos el presidente representa a la Oficina, y la tramitación del recurso de casación por un agente.

15. En mi opinión, no debe acogerse la objeción de Zapf.

16. El artículo 19, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia establece: «Los Estados miembros, así como las instituciones de las Comunidades, estarán representados ante el Tribunal de Justicia por un agente designado para cada asunto; el agente podrá estar asistido por un asesor o un abogado.» El artículo 37, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento dispone: «El original de todo escrito procesal deberá ser firmado por el Agente o el Abogado de la parte.»

17. Parece perfectamente conforme a dichas normas que el recurso de casación fuese interpuesto y firmado por dos miembros del departamento jurídico de la Oficina nombrados de acuerdo con los procedimientos internos pertinentes de la Oficina.

Sentencias Windsurfing Chiemsee y «Baby-Dry»

18. En líneas generales, tanto la Oficina como el Reino Unido manifiestan su preocupación por la sentencia «Baby-Dry», [8] en la medida en que pueda interpretarse en el sentido de que el artículo 12, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria omite toda necesidad de mantener libres para el uso general los términos descriptivos y, por tanto, contradice lo declarado en la sentencia anterior del Tribunal de Justicia dictada en el asunto Windsurfing Chiemsee, [9] según la cual el artículo 7, apartado 1, letra c), [10] «persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivos de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos». A juicio de Zapf, dicha declaración realizada en la sentencia Windsurfing Chiemsee ya no es válida conforme a la sentencia «Baby-Dry».

19. Sin embargo, es evidente que cualquier posible contradicción entre estas dos sentencias ha sido resuelta por la reciente

8 — Sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251), en especial apartado 37.

9 — Sentencia de 4 de mayo de 1999 (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), en particular apartado 25.

10 — En realidad, en dicha sentencia se trataba del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas (Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, DO 1989, L 40, p. 1), que tiene idéntico tenor al del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria.

sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto «Doublemint». [11] El objetivo del artículo 7, apartado 1, letra c), es garantizar que los términos descriptivos puedan ser utilizados libremente por todos.

Sobre el primer motivo de recurso

Alegaciones

20. La Oficina alega que la sentencia recurrida aplica incorrectamente el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria con respecto a las «muñecas de juguete». Dicha norma impide el registro de términos que puedan servir para informar a potenciales consumidores de la naturaleza o los posibles usos del producto. Se refiere a términos que puedan designar características no sólo del producto como tal sino también de lo que el producto representa. Lo importante es si un término se percibe como una descripción, con independencia de su influencia en las decisiones de compra, y si lo que describe es el tipo de producto y no una característica que distingue los productos de un comerciante.

21. La Oficina añade que, conforme al artículo 7, apartado 1, letra c), debe denegarse el registro si un sintagma consiste exclusivamente en elementos que, en su uso normal y desde el punto de vista del consumidor, puedan servir para designar un producto de la especie de que se trate, bien directamente o por la mención de una de sus características esenciales. Sin embargo, cualquier diferencia perceptible entre el sintagma presentado para el registro y los utilizados en el lenguaje común por el público interesado puede hacerlos distintivos y aptos para el registro. [12] El contenido descriptivo debe «permitir que el público interesado advierta inmediatamente y sin más reflexión una relación concreta y directa» con los productos de que se trata. [13]

22. El Reino Unido afirma que el criterio utilizado por el Tribunal de Primera Instancia, de que «el público al que se dirige el producto entendiera, inmediatamente y sin ulterior reflexión, que el signo "New Born Baby" designaba una cualidad u otra característica de las muñecas para jugar», es demasiado estricto y no está justificado por el tenor del artículo 7, apartado 1, letra c). Para que se deniegue el registro no es necesario que el sintagma tenga carácter descriptivo de las propias muñecas; «New Born Baby» designa claramente una característica esencial de las muñecas que representan bebés recién nacidos.

11 — Sentencia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley (C-191/01 P; Rec. p. I-12447), apartados 31 y 32; véanse también los apartados 25 y 26 de la sentencia y los puntos 91 a 98 de mis conclusiones sobre dicho asunto. Con respecto a la Directiva sobre marcas, véanse asimismo las sentencias, todavía más recientes, de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland («Postkantoor») (C-363/99; Rec. p. I-1619), apartado 55, y Campina Melkunie («Biomild») (C-265/00; Rec. p. I-1699), apartado 35.

12 — Sentencia «Baby-Dry», apartado 40.

13 — Sentencias CINE-ACTION y CINE-COMEDY, citadas en la nota 6, apartado 27 de ambas.

23. A juicio de Zapf, la Oficina no ha acreditado que «New Born Baby» figure como tal en los diccionarios o que forme parte del lenguaje común de acuerdo con la estructura convencional del inglés. El Tribunal de Primera Instancia no ha considerado que sea este el caso y en realidad no lo es. Pero aunque así fuera, el sintagma sólo podría designar bebés vivos y no muñecas. Cualquier contenido descriptivo con respecto a una muñeca únicamente puede ser indirecto y, por consiguiente, no permite «que el público interesado advierta inmediatamente y sin más reflexión una relación concreta y directa». El Tribunal de Primera Instancia aplicó el criterio correcto. Además, sus apreciaciones de que «New Born Baby» no es directamente descriptivo ni de las muñecas ni de los accesorios para muñecas son apreciaciones de hecho que no pueden ser revisadas por el Tribunal de Justicia. [14]

Apreciación

24. Aunque el Tribunal de Justicia no tiene competencia para revisar las apreciaciones o valoraciones de hecho realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, sí puede revisar la forma en que el Tribunal de Primera Instancia aplicó el Derecho para apreciar los hechos. [15]

25. Zapf, en cualquier caso, comete un error en la medida en que da a entender que el Tribunal de Primera instancia afirmó que el sintagma «New Born Baby» no significa «bebé recién nacido». Dicho significado fue declarado por la Sala de Recurso y, aunque el Tribunal de Primera Instancia no lo refrende, es la premisa de hecho en la que éste basa su razonamiento jurídico. Los apartados 24 a 27 de la sentencia recurrida tienen el siguiente tenor:

«En lo que a las muñecas para jugar se refiere, la Sala de Recurso se limitó a declarar, en los apartados 19 y 20 de la resolución impugnada, que el signo "New Born Baby" significa "bebé recién nacido" y que "al ver la marca solicitada y al estar bajo la impresión de conjunto que la misma produce, el público interesado comprenderá inmediatamente y sin ulterior análisis de la materia que las [...] muñecas para jugar [...] tienen la cualidad especial de representar a bebés recién nacidos".

A este respecto, aun suponiendo que el signo "New Born Baby" pueda considerarse descriptivo de lo que representan dichas muñecas, tal consideración no basta, en principio, para acreditar que el signo de que se trata es descriptivo de las propias muñecas.

En efecto, un signo descriptivo de lo que representa un juguete sólo puede considerarse descriptivo de ese mismo juguete en la medida en que el público al que se dirige el

14 — Véase la sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI (Companyline) (C-104/00 P, Rec. p. I-7561), apartado 22 y la jurisprudencia que en el mismo se cita.

15 — Véase, por ejemplo, la sentencia Companyline, citada en la nota 14, apartado 22.

producto, al decidir comprarlo, asimile ese juguete con lo que representa. Ahora bien, la resolución impugnada no contiene afirmación alguna en tal sentido. Además, debe señalarse que, ni en su escrito de contestación ni en las respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia formuladas en la vista, la Oficina sostuvo que el público al que se dirige el producto, a saber, los compradores de juguetes, tenía tal percepción de los productos de que se trata.

Por consiguiente, la Sala de Recurso no demostró que el público al que se dirige el producto entendiera, inmediatamente y sin ulterior reflexión, que el signo "New Born Baby" designaba una cualidad u otra característica de las muñecas para jugar.»

26. En mi opinión, este razonamiento incurre en un claro error de Derecho.

27. Es cierto que un término descriptivo de lo que representa un juguete no describe directamente el propio juguete. Sin embargo, el artículo 7, apartado 1, letra c), prohíbe el registro de 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». El subrayado es mío.

28. Es una característica esencial de muchos juguetes, y de todos aquellos clasificados normalmente como muñecas, que representen algo. Las características de una motocicleta de juguete son diferentes de las de una jirafa de juguete y serán, con certeza, percibidas inmediatamente por el comprador potencial como características que definen la naturaleza del juguete (y esenciales para su elección de compra). En el comercio, los términos «motocicleta» y «jirafa» (o «motocicleta de carreras», «bebe jirafa», etc.) son importantes para que tanto el comprador como el vendedor identifiquen la categoría o la subcategoría del juguete de que se trate. Probablemente, no sería conforme con el artículo 7, apartado 1, letra c), registrar «Jirafa» o «Motocicleta» para ese tipo de juguetes. Lo mismo sucede en el caso de una muñeca infantil que represente a un bebé recién nacido, una princesa, un soldado o cualquier otro tipo de personaje.

29. Por tanto, no es necesario para que resulte de aplicación el artículo 7, apartado 1, letra c), que los consumidores asimilen [16] lo que se representa con el objeto que lo representa. Parece claro que, si es una característica esencial del producto representar otra cosa, un sintagma que consista exclusivamente en elementos que designen esa otra cosa no puede ser registrado como marca. El razonamiento del Tribunal de Primera Instancia basado en la falta de apreciación de asimilación en la resolución

16 — En francés, «*assimiler*»; en alemán, «*gleichsetzen*».

de la Sala de Recurso es, por tanto, errónea y la sentencia recurrida debe anularse en cuanto se base en este razonamiento.

Sobre el segundo motivo de recurso

Alegaciones

30. La Oficina alega que la sentencia recurrida aplica, incorrectamente el artículo 7, apartado 1, letra c), asimismo, con respecto a los accesorios para muñecas. Cuando los accesorios están destinados a ser utilizados con un producto y el comercio de los dos está relacionado, el resultado de la valoración de la marca debe ser el mismo para ambos; [17] si no lo fuera, las empresas podrían evitar los motivos de denegación del registro de una marca descriptiva del producto principal. Además, la sentencia recurrida interpreta erróneamente la resolución de la Sala de Recurso al entender que afirma que «New Born Baby» describe directamente los accesorios para muñecas o los que sirven para jugar con muñecas.

31. El Reino Unido considera que el Tribunal de Primera Instancia ha cometido los mismos errores con respecto a los accesorios que con relación a las muñecas. Al aplicar el artículo 7, apartado 1, letra c), deben tenerse en cuenta la práctica comercial y el punto de vista del consumidor medio. La gente adquiere los accesorios de las muñecas para utilizarlos con éstas. Un sintagma que designe las características de una muñeca si se emplea en relación con accesorios, puede considerarse indicativo de que son para utilizar con muñecas que tengan dichas características.

32. Zapf señala que los accesorios para muñecas no están subordinados a las muñecas. Incluyen objetos como las casas de muñecas y mobiliario, tiendas de juguete, cochecitos de niños y coches. Incluso los accesorios como biberones o pañales pueden utilizarse no sólo con muñecas que representen a bebés recién nacidos sino también con las que se asemejen a bebés mayores. En la sentencia Ellos [18] el Tribunal de Primera Instancia declaró específicamente que «no existen clases de productos o servicios subordinados a otras o accesorias de otras. [...] Procede analizar de manera autónoma cada producto o servicio o categoría de éstos». De esta apreciación se deduce claramente que el sintagma «New Born Baby» no designa ninguna característica de los productos de que se trata.

17 — Sentencia CINE COMEDY, citada en la nota 6, apartados 27 y 29.

18 — Sentencia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (T-219/00, Rec. p. II-753), en particular apartado 41; véase también la sentencia de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (Carcard) (T-356/00, Rec. p. II-1963), apartado 46.

Apreciación

33. El Tribunal de Primera Instancia trata sobre los accesorios de la manera que se expone a continuación, en los apartados 28 a 31 de su sentencia:

«Por lo que respecta a los accesorios de juguete para muñecas, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 20 de la resolución impugnada, que "el público interesado comprenderá inmediatamente y sin ulterior análisis de la materia que los productos objeto de la solicitud, en el presente caso [...] accesorios de juguete para muñecas [...] tienen la cualidad particular de representar a bebés recién nacidos".

No puede acogerse esta argumentación. En efecto, los accesorios de juguete para muñecas no representan a recién nacidos, sino otros objetos, como vestidos o zapatos en miniatura.

Además, en el apartado 20, *in fine,* de la resolución impugnada, la Sala de Recurso afirmó que, "en lo que atañe a los accesorios, la solicitud contiene una indicación descriptiva del destino, dado que fueron especialmente concebidos para este tipo de muñecas".

A este respecto, procede señalar que los accesorios de juguete para muñecas no van destinados a bebés recién nacidos. En efecto, éstos aún no pueden jugar con muñecas ni, *a fortiori,* manipular accesorios para muñecas. Además, aun suponiendo que el signo "New Born Baby" fuera descriptivo en relación con las muñecas para jugar y que los referidos accesorios fueran destinados a tales muñecas, de ello no podría deducirse que, para el público al que se dirige el producto, exista un vínculo directo y concreto entre el signo de que se trata y dichos accesorios. En efecto, el hecho de que, a modo de accesorio, un producto vaya destinado a otro público, en relación con el cual el signo de que se trate sea descriptivo, no basta, de por sí, para hacer que ese mismo signo sea descriptivo en relación con el producto accesorio.»

34. Este razonamiento tiene tres partes.

35. En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia rechaza la afirmación que figura en la resolución de la Sala de Recurso de que los accesorios para muñecas representan a bebes recién nacidos. Así realizada, la afirmación es desde luego insostenible. No obstante, estoy de acuerdo con la Oficina en que la crítica está basada en una comprensión errónea de un apartado de la Resolución que tiene una redacción desafortunada. El verdadero parecer de la Sala de Recurso se refleja en la afirmación sostenida al final del apartado según la cual «New Born Baby» es descriptivo del destino de los accesorios diseñados

específicamente para ser utilizados con muñecas que representan a bebes recién nacidos.

36. En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia considera que los accesorios para muñecas no están destinados a verdaderos bebés recién nacidos. Esta afirmación no parece discutible y, en cualquier caso, es una apreciación de hecho que no puede ser objeto del recurso de casación.

37. No obstante, ninguna de estas dos cuestiones puede ser considerada fundamental para la decisión del Tribunal de Primera Instancia de estimar el motivo de Zapf. Dicha decisión se basó en la tercera parte del razonamiento, según la cual para que resulte de aplicación el artículo 7, apartado 1, letra c), debe haber una relación directa y concreta entre el signo y los accesorios como tales y en el presente asunto, aun suponiendo que «New Born Baby» fuera descriptivo de las muñecas y de los accesorios destinados a estas muñecas, no hay necesariamente tal relación.

38. Este razonamiento también es erróneo. El destino de un accesorio para cualquier producto está por definición íntimamente vinculado con el propio producto. Un término que se utiliza en el comercio para designar dicho producto puede utilizase asimismo en el comercio para indicar el destino del accesorio. «Zapato» es descriptivo en relación con los zapatos; además es descriptivo en relación con los cepillos, las hormas y los abrillantadores que se emplean para los zapatos y, conforme al objetivo del artículo 7, apartado 1, letra c), debe estar disponible para ser utilizado libremente por todos en relación con tales objetos.

39. Este punto de vista no contradice las sentencias Ellos o Carcard, citadas por Zapf, que se refieren manifiestamente a categorías de productos no relacionadas entre sí. Si bien en tales situaciones puede ser válido afirmar que el carácter descriptivo de un signo debe apreciarse separadamente para cada categoría enumerada en la solicitud de registro y que la estrategia comercial global del solicitante es irrelevante, no puede aplicarse el mismo planteamiento cuando una categoría de productos consiste expresamente en «accesorios» para productos de otra categoría.

40. Por consiguiente, considero que el Tribunal de Primera Instancia erró al estimar que no existía necesariamente un vínculo entre los accesorios y las muñecas. Por tanto, debe acogerse el segundo motivo de recurso de la Oficina y la sentencia recurrida debe anularse también por lo que se refiere a la alegación de Zapf de la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria.

Sobre el tercer motivo de recurso

Alegaciones

41. La Oficina alega que, dado que el razonamiento de la Sala de Recurso basado en el artículo 7, apartado 1, letra c), fue correcto, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error al afirmar que el razonamiento sobre el artículo 7, apartado 1, letra b), no podía ser confirmado al basarse en aquél. En cualquier caso, las letras b) y c) establecen dos motivos independientes de denegación, por lo que la decisión sobre un motivo no determina el resultado del otro. Por último, el Tribunal de Primera Instancia declaró que no puede estimarse que un signo carezca de carácter distintivo únicamente porque no sea imaginativo. A juicio de la Oficina, eso tampoco es cierto. Para tener carácter distintivo (como indicación del origen comercial) un signo que se base en el lenguaje ordinario descriptivo debe diferenciarse de éste por algo más que «cualquier diferencia perceptible».[19] Este algo más puede ser descrito como fantasía o imaginación.

42. El Reino Unido alega que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia en las sentencias Canon,[20] Windsurfing Chiemsee[21] y Philips,[22] un signo debe considerarse suficientemente distintivo para ser registrado sólo si debido a su carácter distintivo, los productos o servicios que identifica son reconocidos por el consumidor medio como pertenecientes a la misma empresa. No debe interpretarse que la sentencia «Baby-Dry»[23] prive al artículo 7, apartado 1, letra b), de cualquier efecto con independencia del artículo 7, apartado 1, letra c). La cuestión que debería haberse planteado el Tribunal de Primera Instancia es si el consumidor medio consideraría «New Born Baby» distintivo del origen de las muñecas y de los accesorios para los que se solicitó el registro.

43. Zapf señala que el artículo 7, apartado 1, letra b), prohíbe el registro de las marcas que

19 — Sentencia «Baby-Dry», citada en la nota 8, apartado 40.

20 — Sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon Kabushiki Kaisha (C-39/97, Rec. p. I-5507).

21 — Citada en la nota 9, en particular apartado 46.

22 — Sentencia de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475), en particular apartado 77.

23 — Citada en la nota 8, apartado 40, en el que el Tribunal de Justicia declaró que: «debe apreciarse un posible carácter descriptivo no sólo respecto a cada uno de los términos considerados separadamente sino también respecto al conjunto que forman. Cualquier diferencia perceptible entre la expresión del sintagma propuesto para el registro y los términos utilizados, en el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada, para designar el producto o el servicio o sus características esenciales es adecuada para conferir a ese sintagma un carácter distintivo que le permite ser registrado como marca.»

carezcan de carácter distintivo, de modo que sólo se requiere un mínimo carácter distintivo para que una marca pueda ser objeto de registro. El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que no puede considerarse que un signo carezca de carácter distintivo únicamente porque carezca de un elemento adicional o de un mínimo de imaginación que una marca comunitaria no es necesariamente un trabajo de invención y que el criterio no es la originalidad o la imaginación sino la aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado en relación con los productos o servicios de la misma clase ofertados por competidores. [24] Además, la falta de carácter distintivo se deriva, en general, de la naturaleza descriptiva del sintagma, más que a la inversa. [25]

Apreciación

44. En los apartados 39 a 41 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Sala de Recurso:

«[...] dedujo la falta de carácter distintivo del signo de que se trata de su carácter descriptivo y, por lo demás, se limitó a señalar la falta "de todo carácter imaginativo".

Ahora bien, se ha estimado más arriba que la Sala de Recurso había considerado indebidamente que el signo objeto de examen estaba comprendido en la prohibición establecida por el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Por consiguiente, debe rechazarse el razonamiento de la Sala de Recurso con respecto al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 por basarse en dicho error.

Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia se desprende que la falta de carácter distintivo no puede resultar únicamente de la afirmación, en la resolución impugnada, de la falta de imaginación [...].»

45. Dado que, en mi opinión, debe anularse la sentencia recurrida en la medida en que considera que la resolución de la Sala de Recurso incurrió en un error con respecto al artículo 7, apartado 1, letra c), de ello se desprende que la conclusión contraria a la validez del razonamiento de la Sala de Recurso con relación al artículo 7, apartado 1, letra b), tampoco puede acogerse.

24 — Sentencia de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (T-34/00, Rec. p. II-683), apartado 45.

25 — Cita del punto 43 de las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo presentadas en el asunto Companyline, citado en la nota 14, junto con la jurisprudencia del Bundesgerichtshof alemán (Tribunal Supremo Federal) sobre la legislación alemana que incorpora al ordenamiento nacional las normas equivalentes de la Directiva sobre marcas.

46. No obstante, hay que realizar tres puntualizaciones a este respecto.

47. En primer lugar, no considero que de la resolución de la Sala de Recurso se desprenda que el signo de que se trata no tenga carácter distintivo porque sea descriptivo. Ahora bien, la Oficina no ha planteado esta cuestión, y no la examinaré.

48. En segundo lugar, como ha señalado acertadamente la Oficina, las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, en cualquier caso, establecen diferentes motivos de denegación del registro. Hay desde luego un espacio considerable en el que ambos se superponen: en general, lo que puede utilizarse para describir en el comercio no tiene carácter distintivo y, cuanto más descriptivo es un signo, más probable es que dicho signo carezca de carácter distintivo. No obstante, es evidente que para que un signo carezca de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), no es necesario que se cumplan los requisitos del artículo 7, apartado 1, letra c). Por consiguiente el hecho de que no se acredite el carácter descriptivo no determina, en uno u otro sentido, la cuestión del carácter distintivo.

49. En tercer lugar, aunque no pueda estimarse que un signo carece de carácter distintivo únicamente porque no sea imaginativo, la presencia o ausencia de elementos imaginativos es un factor que debe tenerse en cuenta para valorar el carácter distintivo. Si el signo tienen también un carácter descriptivo limitado, el criterio de la imaginación podría inclinar la balanza a la hora de valorar. En el presente asunto, la Sala de Recurso demostró la falta de elementos imaginativos poniendo de relieve el carácter ordinario del sintagma «New Born Baby» en inglés.

50. Por consiguiente, considero que deben acogerse los tres motivos de recurso invocados por la Oficina y que debe anularse la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Cuestiones pendientes

51. El Tribunal de Primera Instancia solo analizó dos de los cuatro motivos invocados por Zapf. Debe considerarse, con arreglo al artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia, si los otros dos motivos y cualquier cuestión pendiente en relación con los dos motivos analizados pueden ser examinados por el Tribunal de Justicia o si debe devolverse el asunto para que sea resuelto definitivamente.

52. En lo que atañe al motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria, es evidente que sólo resta una cuestión pendiente derivada del recurso de Zapf en primera instancia. Zapf se basó esencialmente en la alegación de que «New Born Baby» no se utilizaba en aquel momento en el comercio para designar muñecas y no existía ninguna necesidad imperativa de mantenerlo libre para tal uso. Dicha alegación, por una parte, no tiene en cuenta el tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), («puedan» servir en el comercio) y, por otra parte, parece basarse en el concepto de Derecho alemán de *Freihaltebedürfnis* («existencia de un imperativo de disponibilidad concreto, actual o serio») que, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Windsurfing Chiemsee, [26] no es un criterio determinante para la aplicación de dicha norma.

53. Durante la sustanciación del recurso de casación, Zapf ha alegado que la Oficina asume erróneamente que la solicitud de registro se refiere a muñecas que recuerdan a bebés recién nacidos o a cualquier tipo de bebés. Es cierto que el análisis conforme al artículo 7, apartado 1, letra c), sería diferente si se partiera de la base de que las muñecas respecto a las que se solicitó el registro eran de cualquier otro tipo. Sin embargo, esta afirmación no se realizó en la demanda en primera instancia y no puede ser introducida en una fase posterior.

26 — Citada en la nota 9, apartado 35, en relación con el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas.

54. Por lo que se refiere tanto al artículo 7, apartado 1, letra b), como a su letra c), Zapf alegó en primera instancia que «New Born Baby» era un sintagma inventado. Sin embargo, como señaló acertadamente la Sala de Recurso, es una de las múltiples variantes habituales de un término inglés normal. La afirmación de Zapf de que no es una construcción normal inglesa (que «newly born baby» sería más normal) se refuta por la consulta de cualquier diccionario inglés de prestigio, del que resulta claro que «new» se emplea habitualmente como adverbio, especialmente en construcciones en las que precede al participio pasado. El sintagma «new laid eggs» es un ejemplo de uso cotidiano y constante. El Shorter Oxford English Dictionary incluye «new-born», el Chambers English Dictionary recoge «newborn», y las búsquedas más superficiales en internet revelan cientos de miles de apariciones del sintagma en dos palabras separadas.

55. El tercer motivo invocado por Zapf en primera instancia señalaba que no se tuvieron en cuenta sus registros anteriores de la marca «New Born Baby» en Dinamarca y Suecia, donde el inglés es ampliamente conocido. No obstante, la Oficina señaló que dichos registros eran de marcas figurativas, y que los registros nacionales, aunque son indicadores útiles, no pueden tener un valor decisivo.

56. Estoy de acuerdo con la Oficina. Lo que se discute en el presente asunto es la posibilidad de registrar una marca denominativa, que carece de los elementos adicionales que están presentes por definición en una marca figurativa. La afirmación de Zapf de que el público danés y sueco tiene un conocimiento excelente del inglés no es relevante. Conforme al artículo 7, apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria, los motivos absolutos de denegación del artículo 7, apartado 1, se aplican incluso si se dan sólo en parte de la Comunidad. La posibilidad de que puedan no cumplirse en Dinamarca o Suecia no puede invalidar el hecho de que se cumplan en otros Estados miembros en los que el inglés es el idioma materno de la gran mayoría de la población.

57. Por último, Zapf invocó la violación de su derecho a ser oída: no se concedió la celebración de una vista y no se le permitió presentar observaciones sobre la valoración desfavorable de la Sala de Recurso, en las que habría podido presentar más aclaraciones respecto a su comercialización de muñecas con la marca «New Born Baby» durante un período de varios años en diferentes Estados miembros. La Oficina señaló que el procedimiento se realizó de conformidad con la regla 11, apartado 1, del Reglamento de ejecución [27] y los artículos 73 [28] y 75, apartado 1, [29] del Reglamento sobre la marca comunitaria. Añadió que la resolución de la Sala de Recurso se basó únicamente en hechos sobre los que Zapf pudo pronunciarse y en las propias observaciones de Zapf y que el uso del procedimiento oral era una facultad discrecional de la Sala de Recurso. La Oficina afirmó que, en cualquier caso, las observaciones que Zapf deseaba tener la oportunidad de presentar no eran relevantes para una valoración con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) o c).

58. Una vez más, las alegaciones de la Oficina son claramente correctas. Zapf pudo presentar todas las observaciones que consideró oportunas sobre la resolución del examinador y exclusivamente estos dos elementos (resolución y observaciones) formaron la base de las apreciaciones de la Sala de Recurso. Es más, las alegaciones sobre un uso anterior en Estados miembros sólo podían ser relevantes en el contexto del artículo 7, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria, [30] en el que Zapf no se basó.

27 — Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, DO L 303, p. 1: «Cuando, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento, el registro de la marca no fuere procedente [...], la Oficina comunicará al solicitante los motivos de la denegación [...].»

28 — «Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.»

29 — «La Oficina utilizará el procedimiento oral, bien de oficio, bien a instancia de alguna de las partes en el procedimiento, a condición de que lo juzgue útil.»

30 — «Las letras b), c) y d), del apartado 1, no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

Conclusión

59. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-140/00.

— Desestime el recurso en dicho asunto.

— Condene a Zapf Creation AG al pago de las costas causadas en primera instancia y casación.

— Condene al Reino Unido como parte coadyuvante a soportar sus propias costas en casación.