SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 21 de octubre de 2004 *

En el asunto C-64/02 P,

que tiene por objeto un recurso de casación con arreglo al artículo 49 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, interpuesto el 27 de febrero de 2002,

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), representado por los Sres. A. von Mühlendahl y G. Schneider, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte recurrente,

apoyado por

Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, representado por las Sras. P. Ormond y C. Jackson y por los Sres. M. Bethell y M. Tappin, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. D. Alexander, Barrister, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte coadyuvante en casación,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

Erpo Möbelwerk GmbH, representada por los Sres. S. von Petersdorff-Campen, Rechtsanwalt, y H. von Rohr, Patentanwalt, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans (Ponente), Presidente de Sala, los Sres. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;
Secretaria: Sra. M. Múgica Arzamendi, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 5 de mayo de 2004;

consideradas las observaciones escritas presentadas por las partes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 17 de junio de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

1 En su recurso de casación, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 11 de diciembre de 2001, Erpo Möbelwerk/OAMI (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00, Rec. p. II-3739; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que éste anuló la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI de 23 de marzo de 2000 (asunto R 392/1999-3) (en lo sucesivo, «resolución controvertida»), en la que, en esencia, se desestimó el recurso interpuesto por Erpo Möbelwerk GmbH (en lo sucesivo, «Erpo») contra la resolución del examinador de la OAMI por la que se denegaba el registro del sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT como marca comunitaria para diferentes clases de productos, incluidos, entre otros, los muebles.

Marco jurídico

2 A tenor del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1):

«1. Se denegará el registro de:

[...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

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

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

[...]

3. 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.»

3 Con el título «Limitación de los efectos de la marca comunitaria», el artículo 12 del Reglamento nº 40/94 dispone:

«El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

[...]

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

[...]

siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

Hechos que originaron el litigio

4 Mediante escrito de 23 de abril de 1998, Erpo solicitó a la OAMI el registro como marca comunitaria del sintagma DAZ PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT para productos comprendidos en las clases 8 (herramientas impulsadas manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas), 12 (vehículos terrestres y partes de los mismos) y 20 (muebles para viviendas, en particular, muebles tapizados, muebles para sentarse, sillas, mesas, muebles de caja, así como muebles de oficina) del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada.

5 El examinador de la OAMI denegó dicha solicitud mediante resolución de 4 de junio de 1999 debido a que el sintagma solicitado designaba una cualidad de los productos correspondientes y carecía de carácter distintivo. Erpo interpuso un recurso contra dicha resolución del examinador.

6 Mediante la resolución controvertida, la Sala Tercera de Recurso de la OAMI anuló la resolución del examinador en la parte en que éste había denegado la solicitud para

los productos comprendidos en la clase 8. La Sala de Recurso desestimó el recurso en cuanto al resto, ya que, en esencia, el sintagma solicitado no se ajustaba a las exigencias del artículo 7, apartados 1, letras b) y c), y 2, del Reglamento nº 40/94.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

7 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de mayo de 2000, Erpo interpuso un recurso que tenía por objeto la anulación de la resolución controvertida. En la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia estimó el recurso.

8 En los apartados 22 a 29 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia afirmó que el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, estaba fundado, puesto que, aun suponiendo que el elemento «Bequemlichkeit» (que significa «comodidad») designe, por sí solo, una cualidad de los productos correspondientes que puede ser tenida en cuenta en el momento en que el público interesado decide realizar la compra, no cabe entender que el sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, tomando en consideración todos sus elementos y leído en su conjunto, esté compuesto exclusivamente por signos o por indicaciones que pueden servir para designar la calidad de los productos de que se trata.

9 A continuación, el Tribunal de Primera Instancia examinó el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

10 En los apartados 41 y 42 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que debía acogerse también este motivo, ya que, en esencia, la Sala de Recurso dedujo del carácter descriptivo del término controvertido, su falta de carácter distintivo, cuando de los apartados 22 a 29 de la sentencia recurrida, relativos al primer motivo, resulta que la resolución controvertida incurre en un error de Derecho sobre este extremo.

11 En los apartados 43 a 46 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia afirmó que el segundo motivo también estaba fundado a la luz de las siguientes consideraciones:

«43. Por otra parte, en el apartado 30 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso hace constar, además, que el sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT se caracterizaba por la falta "de un ingrediente adicional de imaginación". Por lo demás, en su escrito de contestación, la Oficina sostiene que, "para poder servir como marca los eslóganes deben estar dotados de un elemento adicional [...] de originalidad" y que, en lo que atañe al término controvertido, no existía tal originalidad.

44. A este respecto, debe recordarse que de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia se desprende que la falta de carácter distintivo no puede resultar ni de la falta de imaginación ni de la falta de un elemento adicional de fantasía [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Taurus-Film/OAMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II-379, apartado 31; Taurus-Film/OAMI (Cine Comedy), T-136/99, Rec. p. II-397, apartado 31, y de 5 de abril de 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OAMI (EASYBANK), T-87/00, Rec. p. II-1259, apartados 39 y 40]. Además, debe señalarse que no procede aplicar a los eslóganes criterios más severos que los aplicables a otros tipos de signo.

45. En la medida en que, en el apartado 31 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso alude además a la falta de un "campo de tensión conceptual que pueda tener como consecuencia un efecto de sorpresa y por tanto su retención en la memoria", ha de señalarse que, en realidad, este elemento sólo constituye una paráfrasis de la afirmación de la Sala de Recurso relativa a la falta "de un ingrediente adicional de imaginación".

46. Pues bien, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la desestimación del recurso interpuesto ante la Sala de Recurso únicamente habría estado justificada en el caso de que se hubiera demostrado que la combinación del sintagma "das Prinzip der [...]" ("el principio de [...]") con un vocablo que designa una característica de los productos o servicios correspondientes se utiliza habitualmente en las comunicaciones comerciales y, en particular, publicitarias. Ahora bien, debe observarse que la resolución impugnada no contiene ninguna afirmación en tal sentido y que, ni en sus escritos ni en la vista la Oficina ha alegado la existencia de tal uso.»

12 Basándose en dichos motivos, el Tribunal de Primera Instancia anuló la resolución controvertida.

El recurso de casación

13 En su recurso de casación, la OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida.

— Desestime el recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI de 23 de marzo de 2000 en el asunto R 392/1999-3 y, con carácter subsidiario, devuelva los autos al Tribunal de Primera Instancia.

— Condene a la otra parte al pago de las costas generadas tanto en el procedimiento de primera instancia como en el presente recurso de casación.

14 Erpo solicita al Tribunal de Justicia que:

— Desestime el recurso de casación.

— Confirme la sentencia recurrida.

— Condene a la OAMI al pago de las costas, incluidos los gastos reembolsables en el marco del presente recurso.

15 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2002, admitió la intervención del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte en apoyo de las pretensiones de la OAMI.

Alegaciones de las partes

16 En su motivo único, la OAMI sostiene que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 al considerar en el apartado 46 de la sentencia recurrida que la posibilidad de denegar el registro de una marca por falta de carácter distintivo se limita a los casos en los que se demuestre que se trata de un signo utilizado habitualmente en los sectores comerciales afectados.

17 A este respecto, la OAMI alega que la apreciación del carácter distintivo de una marca debe ser el resultado de un examen previo de la probabilidad de que la marca permita, en concreto, que el público identifique los productos o servicios para los que se ha solicitado su registro como procedentes de una empresa y no de otra o, en todo caso, como productos fabricados o comercializados bajo la entera responsabilidad del titular de la marca.

18 La OAMI considera que, al igual que las marcas de colores o tridimensionales, pero a diferencia de las marcas puramente denominativas o figurativas, a las marcas constituidas por eslóganes, como la del presente caso, se les exige que contengan un elemento de presentación adicional que les confiera un carácter distintivo. Esta exigencia se explica porque se trata de signos que la mayoría de las veces cumplen una función meramente publicitaria y no una función de identificación del origen de las mercancías.

19 Además, la OAMI sostiene que al apreciar el carácter distintivo de la marca no debe tenerse en cuenta el eventual uso de ésta en el mercado. Es cierto que si resulta que el signo de que se trata es adecuado *a priori* para distinguir los productos o servicios controvertidos, pero el público interesado utiliza habitualmente dicho signo o algunos términos del mismo tipo, procederá desestimar la solicitud en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y d), del Reglamento nº 40/94. Sin embargo, si, como

sucede en el presente caso, el signo controvertido no es adecuado *a priori* para distinguir los productos o servicios controvertidos, debe denegarse su registro como marca tomando como base el artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento sin que sea preciso aportar pruebas de que el público interesado lo utiliza habitualmente.

20 Por el contrario, Erpo sostiene que el motivo alegado por la OAMI contra el apartado 46 de la sentencia recurrida carece de fundamento. De los apartados 28 a 42 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal de Primera Instancia entendió que el carácter distintivo de la marca controvertida resulta de la combinación del sintagma «Das Prinzip der [...]» con el elemento descriptivo «Bequemlichkeit». El Tribunal de Primera Instancia, en cambio, no exigió la prueba de un uso general de todo el sintagma de que se trata. Según Erpo, el Tribunal de Primera Instancia no constató que el empleo del sintagma «Das Prinzip der [...]» reforzara el elemento descriptivo. Erpo considera que el Tribunal de Primera Instancia dedujo de ello que la resolución controvertida no contenía ninguna motivación objetiva acerca de la denegación del registro por falta de carácter distintivo.

21 Por otra parte, Erpo alega que el registro como marca del eslogan controvertido no produce la consecuencia de impedir que los competidores utilicen una combinación de las palabras «Prinzip» (principio) y «Bequemlichkeit» (comodidad). Se opondría a ello, en concreto, el artículo 12, letra b), del Reglamento nº 40/94. En su opinión, esta última disposición establece una protección de la competencia suficiente para que esté justificada una práctica liberal del registro que permita, en caso de duda, la protección de la marca solicitada.

22 Asimismo Erpo niega que el carácter distintivo de una marca constituida por un eslogan requiera la presencia de un elemento de presentación adicional debido a la función puramente publicitaria de dicho signo. Así, considera que ni en la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia ni en la práctica de la OAMI la función publicitaria de un eslogan excluye su carácter distintivo.

23 El Gobierno del Reino Unido sostiene que el análisis del carácter distintivo que se realiza en la sentencia recurrida es contrario a la jurisprudencia tanto del Tribunal de Justicia como del propio Tribunal de Primera Instancia. En el presente caso, en primer lugar el Tribunal de Primera Instancia no aplicó correctamente el Derecho comunitario, que exige que al apreciar el carácter distintivo de una marca se tenga en cuenta su naturaleza. Además, el Tribunal de Primera Instancia adoptó un enfoque incorrecto para determinar tal carácter distintivo.

24 Este Gobierno alega que de la jurisprudencia se desprende que para cumplir el requisito del carácter distintivo, una marca debe permitir identificar sin ambigüedad el origen comercial de los productos o de los servicios de que se trata. Un signo no puede garantizar tal origen si, conforme a las expectativas que se presumen en un consumidor medio de la categoría de productos y servicios controvertidos, esta persona todavía tiene una verdadera duda en cuanto a dicho origen.

25 Según el Gobierno del Reino Unido, es cierto que los principios jurídicos que han de aplicarse al apreciar el carácter distintivo de la marca son los mismos para todos los tipos de marca. Sin embargo, también es verdad que la manera en que se apliquen dichos principios ha de tener en cuenta el contexto y, en particular, la naturaleza de la marca de que se trate, tal como lo demuestra la jurisprudencia en materia de marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 19 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (Pastilla cuadrada blanca con motas amarillas y azules), T-119/00, Rec. p. II-2761, apartados 53 a 55, y de 7 de febrero de 2002, Mag Instrument/OAMI, T-88/00, Rec. p. II-467, apartados 33 a 35, así como el punto 12 de las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer en el asunto Linde y otros (sentencia de 8 de abril de 2003, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161)].

26 El Gobierno del Reino Unido sostiene que la marca controvertida en el presente asunto es esencialmente un eslogan publicitario que pretende transmitir los principios a partir de los cuales se han fabricado los productos de que se trata. Pues bien, es menos probable que un consumidor medio pueda considerar un eslogan

publicitario, en particular, cuando contiene una referencia a las características específicas de los productos o servicios, como un signo que indica la procedencia de los productos y que identifica únicamente a la empresa responsable de su producción. Sin embargo, si dicho eslogan produce una impresión significativa porque no es habitual utilizarlo en combinación con los productos o servicios de que se trata, el consumidor medio podría acabar por considerar que, al margen de su función promocional, indica el origen comercial de tales productos o servicios.

27 Según el Gobierno del Reino Unido, la Sala de Recurso de la OAMI acertó al tener en cuenta este extremo. No obstante, en su opinión, el Tribunal de Primera Instancia no tomó en consideración o no tomó suficientemente en consideración en la sentencia recurrida la naturaleza de la marca al examinar su carácter distintivo.

28 El Gobierno del Reino Unido alega además que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94 en la medida en que el apartado 46 de la sentencia recurrida implica que sólo puede denegarse el registro del signo controvertido por falta de carácter distintivo si el sintagma «Das Prinzip der [...]» se utiliza habitualmente en las comunicaciones comerciales y en la publicidad.

29 En opinión de dicho Gobierno, el Tribunal de Primera Instancia confundió las exigencias de las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, con las de la letra d). En efecto, el Gobierno del Reino Unido considera que la obligación de demostrar, para denegar el registro, que la marca se ha convertido en habitual en el comercio para los productos y servicios de que se trata se aplica únicamente a esta última disposición y no a las primeras (sentencia de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959, apartado 35). Lo dispuesto en las letras b) y c), del artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento constituye un motivo independiente de denegación del registro a pesar de la evidente superposición de los ámbitos de aplicación respectivos.

Apreciación del Tribunal de Justicia

30 Con carácter preliminar, es preciso señalar que el motivo único de la OAMI, relativo al carácter distintivo de la marca y basado en una infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sólo se refiere expresamente al apartado 46 de la sentencia recurrida. Sin embargo, este apartado va inextricablemente unido a los apartados 43 a 45 que lo preceden inmediatamente, de modo que el motivo de la OAMI debe examinarse a la luz de toda la fundamentación que figura en dichos apartados. Por otra parte, éste es el sentido que las partes, incluida la parte coadyuvante, han atribuido al objeto del recurso de casación, puesto que en sus escritos se refieren conjuntamente a los apartados 43 a 46 de la sentencia recurrida.

31 Los apartados 43 a 46 de la sentencia recurrida hacen referencia a los puntos 30 y 31 de la resolución controvertida, en los que se exige que un eslogan presente «un elemento de fantasía», o incluso «un campo de tensión conceptual que pueda tener como consecuencia un efecto de sorpresa y que, de éste modo, pueda ser recordado», para que no carezca del carácter distintivo mínimo que requiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

32 En los apartados 43 a 45 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se opuso a una exigencia de esta índole, básicamente porque no procede aplicar a los eslóganes criterios más severos que los aplicables a otros tipos de signo.

33 En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que para apreciar su carácter distintivo se exige que la marca, con independencia del tipo de que se trate, sea apropiada para identificar el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguirlo de los de otras empresas [en este sentido, véase, en relación con el artículo 3, apartado 1,

letra b), 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), disposición idéntica al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la sentencia Linde, antes citada, apartados 42 y 47].

34 El Tribunal de Justicia ha declarado, asimismo, que si bien los criterios de apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas, es posible que al aplicar dichos criterios la percepción del público relevante no sea necesariamente la misma para cada uno de estos tipos y que, por consiguiente, pueda resultar más difícil acreditar el carácter distintivo de algunos tipos de marcas que el de otros (véanse las sentencias de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-1725, apartado 38; Procter & Gamble/OAMI, asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P, Rec. p. I-5141, apartado 36, y Procter & Gamble/OAMI, asuntos acumulados C-473/01 P y C-474/01 P, Rec. p. I-5173, apartado 36).

35 No cabe excluir que la jurisprudencia mencionada en el apartado anterior de la presente sentencia sea también aplicable a las marcas denominativas constituidas por eslóganes publicitarios como la del presente caso. En concreto, así podría suceder si al apreciar el carácter distintivo de la marca controvertida se pusiera de manifiesto que ésta tiene una función promocional consistente, por ejemplo, en destacar la calidad del producto de que se trata y que la importancia de dicha función no es manifiestamente secundaria en relación con la función que se le presume como marca, a saber, la de garantizar el origen del producto. En efecto, en ese caso, las autoridades podrán tener en cuenta que los consumidores medios no tienen la costumbre de deducir el origen de los productos a partir de tales eslóganes (véanse, en este sentido, las sentencias Procter & Gamble/OAMI, antes citadas, apartado 36).

36 No obstante, las dificultades para establecer su carácter distintivo que pueden conllevar, debido a su propia naturaleza, algunos tipos de marcas, como las constituidas por eslóganes publicitarios, 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 por la jurisprudencia, como se ha recordado en los apartados 32 a 34 de la presente sentencia. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia tenía motivos para anular la resolución controvertida por exigir un criterio diferenciado y más estricto al apreciar el carácter distintivo de las marcas constituidas por eslóganes publicitarios.

37 Tras haber descartado acertadamente, en los apartados 43 a 45 de la sentencia recurrida, el criterio aplicado en la resolución controvertida para apreciar el carácter distintivo de la marca de que se trata, el Tribunal de Primera Instancia utilizó, en el apartado 46 de la sentencia recurrida, otro criterio, según el cual una marca sólo carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, cuando se demuestra que el sintagma de que se trata se utiliza habitualmente en las comunicaciones comerciales y, en particular, publicitarias, hipótesis cuya existencia no quedó acreditada en la resolución controvertida.

38 Es verdad que si se demuestra que el sintagma de que se trata se utiliza habitualmente en las comunicaciones comerciales y, en particular, publicitarias, tal como establece el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94, de ello se desprende que dicho signo no es apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras y que no cumple la función esencial de la marca, a menos que como consecuencia del uso que se haya hecho de tales signos o indicaciones, éstos hayan adquirido un carácter distintivo reconocible con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 [en este sentido, véase, en relación con las disposiciones idénticas que figuran en el artículo 3, apartados 1, letras b) y d), y 3, de la Directiva 89/104, la sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 37].

39 No obstante, cada uno de los motivos de denegación del registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 es independiente de las demás y exige un examen por separado (véase, en concreto, la sentencia Henkel/OAMI, antes citada, apartado 45, y jurisprudencia citada).

40 Por tanto, no procede limitar el alcance del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 sólo a las marcas cuyo motivo de denegación del registro esté comprendido en el artículo 7, apartado 1, letra d), de dicho Reglamento por ser utilizadas habitualmente en las comunicaciones comerciales y, en particular, publicitarias.

41 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el registro de una marca compuesta por signos o indicaciones que se utilizan, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca no se excluye como tal por dicha utilización (véase la sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 40).

42 Por otra parte, de la jurisprudencia resulta que el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 significa que esta marca permite identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por tanto, distinguir este producto de los de otras empresas y que, por consiguiente, cumple la función esencial de la marca [en este sentido, véanse, entre otras, las sentencias Procter & Gamble/OAMI, antes citadas, apartado 32, y jurisprudencia citada, y, en relación con la disposición idéntica del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, las sentencias, antes citadas, Merz & Krell, apartado 37, y Linde y otros, apartado 40, y jurisprudencia citada].

43 Según la jurisprudencia, dicho carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante, que es el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse las sentencias Procter & Gamble/OAMI, antes citadas, apartado 33, y jurisprudencia citada).

44 De lo anterior se desprende que el carácter distintivo de una marca compuesta de signos o indicaciones que se utilizan, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca, como la controvertida en este caso, debe apreciarse a la luz de los principios que se han recordado en los apartados 42 y 43 de la presente sentencia [en este sentido, véase, asimismo, por lo que se refiere a tales marcas, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2002, Sykes Enterprises/OAMI (REAL PEOPLE/REAL SOLUTIONS), T-130/01, Rec. p. II-5179, apartado 20, y de 3 de julio de 2003, Best Buy Concepts/OAMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, apartado 21].

45 Por otra parte, procede desestimar la alegación de Erpo de que el artículo 12, letra b), del Reglamento nº 40/94 establece una protección de la competencia suficiente para justificar una práctica liberal del registro que permita, en caso de duda, la protección de la marca solicitada. El Tribunal de Justicia ya desestimó una alegación de esta índole debido a que 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, la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartados 58 y 59).

46 Por tanto, al afirmar en el apartado 46 de la sentencia recurrida que una marca sólo carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, cuando se demuestra que el sintagma de que se trata se utiliza habitualmente en las comunicaciones comerciales y, en particular, publicitarias, hipótesis cuya existencia no quedó acreditada en la resolución controvertida, el Tribunal de Primera Instancia aplicó un criterio distinto del que establece el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

47 De lo anterior se desprende que el Tribunal de Primera Instancia no apreció correctamente el alcance de dicho artículo.

48 En este contexto, la OAMI tiene razón cuando sostiene que, en relación con este extremo, la sentencia recurrida incurre en un error de Derecho.

49 No obstante, procede señalar que este error de Derecho no influye en la solución del litigio.

50 En efecto, como resulta del apartado 37 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia tenía motivos para anular la resolución controvertida basándose en la fundamentación de los apartados 43 a 45 de la sentencia recurrida, ya que la denegación del registro de la marca se decidió tras aplicar un criterio erróneo, enunciado en los puntos 30 y 31 de la resolución controvertida, relativo al carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, a saber, la falta de un elemento adicional de imaginación o de fantasía.

51 De lo anterior se deriva que, pese al error de Derecho constatado en el apartado 48 de la presente sentencia, el fallo de la sentencia recurrida sigue estando justificado.

52 Según una jurisprudencia reiterada, si los fundamentos de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia revelan una infracción del Derecho comunitario, pero su fallo se fundamenta en otros fundamentos de Derecho, el recurso de casación debe desestimarse (véase, entre otras, la sentencia de 30 de marzo de 2000, VBA/ Florimex y otros, C-265/97 P, Rec. p. I-2061, apartado 121, y jurisprudencia citada).

53 Por consiguiente, el motivo invocado es inoperante y procede desestimar el recurso de casación.

Costas

54 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 de dicho Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que Erpo pidió que se condenara en costas a la OAMI y que se han desestimado los motivos invocados por esta última, procede condenarla al pago de las costas de ambas instancias.

55 Con arreglo al artículo 69, apartado 4, del citado Reglamento, el Reino Unido soportará sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia decide:

1) **Desestimar el recurso de casación.**

2) **Condenar en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).**

3) **El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas.**

Firmas.