SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 9 de octubre de 2002 *

En el asunto T-36/01,

Glaverbel, con domicilio social en Bruselas (Bélgica), representada por M^{e}. S. Möbus, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representado por los Sres. A. di Carlo y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 30 de noviembre de 2000 (asunto R 137/2000-1),

* Lengua de procedimiento: inglés.

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

integrado por los Sres. R.M. Moura Ramos, Presidente, y J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de febrero de 2001;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de mayo de 2001;

celebrada la vista el 27 de febrero de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 24 de abril de 1998, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,

dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

2 La marca cuyo registro se solicita, según la reproducción facilitada en la demanda, constituye un motivo abstracto destinado a ser aplicado a la superficie de un producto de vidrio.

3 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 11, 19 y 21 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado, y corresponden a la descripción siguiente:

— «Instalaciones sanitarias; duchas, cabinas de ducha, cierres de ducha y divisiones de ducha; estantes de refrigerador, estantes de refrigerador hechos de cristal; partes y piezas para todos los productos mencionados», comprendidos en la clase 11;

— «Materiales de construcción no metálicos; vidrio de construcción; cristal decorado; acristalado; ventanas y puertas no metálicas; láminas, placas, paneles, divisiones y vidrio para la construcción, para muebles y para la decoración de exteriores e interiores; pantallas y divisiones de vidrio; partes y piezas para todos los productos mencionados», comprendidos en la clase 19;

— «Cristalería; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristal decorado; láminas y placas de vidrio en bruto o semielaborado para la fabricación de instalaciones sanitarias, duchas, cabinas de duchas, divisiones de ducha, estantes de refrigerador, unidades de acristalamiento, divisiones de edificios, pantallas de edificios, puertas, puertas de aparadores y mobiliario; utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); tablas para trinchar para la cocina; partes y piezas para todos los productos mencionados», correspondientes a la clase 21.

4 Mediante resolución de 24 de enero de 2000, el examinador denegó la solicitud de registro, en virtud del artículo 38 del Reglamento nº 40/94, basándose en que el signo solicitado no tenía carácter distintivo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, y que de las pruebas aportadas por la demandante no se podía inferir que existiera un carácter distintivo del signo adquirido como consecuencia del uso, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento.

5 El 4 de febrero de 2000 la demandante interpuso un recurso ante la Oficina contra la resolución del examinador, al amparo del artículo 59 del Reglamento nº 40/94.

6 Mediante resolución de 30 de noviembre de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 20 de diciembre de 2000, la Sala Primera de Recurso desestimó el recurso.

7 Esencialmente, la Sala consideró que el signo solicitado carecía de carácter distintivo ya que el consumidor al que se destinan los productos lo percibiría como una de las posibles apariencias funcionales de un tipo concreto de vidrio y,

por lo tanto, no era adecuado para indicar el origen comercial de los productos de que se trata. Con respecto al carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso, la Sala consideró, en particular, que no se había demostrado ese uso para el conjunto de la Comunidad.

Pretensiones de las partes

8 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule o modifique la resolución de la Sala de Recurso.

— Condene en costas a la Oficina.

9 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la parte demandante.

Fundamentos de Derecho

10 La demandante invoca tres motivos basados en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en la vulneración del derecho a ser oído y en la infracción del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento, respectivamente.

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

Alegaciones de las partes

11 La demandante alega que debe dispensarse el mismo trato a todos los tipos de marca. Recuerda que el Reglamento reconoce explícitamente que la forma de un producto puede constituir una marca y que no se trata de determinar lo que es habitual en un sector concreto, sino de dilucidar si la marca solicitada carece de todo carácter distintivo.

12 Alega que las pruebas que ha aportado con respecto al carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso muestran que los consumidores pueden percibir este tipo de signo utilizado como indicación de origen comercial de un producto, y que están acostumbrados a él.

13 La demandante señala que el único supuesto que podría justificar la conclusión de la Sala de Recurso, basada en la apariencia funcional del vidrio es aquel según el cuál el proceso técnico produce necesariamente la marca solicitada, supuesto que

no se ha enjuiciado en el presente asunto. En efecto, existen varias posibilidades de obtener un cristal opaco sin utilizar el signo controvertido. Niega asimismo el hecho de que se perciba la marca solicitada principalmente como una característica funcional de los productos de que se trata.

14 La demandante señala que, en el caso de autos, la marca solicitada no es un motivo simple, como un círculo o un cuadrado sino un motivo complejo y de fantasía. Alega que un consumidor puede identificar claramente el origen comercial de una placa de vidrio gracias al motivo solicitado como marca, y distinguir ese vidrio concreto de las placas de cristal de otros fabricantes que no lleven dicho motivo.

15 La demandante recalca que el Bureau des marques del Benelux, que examina las solicitudes de registro, sobre la base de motivos de denegación absolutos sustancialmente idénticos a los que aplica la Oficina, ha aceptado la marca y que la Oficina ha registrado otras marcas menos complejas y con menos fantasía que el signo solicitado.

16 La Oficina señala, en primer lugar, que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 exige no sólo un grado suficiente de carácter distintivo, que puede resultar de la apariencia del producto, sino también que el signo sea adecuado para ejercer la función de indicador del origen comercial de los productos de que se trate.

17 Considera, en segundo lugar, por una parte, que el dibujo aplicado a las placas de cristal carece de todo carácter distintivo en la medida en que el motivo es sencillo y se limita a un tipo de diseño habitual para estos productos. Por otra parte, la Oficina sostiene que un motivo muy complejo u ornamental no podrá ser distintivo si resulta imposible que el consumidor medio lo memorice.

18 En tercer lugar, la Oficina señala que deben tenerse en cuenta la naturaleza del producto y la manera como se utiliza. En el caso de autos, para el consumidor, el diseño es funcional, desde los puntos de vista técnico y estético. Para identificar el origen comercial del producto, el consumidor al que éste va dirigido mirará las marcas gráficas o se dirigirá al comerciante. Además, el signo solicitado no contiene elementos que puedan llamar la atención del consumidor y ser memorizados por éste.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

19 En primer lugar, procede señalar que un motivo aplicado a la superficie de un producto puede constituir una marca comunitaria, en la medida en que sea adecuado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra.

20 No obstante, la aptitud general de una categoría de signos para constituir una marca no implica que los signos pertenecientes a esa categoría tengan necesariamente carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en relación con un producto o un servicio determinado.

21 Los signos desprovistos de carácter distintivo, a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 no pueden cumplir la función esencial de la marca, es decir, la de identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior.

22 El carácter distintivo de un signo únicamente debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro y, por otra, en relación con la percepción que del mismo tiene el público pertinente.

23 En segundo lugar, debe señalarse que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 no distingue entre los signos de naturaleza distinta. No obstante, la percepción del público pertinente no es necesariamente la misma en el caso de un signo que consiste en un motivo aplicado a la superficie de un producto que en el caso de una marca denominativa o gráfica, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, si bien el público está acostumbrado a percibir, inmediatamente, las marcas denominativas o gráficas como signos identificadores del origen comercial del producto, no puede afirmarse lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto exterior del productor para el que se solicita.

24 Por último, procede señalar que los motivos aplicados a la superficie de un producto pueden tener varias funciones, especialmente, técnicas, decorativas o indicativas del origen comercial del producto. A este respecto, en la medida en que el público pertinente percibe el signo como una indicación del origen comercial del producto, el hecho de que ese signo cumpla varias funciones simultáneas no influye en su carácter distintivo.

25 En el caso de autos, los productos de cristalería de que se trata interesan tanto a los profesionales del sector de la construcción como al público en general. Por lo tanto, el público pertinente está formado por el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer. C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26).

26 El motivo es el resultado de aplicar, en la superficie de una placa de cristal, pequeños trazos repetidos hasta el infinito, cualquiera que sea la superficie de la

placa. Por cuanto se aplica sobre la totalidad de una de las superficies el producto, se confunde con el aspecto exterior del propio producto. En efecto, considerado globalmente, este motivo no contiene ningún elemento específico que pueda llamar la atención inmediata del consumidor, como indicación del origen comercial del producto de que se trata. El signo solicitado, que reproduce el aspecto del cristal, refleja las características evidentes del producto, causando su percepción, ante todo, como un medio técnico que garantiza la opacidad del cristal.

27 A este respecto, la Sala de Recurso declaró fundadamente que, por una parte, el público pertinente no está acostumbrado a considerar los motivos aplicados a la superficie de placas de vidrio como una indicación del origen comercial del producto y, por otra, que, a simple vista, no puede reconocerse el motivo como una indicación del origen comercial del producto, sino como un elemento funcional de éste.

28 Además, procede señalar que las cualidades relativas a complejidad y fantasía del motivo solicitado, señaladas por la demandante, no bastan para determinar el carácter distintivo de ese motivo. En efecto, estas características parecen obedecer más bien a un acabado estético o decorativo que a la necesidad de servir de indicación del origen comercial de los productos. Por lo demás, la complejidad global del motivo, así como su aplicación en la superficie exterior del producto no permiten retener los detalles específicos de ese motivo, ni considerarlo sin percibir al mismo tiempo las características intrínsecas del producto. Así, el público pertinente no podrá memorizar fácil e inmediatamente el motivo solicitado como signo distintivo.

29 Por lo que respecta a las precisiones que la demandante efectuó en el acto de la vista, según las cuales, el motivo se percibe como piel, como una ola brillante o incluso como una huella dactilar, debe señalarse que si bien se considera que el consumidor medio puede memorizar signos complejos, sólo los retiene sobre la base de elementos concretos, memorizables y que percibe como indicador del origen comercial del producto. Ahora bien, el consumidor medio no está acostumbrado a percibir como signo distintivo una mera impresión que produce el aspecto exterior de un producto.

30 Además, la impresión que produce el motivo no es estable. En efecto, esta impresión puede percibirse de muy distinta manera, en función del ángulo de visión, de la intensidad de la luz o de la calidad del vidrio y, por lo tanto, no permitirá identificar los productos de la demandante ni distinguirlos de los que tengan otro origen comercial.

31 En consecuencia, hay que concluir que el signo solicitado no permitirá que el consumidor lo reconozca como signo distintivo cuando haya de adoptar una decisión ulterior con motivo de una adquisición de los productos de que se trata.

32 No desvirtúa esta conclusión la argumentación de la demandante según la cual el consumidor puede identificar el signo solicitado porque sus productos se comercializan desde hace mucho tiempo y porque los especialistas no pueden dejar de reconocer que los productos así decorados proceden de la demandante. En efecto, por una parte, esta argumentación corresponde a un análisis relacionado con el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso, y no al carácter distintivo intrínseco del motivo solicitado y, por otra, no puede considerarse que el público pertinente para los productos de que se trata está formado exclusivamente por los especialistas, profesionales de la construcción o de la industria del vidrio.

33 Procede agregar que el hecho de que existan varios procedimientos técnicos y otros motivos disponibles para hacer que un cristal adquiera opacidad no permite afirmar que el consumidor percibirá el signo solicitado como indicativo del origen comercial de los productos.

34 Además, por lo que se refiere a la existencia de una resolución que admite el carácter registrable del signo como marca en el Benelux, debe recordarse que, como resulta de la jurisprudencia, el régimen comunitario de marcas es un

sistema autónomo, cuya 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 registro de un signo como marca comunitaria sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente. Por lo tanto, la Oficina y, en su caso, el juez comunitario, no quedan vinculados por las resoluciones adoptadas en algunos Estados miembros, por las que se admite el carácter registrable de ese mismo signo como marca.

35 Por otra parte, en cuanto a la alegación de la demandante basada en las anteriores resoluciones de la Oficina por las que se admiten el carácter distintivo de formas de productos como tales, debe puntualizarse que las resoluciones de las Salas de Recurso relativas al registro de un signo como marca comunitaria se basan en la aplicación del Reglamento nº 40/94. En consecuencia, procede apreciar la legalidad de las resoluciones de la Salas de Recurso únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas Salas.

36 De ello se deduce que es inoperante la alegación de la demandante basada en la existencia de resoluciones anteriores, en particular, de la Resolución R 104/1999-3 de la Sala Tercera, de 28 de octubre de 1999, por la que se admite el carácter distintivo de formas como tales. Además, la demandante no ha presentado ninguna decisión de la Oficina por la que se resuelva sobre signos idénticos o análogos al signo controvertido, ni ha formulado alegaciones sustanciales que puedan deducirse de tales resoluciones.

37 De las consideraciones que preceden resulta que la Sala de Recurso consideró fundadamente que el signo controvertido carece de carácter distintivo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. De ello se desprende que procede desestimar el presente motivo.

Sobre la vulneración del derecho a ser oído

Alegaciones de las partes

38 La demandante señala que la Sala de Recurso rechazó la conclusión del examinador sobre la adquisición del carácter distintivo del signo solicitado como consecuencia de su uso. No obstante, la Sala de Recurso se negó a considerar que el signo solicitado había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso basándose en motivos nuevos, invocados de oficio. La demandante alega que, en la medida en que la Sala de Recurso planteó tales objeciones por primera vez en la resolución impugnada mediante la que le dio cuenta de ellas, no pudo presentar observaciones sobre dichas objeciones en ninguna fase del procedimiento.

39 La Oficina alega que no se han conculcado los derechos de la demandante, por cuanto la Sala de Recurso no hizo sino valorar las pruebas presentadas por la demandante de una manera distinta de la empleada por el examinador. Desde el inicio del procedimiento se había advertido a la demandante sobre la necesidad de presentar pruebas del uso del signo solicitado respecto a la totalidad del territorio comunitario.

40 La Oficina señala, por lo demás, que el examinador y la Sala de Recurso llegaron a la conclusión de que las pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar la adquisición del carácter distintivo. Alega que las diferencias en la valoración de las pruebas por parte del examinador y de la Sala de Recurso no equivalen a una modificación de los motivos por los que se desestima la pretensión de la demandante.

41 La Oficina considera que las pruebas presentadas por la demandante eran inteligibles y que no era necesario concederle un plazo para obtener pruebas adicionales.

42 Por otra parte, la Oficina agrega que el debate ante la Sala de Recurso se desarrolló de conformidad con los artículos 38, apartado 3, y 61, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. Por lo que se refiere al artículo 61, apartado 2, de dicho Reglamento, alega que, en el presente asunto, no existían comunicaciones, en el sentido de dicha disposición, libradas por la Sala de Recurso o remitidas por otras partes. Por lo tanto, no se aplica esta disposición en el caso de autos, en el que únicamente se discute una cuestión de valoración de las pruebas.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

43 En el caso de autos, ha quedado acreditado que el examinador denegó la solicitud de registro después de considerar la pretensión de la demandante de que la marca había adquirido un carácter distintivo como consecuencia de su uso, de conformidad al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94. A este respecto, decidió que los documentos acreditativos presentados por la demandante habían mostrado que el motivo solicitado se utilizaba como elemento decorativo y que los productos se comercializaban con la marca denominativa CHINCHILLA.

44 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que no confirmaba dicha decisión del examinador en la medida en que no se basaba en un análisis específico de las pruebas presentadas. A renglón seguido, declaró que el signo solicitado no había adquirido carácter distintivo como consecuencia de su uso, señalando que los documentos presentados no bastaban para resolver en favor de la demandante, en la medida en que, por una parte, procedían de profesionales establecidos tan sólo en tres Estados miembros y, por otra, dejaban entrever el bajo nivel de ventas en los otros cinco Estados miembros.

45 Considerando las alegaciones formuladas por la demandante en su integridad, es preciso señalar que, esencialmente, aduce que se conculcó su derecho a ser oída en la medida en que no pudo presentar ni ante el examinador ni ante la Sala de Recurso sus observaciones sobre las consideraciones que justificaron la desestimación por parte de ésta del carácter distintivo adquirido por el signo solicitado.

46 Procede señalar que, en la medida en que detectó un error en la apreciación realizada por el examinador, con arreglo al artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso podía ya sea ejercer las competencias de éste, o bien devolverle el asunto para que le diera cumplimiento.

47 De ello se deduce que, en la medida en que la Sala de Recurso optó por no devolver el asunto al examinador, ostentaba las mismas competencias y estaba sujeta a las mismas obligaciones que éste, en particular, la de no poder denegar una solicitud hasta que el solicitante hubiera podido presentar sus observaciones, conforme a los artículos 38, apartado 3, y 73 del Reglamento nº 40/94.

48 En el caso de autos, dado que optó por ejercer las competencias del examinador, la Sala de Recurso no podía desestimar la solicitud de registro, al igual que no podía hacerlo el examinador, sin brindar a la demandante la posibilidad de presentar sus observaciones sobre el razonamiento de que se trata, basado en el bajo nivel de las ventas del referido producto en algunos Estados miembros y sobre el alcance geográfico limitado de las manifestaciones realizadas al respecto, ya que anteriormente no se había expuesto este razonamiento a la demandante.

49 La Oficina no puede alegar que la valoración de las pruebas del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso se redujo a una mera apreciación de la inexistencia de elementos de prueba en lo atinente a la totalidad del

territorio comunitario, que la demandante debería haber aportado obligatoriamente. En efecto, el examen de la Sala de Recurso no se limitaba a una mera constatación de la inexistencia de tales pruebas por lo que se refiere a determinados Estados miembros, sino que comprendía también la valoración de los elementos de prueba relativos a otros Estados miembros, valoración sobre la que la demandante debería haber podido presentar sus observaciones. A este respecto, la resolución impugnada indica, por lo demás, que la prueba del uso no debe referirse necesariamente a todos los Estados miembros.

50 De ello se desprende que al no otorgar a la demandante la posibilidad de pronunciarse debidamente sobre el razonamiento efectuado por primera vez en la resolución impugnada, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso vulneró el derecho de la demandante a ser oída.

51 En estas circunstancias, procede acoger el motivo relativo a la conculcación del derecho a ser oído. Por lo tanto, debe anularse la resolución, sin que sea necesario que el Tribunal de Primera Instancia analice la procedencia del tercer motivo, que estriba en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

Costas

52 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 Oficina, procede condenarla a abonar sus propias costas, así como las de la parte demandante, conforme a lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) **Anular la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y modelos) de 30 de noviembre de 2000 (asunto R 137/2000-1).**

2) **La Oficina cargará con sus propias costas, así como con las de la parte demandante.**

Moura Ramos Pirrung Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de octubre de 2002.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

R.M. Moura Ramos