SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 9 de septiembre de 2010 *

En el asunto C-265/09 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 10 de julio de 2009,

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

parte recurrente,

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

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, con domicilio social en Hamburgo (Alemania), representada por el Sr. M. Wolter, Rechtsanwalt,

parte demandante en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

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

Abogado General: Sr. Y. Bot;
Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de mayo de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 29 de abril de 2009, BORCO-Marken-Import Matthiesen/OAMI (α) (T-23/07, Rec. p. II-861; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual éste anuló la resolución de la Cuarta

Sala de Recurso de la OAMI de 30 de noviembre 2006 (asunto R 808/2006-4), por la que se desestimaba el recurso contra la resolución del examinador que denegó el registro del signo gráfico «α» como marca comunitaria (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

2 El Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) fue derogado por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada) (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. No obstante, el presente litigio sigue rigiéndose por el Reglamento nº 40/94, habida cuenta de la fecha en que ocurrieron los hechos.

3 A tenor del artículo 4 del Reglamento nº 40/94:

«Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.»

4 En virtud del artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento 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;

[…]»

5 Con arreglo al artículo 74, apartado 1, de dicho Reglamento, «en el curso del procedimiento, la [OAMI] procederá al examen de oficio de los hechos».

Antecedentes del litigio

6 BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «BORCO») presentó, el 14 de septiembre de 2005, ante la OAMI una solicitud de registro del signo



como marca comunitaria.

7 Los productos para los cuales se solicitó el registro pertenecen a la clase 33, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «Bebidas alcohólicas, a excepción de las cervezas, vinos, vinos espumosos y bebidas que contengan vino.»

8 Mediante resolución de 31 de mayo de 2006, el examinador denegó la solicitud de registro por falta de carácter distintivo del signo de que se trata, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. El examinador consideró que la marca cuyo registro se solicitaba consistía en la reproducción fiel de la letra griega minúscula «α», sin alteración gráfica, y que los compradores de lengua griega no advertirían en dicho signo la indicación del origen comercial de los productos mencionados en la solicitud de registro de marca.

9 El 15 de junio de 2006, BORCO interpuso un recurso ante la OAMI contra dicha resolución.

10 Se desestimó dicho recurso mediante la resolución controvertida por considerar que el signo de que se trata carecía del carácter distintivo exigido por el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

El recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

11 El 5 de febrero de 2007 BORCO promovió un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia al objeto de que se anulara la resolución controvertida, invocando tres motivos relativos a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, del artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento y del artículo 12 del mismo Reglamento, respectivamente. BORCO sostuvo, en particular, a efectos de su

primer motivo, que el signo controvertido posee el carácter distintivo exigido por el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en la medida en que permite identificar los productos pertinentes de la clase 33, según lo previsto en dicho Arreglo de Niza como procedentes de su empresa y, por consiguiente, distinguirlos de los productos de otras empresas. Por cuanto, en virtud del artículo 4 de dicho Reglamento, las letras pueden constituir una marca, no es posible, en principio, negar que tengan carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, so pena de vaciar de su sustancia el artículo 4 del mismo Reglamento.

12 En el apartado 39 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia señaló en primer lugar que la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI debería haberse cerciorado de si quedaba excluido el hecho de que el signo propuesto pudiera ser apropiado para distinguir, a los ojos de los consumidores medios de lengua griega, los productos de BORCO de aquellos que tengan otra procedencia, entendiéndose que basta un mínimo de carácter distintivo para impedir la aplicación del motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

13 En cuanto al análisis realizado, en el caso de autos, por dicha Sala de Recurso, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en los apartados 40 a 52 de la sentencia recurrida, que, con infracción, en particular, del artículo 4 del Reglamento nº 40/94, dicha Sala se había negado a reconocer a las letras únicas todo carácter distintivo sin recurrir al examen concreto antes mencionado.

14 El Tribunal de Primera Instancia prosiguió su examen de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI en los siguientes términos:

«53 En cuarto lugar, la [Cuarta] Sala de Recurso [de la OAMI] consideró, en el apartado 25 de la resolución [controvertida], que el público de referencia percibirá "quizás" la letra "α" como una referencia a la calidad (calidad "A"), una indicación

de tamaño o la designación de un tipo o de una especie de bebidas alcohólicas como las designadas en la solicitud de marca.

54 La OAMI no puede afirmar que al pronunciarse en este sentido, la [Cuarta] Sala de Recurso [de la OAMI] efectuó un examen concreto del carácter distintivo del signo de que se trata. En efecto, además de presentar un carácter dudoso que le priva de todo valor, ese motivo no se refiere a ningún hecho concreto que pueda justificar la conclusión de que la marca solicitada será percibida por el público pertinente como una referencia a la calidad, una indicación de tamaño o una designación de tipo o de especie para los productos a los que se refiere la solicitud de marca [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2008, Hartmann/OAMI (E), T-302/06, apartado 44]. De ello resulta que la [Cuarta] Sala de Recurso [de la OAMI] no ha demostrado la falta de carácter distintivo de la marca solicitada.»

15 En el apartado 56 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que:

«Del conjunto de las consideraciones anteriores resulta que, al deducir la falta de carácter distintivo del signo presentado de la mera inexistencia de alteraciones o de ornamentaciones gráficas respecto al tipo de letra Times New Roman, sin proceder a un examen concreto de su aptitud para distinguir, en la percepción del público de referencia, los productos de que se trata de los que proceden de los competidores de [BORCO], la Sala de Recurso efectuó una aplicación errónea del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.»

16 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia acogió el primer motivo y anuló la resolución controvertida sin examinar los otros dos motivos invocados por BORCO. Recordando que, con arreglo al artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, corresponde a la OAMI examinar de nuevo la solicitud de registro presentada por BORCO a la luz de los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia estimó que no había lugar a pronunciarse sobre la segunda pretensión de BORCO de que se declarara que el artículo 7, apartados 1, letras b) y c),

y 2, del Reglamento nº 40/94 no impedía el registro de la marca controvertida para los productos mencionados en la solicitud de registro.

Pretensiones de las partes

17 En su recurso de casación, en apoyo del cual invoca un motivo único que se divide en tres submotivos relativos a la exigencia de un examen concreto del carácter distintivo, al carácter supuestamente dudoso del examen *a priori* y a la carga de la prueba, respectivamente, la OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida.

— Con carácter principal, desestime el recurso interpuesto por BORCO en primera instancia.

— Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.

— Condene a BORCO al pago de las costas causadas tanto ante el Tribunal de Primera Instancia como ante el Tribunal de Justicia.

18 BORCO solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la OAMI.

Sobre el recurso de casación

Sobre el primer submotivo del motivo único

Alegaciones de las partes

19 La OAMI alega que, contrariamente a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, el examen del carácter distintivo de un signo sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 no siempre implica la constatación de la aptitud de ese signo para distinguir los diferentes productos en el marco de un examen concreto referido a tales productos.

20 Afirma que el Tribunal de Primera Instancia aplicó indebidamente el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, en la medida en que rechazó la tesis de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI por el único motivo de que ésta recoge, respecto a una categoría determinada de signos, el principio de que los signos de esa categoría no pueden normalmente servir para indicar el origen. Ahora bien, matiza que, el Tribunal de Primera Instancia debería haber comprobado si la afirmación de dicha Sala de Recurso se reflejaba en los hechos.

21 Para sustentar su criterio la OAMI se apoya en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los signos tridimensionales (véase la sentencia de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C-136/02 P, Rec. p. I-9165), a las marcas de color (véanse las sentencias de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, y de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Rec. p. I-6129), así como en la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia en materia de slogans publicitarios y de nombres de dominio. Alega que la jurisprudencia citada autoriza, respecto a diferentes

categorías de signos, un examen del carácter distintivo concreto, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, basado en afirmaciones generales relativas a la percepción del consumidor y a la influencia en ésta, y renuncia a menudo a un examen concreto de los productos y de los servicios mencionados en la solicitud de registro de que se trate.

22 La OAMI señala que si se puede afirmar, en la apreciación de signos tridimensionales, que el consumidor, a falta de elementos gráficos y textuales, no está acostumbrado a presumir el origen de los productos basándose en su forma (sentencia Mag Instrument/OAMI, antes citada, apartado 30), debería asimismo poderse afirmar que el consumidor no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en letras únicas desprovistas de elementos gráficos.

23 Observa que a efectos del examen de la categoría de signos de colores, el Tribunal de Justicia ha considerado que, salvo en circunstancias excepcionales, los colores no tienen carácter distintivo alguno *ab initio,* pero pueden, en su caso, adquirirlo, a raíz de un uso en relación con los productos o servicios reivindicados (sentencia Heidelberger Bauchemie, antes citada, apartado 39). La OAMI estima que debería poderse afirmar lo mismo en relación con las letras únicas y, más concretamente, habida cuenta de que normalmente éstas se perciben como una designación de tipo o de números de código, una indicación de tamaño u otra información similar.

24 BORCO refuta la interpretación propuesta por la OAMI. Señala que el concepto de carácter distintivo debe interpretarse del mismo modo respecto a todas las categorías de marcas. Afirma que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 no distingue entre las distintas categorías de marcas en lo tocante a la apreciación del carácter distintivo de éstas. Matiza que el carácter distintivo de una marca debe siempre apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se haya solicitado el registro de la marca. A su juicio, la mayor dificultad que puede darse al

apreciar, en su caso, concretamente el carácter distintivo de determinadas marcas no puede justificar, por sí sola, la suposición de que, *a priori,* tales marcas carecen de carácter distintivo.

25 Alega que contrariamente a lo que afirma la OAMI, los principios establecidos por la jurisprudencia en relación con el carácter distintivo de las marcas de color y tridimensionales no pueden aplicarse por analogía al presente asunto. Puntualiza que toda vez que la marca cuyo registro se solicita es una marca gráfica que representa una letra única del alfabeto griego, a saber «α», en un tipo de caracteres corriente y sin otro elemento gráfico, deben aplicarse, por consiguiente, los principios establecidos en materia de marcas denominativas.

26 Pone de relieve que la regla empírica, acuñada por el Tribunal de Justicia, según la cual los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual (véase la sentencia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, apartado 27), no puede aplicarse analógicamente al presente asunto. Precisa que una letra única es ciertamente un signo independiente del aspecto de los productos designados por la marca de que se trata. Agrega que, además, no existe ningún indicio de que el consumidor perciba una marca consistente en una letra única de forma distinta a una marca compuesta por dos o más letras.

27 A mayor abundamiento, alega que el punto de vista según el cual es posible abstenerse de un examen con respecto a los productos y los servicios concretamente reivindicados va claramente en contra de la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia.

Apreciación del Tribunal de Justicia

28 Procede recordar, ante todo, que, según el artículo 4 del Reglamento nº 40/94, las letras se encuentran entre las clases de signos que pueden constituir marcas comunitarias siempre que sean apropiadas para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

29 No obstante, la aptitud general de un signo para constituir una marca no implica que ese signo tenga necesariamente carácter distintivo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, en relación con un producto o un servicio determinado (véase la sentencia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartado 32).

30 En efecto, a tenor de dicha disposición, debe denegarse el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

31 Según reiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca en el sentido de dicha disposición significa que esa marca permite identificar el producto para el que se solicita el registro como procedente de una empresa determinada y, por lo tanto, distinguir tal producto de los de otras empresas (véanse las sentencias Henkel/OAMI, antes citada, apartado 34; de 8 de mayo de 2008, Eurohypo/OAMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, apartado 66, y de 21 de enero de 2010, Audi/OAMI, C-398/08 P, Rec. p. I-535, apartado 33).

32 Ahora bien, según jurisprudencia consolidada, dicho carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público pertinente (sentencias citadas Storck/OAMI, apartado 25; Henkel/OAMI, apartado 35, y Eurohypo/OAMI, apartado 67). Además, como reconoce la OAMI en su recurso de casación, el Tribunal de Justicia ha declarado que este método de apreciación es

igualmente aplicable al análisis del carácter distintivo de los signos formados únicamente por un color en sí mismo, de las marcas tridimensionales y de los slogans (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de octubre de 2004, KWS Saat/OAMI, C-447/02 P, Rec. p. I-10107, apartado 78; Storck/OAMI, antes citada, apartado 26, así como Audi/OAMI, antes citada, apartados 35 y 36).

33 Sin embargo, 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 pertinente 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 de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/OAMI, C-473/01 P y C-474/01 P, Rec. p. I-5173, apartado 36; de 21 de octubre de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec. p. I-10031, apartado 34; Henkel/OAMI, antes citada, apartados 36 y 38, así como Audi/OAMI, antes citada, apartado 37).

34 A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha precisado que las dificultades que pueden conllevar algunos tipos de marcas, debido a su propia naturaleza, para demostrar 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 (véanse las sentencias, antes citadas, OAMI/Erpo Möbelwerk, apartado 36 y Audi/OAMI, apartado 38).

35 Pues bien, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 3 de la 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), cuyos términos son idénticos a los del artículo 7 del Reglamento nº 40/94, se desprende que el carácter distintivo de una marca debe siempre apreciarse *in concreto* en relación con los productos o servicios a que se refiere (véanse, en este sentido, las sentencias Libertel, antes citada, apartado 76, así como

de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartados 31 y 33).

36 Como ha señalado el Abogado General en el punto 47 de sus conclusiones, la exigencia de una apreciación concreta de la aptitud del signo de que se trate para distinguir los productos o los servicios designados de los de otras empresas permite conciliar el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, con el reconocimiento, por el artículo 4 de dicho Reglamento, de la aptitud general de un signo para constituir una marca.

37 A este respecto, debe señalarse que, aunque se desprenda de la jurisprudencia citada que el Tribunal de Justicia ha reconocido que existen determinados tipos de signos que pueden más difícilmente tener un carácter distintivo *ab initio,* sin embargo no ha dispensado a las oficinas de marcas de proceder a un examen *in concreto* de su carácter distintivo.

38 En lo que atañe más concretamente al hecho de que el signo de que se trata esté constituido por una letra única sin alteración gráfica, procede recordar que el registro de un signo como marca no se supedita a la constatación de un cierto grado de creatividad o de imaginación lingüística o artística por parte del titular de la marca (sentencia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI, C-329/02 P, Rec. p. I-8317, apartado 41).

39 De ello se deduce que, dado que la determinación del carácter distintivo puede resultar más difícil respecto a una marca consistente en una letra única que respecto a otras marcas denominativas, tanto más está la OAMI obligada a apreciar la aptitud del signo de que se trata para distinguir los diferentes productos o servicios en el marco de un examen concreto que haya por objeto tales productos o servicios.

40 Por consiguiente, al comprobar si la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI llevó a cabo un examen concreto de la aptitud del signo controvertido para distinguir los productos designados de los de otras empresas, el Tribunal de Primera Instancia aplicó acertadamente el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

41 De ello se desprende que debe desestimarse el primer submotivo del motivo único por infundado.

Sobre el segundo submotivo del motivo único

Alegaciones de las partes

42 Según la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia pasó indebidamente por alto el hecho de que el examen del carácter distintivo de un signo es un examen *a priori* y que, por consiguiente, la resolución que se adopta con posterioridad a ese examen posee siempre un carácter dudoso. Señala que el consumidor medio es un concepto jurídico y que el examen del carácter distintivo de un signo debe realizarse independientemente de toda utilización efectiva de ese signo en el mercado.

43 BORCO replica que meras suposiciones no son suficientes para poder declarar la falta de todo carácter distintivo de un signo. Afirma que si fuera así, la OAMI podría denegar toda solicitud de registro de marca, sin motivos concretos, por falta de carácter distintivo, basándose únicamente en la suposición de que la marca en cuestión puede, en su caso, por razones que incluso la OAMI ignoraría, carecer del carácter distintivo exigido. Sostiene que tal actuación es incompatible con la jurisprudencia

del Tribunal de Justicia, según la cual, al examinar los motivos de denegación absolutos, la OAMI debe proceder a un examen minucioso y completo de todos los hechos y circunstancias pertinentes.

Apreciación del Tribunal de Justicia

44 Debe señalarse que la exigencia de proceder a un examen *a priori* del carácter distintivo de un signo no impide que ese examen se efectúe *in concreto.*

45 En efecto, como se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el examen de las solicitudes de registro no debe ser mínimo, sino completo y estricto para evitar que se registren marcas de manera indebida y para garantizar, por razones de seguridad jurídica y de buena administración, que no sean registradas aquellas marcas cuyo uso pudiera impugnarse con éxito ante los tribunales (véase, en este sentido, las citadas sentencias Libertel, apartado 59, y OAMI/Erpo Möbelwerk, apartado 45).

46 Se desvirtuaría el objetivo mismo del control *a priori* si, a pesar de la exigencia, recordada en el apartado 39 de la presente sentencia, de realizar un examen concreto del carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la OAMI pudiera, sin justificación pertinente, ampararse en suposiciones o simples dudas.

47 De ello se deduce que el Tribunal de Primera Instancia estimó acertadamente, en el apartado 54 de la sentencia recurrida, que, al basarse en un motivo dudoso, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI no pudo ajustarse a las exigencias que caracterizan el

examen del carácter distintivo de un signo cuyo registro se solicita como marca en virtud del Reglamento nº 40/94.

48 Por consiguiente, el segundo submotivo del motivo único debe desestimarse por infundado.

Sobre el tercer submotivo del motivo único

Alegaciones de las partes

49 La OAMI alega que el Tribunal de Primera Instancia ignoró el reparto de la carga de la prueba en el examen realizado sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en la medida en que consideró que la OAMI debe siempre probar la falta de carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita refiriéndose a hechos concretos.

50 Afirma que, toda vez que el procedimiento de registro es un procedimiento administrativo y no un procedimiento contradictorio en el que la OAMI debe demostrar al solicitante los hechos objeto de las pruebas en las que se sustentan los motivos de denegación, corresponde al solicitante que invoca en un recurso el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita facilitar las indicaciones concretas y fundadas que prueben que esa marca está revestida de carácter distintivo.

51 Según la OAMI, cuando decide que una marca cuyo registro se solicita carece de carácter distintivo, puede fundar su análisis en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de gran consumo, hechos que puede conocer toda persona y que son, en particular, conocidos de los consumidores de esos productos. Considera que, en tal caso, la OAMI no está obligada a presentar ejemplos de tal experiencia práctica.

52 Alega que el Tribunal de Primera Instancia pasó indebidamente por alto este principio cuando, en el apartado 54 de la sentencia recurrida, reprocha a la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI que no se hubiera referido a ningún hecho concreto. Contrariamente a lo que estimó el Tribunal de Primera Instancia, dicha Sala de Recurso podría haber fundado su análisis en hechos resultantes de la experiencia generalmente adquirida según la cual las letras únicas se utilizan muy habitualmente como, en particular, designaciones de tipo, números de códigos o indicaciones de tamaño y se perciben como tales.

53 Según BORCO, dichos criterios son jurídicamente erróneos.

54 En virtud del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, corresponde a la OAMI, al examinar los motivos de denegación absolutos durante el procedimiento de registro, examinar de oficio los hechos pertinentes. Matiza que sólo cuando la OAMI haya expuesto los elementos concretos reveladores de falta de carácter distintivo el solicitante puede refutar tales elementos, incumbiéndole la carga de la prueba en el procedimiento judicial. Afirma que, por lo tanto, en su recurso de casación la OAMI ignora algunos principios esenciales en materia de carga de la prueba.

Apreciación del Tribunal de Justicia

55 Procede señalar, en primer lugar, que, al reprochar a la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI que no hubiera probado la falta de carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a aplicar la jurisprudencia, citada en el apartado 35 de la presente sentencia, según la cual siempre debe procederse a un examen concreto del carácter distintivo del signo controvertido.

56 Como puso de relieve el Abogado General en el punto 59 de sus conclusiones, las consideraciones relativas a la carga de la prueba en el procedimiento de registro de una marca no pueden eximir a la OAMI de las obligaciones que le impone el Reglamento nº 40/94.

57 En efecto, según el artículo 74, apartado 1, de dicho Reglamento, al examinar los motivos de denegación absolutos de registro, la OAMI está obligada a examinar de oficio los hechos pertinentes que puedan llevarla aplicar tal motivo.

58 Contrariamente a lo que alega la OAMI, dicha exigencia no puede relativizarse ni invertirse, en detrimento del solicitante, sobre la base del apartado 50 de la sentencia de 25 de octubre de 2007, Develey/OAMI (C-238/06 P, Rec. p. I-9375).

59 Como se desprende de dicho apartado, únicamente en la medida en que, a pesar del análisis de la OAMI, la parte demandante invoca el carácter distintivo de una marca cuyo registro se solicita, debe proporcionar indicaciones concretas y sólidas que demuestren que la marca controvertida tiene carácter distintivo (sentencia Develey/OAMI, antes citada, apartado 50).

60 Por consiguiente, en la medida en que el análisis, por la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, no se ajusta a las exigencias recordadas en el apartado 35 de la presente sentencia, no puede imputarse tal obligación a BORCO.

61 De ello se deduce que el tercer submotivo del motivo único invocado por la OAMI es infundado.

62 Teniendo en cuenta que ninguno de los tres submotivos del motivo único invocado por la OAMI es fundado, procede desestimar el recurso de casación.

Costas

63 A tenor de lo dispuesto en el artículo 69, apartado 2, del 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. Dado que BORCO ha solicitado la condena en costas de la OAMI y ha sido desestimado su recurso de casación, procede condenarla en costas.

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

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

Firmas