CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. F.G. JACOBS

presentadas el 5 de abril de 2001 [1]

1. Es éste el primer recurso de casación de que conoce el Tribunal de Justicia en un procedimiento sobre la marca comunitaria, en este caso, la denegación del registro de un sintagma que, a su vez, fue objeto del primer recurso que se interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia en esta materia.

2. Dejando aparte algunos aspectos procesales nuevos, el principal problema de fondo en este asunto se refiere al criterio que debe aplicarse para decidir si un sintagma no reúne los requisitos establecidos para ser registrado como marca comunitaria por estar compuesto exclusivamente por indicaciones que pueden servir en el comercio para designar, en particular, el destino u otras características de los productos a que se refiere.

3. El sintagma cuyo registro se solicita es «Baby-Dry», empleado para pañales (nappies) o (en el lenguaje común de Norteamérica, utilizado por el fabricante y que figura en muchos documentos que obran en autos) «diapers» (pañales).

1 — Lengua original: inglés.

Normativa aplicable

4. Es evidente que las normas que regulan las marcas influyen sensiblemente en los intercambios comerciales y no es sorprendente que se hayan dado pasos para conseguir un cierto grado de concertación internacional en esta materia. Entre los más importantes se encuentran el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo, «Convenio de París») [2] y el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994; en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»), [3] a los que me referiré más adelante.

5. Es aun más deseable establecer la uniformidad dentro de un mercado común o de un mercado único como la Comunidad. Tras la armonización de las legislaciones de

2 — De 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en Washington, el 2 de junio de 1911; en La Haya, el 6 de noviembre de 1925; en Londres, el 2 de junio de 1934; en Lisboa, el 31 de octubre de 1958, y en Estocolmo, el 14 de julio de 1967 *(United Nations Treaty Series* nº 11851, vol. 828, pp. 305 a 388).

3 — Anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo OMC»), aprobado en nombre de la Comunidad, por lo que respecta a los temas de su competencia, por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336, p. 1).

los Estados miembros en virtud de la Directiva sobre marcas en 1989,[4] el paso siguiente y más trascendente para establecer una marca comunitaria, coexistente con las marcas nacionales, se dio mediante el Reglamento (CE) nº 40/94[5] (en lo sucesivo, «Reglamento sobre la marca comunitaria»).

6. El Reglamento sobre la marca comunitaria establece que la marca comunitaria tiene carácter unitario y produce los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad (artículo 1). Se crea una oficina de la marca comunitaria —denominada Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), denominada en lo sucesivo, «Oficina»— (artículo 2). La marca comunitaria se adquiere por el registro (artículo 6) y los examinadores son competentes para adoptar en nombre de la Oficina cualesquiera resoluciones respecto a las solicitudes de registro (artículo 126). De los recursos interpuestos contra las resoluciones de los examinadores conocen las Salas de Recurso formadas por miembros independientes (artículos 130 y 131). Contra las resoluciones de las Salas de Recurso cabe recurso ante el Tribunal de Primera Instancia (artículo 63)[6] y, por consiguiente, ante el Tribunal de Justicia a través de un recurso de casación.

7. Con arreglo al artículo 4 del Reglamento sobre la marca comunitaria, «podrán constituir [marcas] comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una 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».

8. El artículo 7, con la rúbrica «motivos de denegación absolutos», establece lo siguiente:

«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, 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;

4 — 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).

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

6 — Interpretado a la luz del decimotercer considerando de la exposición de motivos del Reglamento sobre la marca comunitaria y del artículo 3, letra c), de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1), en su versión modificada por la Decisión 93/350/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 8 de junio de 1993 (DO L 144, p. 21).

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

[...]

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

3. 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.»

9. Puede observarse en este punto que la definición contenida en el artículo 4 del Reglamento sobre la marca comunitaria es idéntica a la definición de marca que figura en el artículo 2 de la Directiva en materia de marcas y que existe una correspondencia similar entre lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras a) a d), del Reglamento y el artículo 3, apartado 1, letras a) a d), de la Directiva, [7] por lo que, en principio, se excluye el registro de un signo como marca comunitaria por los mismos motivos que su registro como marca nacional en los Estados miembros.

10. Sin embargo, por cuanto el carácter distintivo o descriptivo de los términos puede variar de un idioma a otro, de lo anterior no se desprende que una marca que no puede registrarse en algunos Estados miembros y que, por consiguiente, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria no puede registrarse como marca comunitaria, tampoco pueda registrarse en otros Estados miembros.

11. Además, como han señalado las partes del presente asunto, el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento sobre la marca comunitaria se basa esencialmente en una parte del artículo 6 *quinquies*, letra B, del Convenio de París, [8] que prevé la reciprocidad en cuanto al registro y la protección de las marcas registradas en cualquiera de los países de la Unión para la protección de la propiedad industrial creada en virtud del Convenio. Establece, entre otras cosas:

«Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

[...]

7 — Aunque el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva no se refiere expresamente al artículo 2, sino que menciona «los signos que no puedan constituir una marca».

8 — Citado en el punto 4 y en la nota 2.

2. Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

[...]»

12. Por el contrario, el Convenio de París no contiene ninguna definición de marca como la que figura en el artículo 4 del Reglamento sobre la marca comunitaria. Sin embargo, las leyes de marcas de todo el mundo contienen habitualmente disposiciones con el mismo contenido. Concretamente, se encuentra una definición similar en el artículo 15, apartado 1, del Acuerdo ADPIC: [9] «Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas [...]»

13. Con arreglo al artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento sobre la marca comunitaria, esencialmente, el titular de la marca comunitaria podrá impedir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar que implique un riesgo de confusión para productos o servicios idénticos o similares. Sin embargo, el artículo 12 establece:

«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.»

14. Se encuentran disposiciones esencialmente idénticas (respecto a las marcas nacionales) en los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas (y, por consiguiente, en

9 — Citado *supra* en el punto 4 y en la nota 3.

principio, en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros).

15. Tampoco en este punto existe una norma equivalente en el Convenio de París; una disposición de este tipo estaría, en todo caso, fuera de su ámbito de aplicación. Con arreglo al artículo 17 del Acuerdo ADPIC, «los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo, el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros».

Los hechos del presente asunto

La solicitud de registro

16. The Procter & Gamble Company, con domicilio en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos (en lo sucesivo, «Procter & Gamble»), solicitó a la Oficina en 1996 el registro del sintagma «Baby-Dry» como marca comunitaria para «pañales desechables de papel o celulosa» y «pañales de gasa».

17. La solicitud fue desestimada en 1998. El examinador consideró que debía denegarse el registro, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria basándose en que la marca referida tenía carácter descriptivo y designaba los productos para los que se solicitaba el registro. Consistía «en la mera combinación de los vocablos carentes de carácter distintivo "baby" y "dry", y, en consecuencia, estaba compuesta exclusivamente por una indicación que puede servir en el comercio para designar el destino de productos como aquellos para los que se solicitaba el registro, es decir, mantener seco a un bebé».

La resolución de la Sala de Recurso

18. Procter & Gamble recurrió contra dicha desestimación ante la Sala Primera de Recurso, alegando que la combinación «Baby-Dry», aunque evocativa, era suficientemente distintiva, por lo que cumplía los requisitos necesarios para ser protegida como marca, había sido registrada en Dinamarca, Finlandia y Francia, y su carácter distintivo podía equipararse, al menos, al de algunas otras marcas ya publicadas por la Oficina. Además, la sociedad propuso aportar la prueba del carácter distintivo adquirido como consecuencia de las ventas y de las intensas campañas publicitarias realizadas en toda Europa desde 1993, a fin de invocar la excepción que prevé el artículo 7, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria, a la aplicación del artículo 7, apartado 1, letras b) a d).

19. El 31 de julio de 1998, la Sala de Recurso desestimó dicho recurso.

20. En su motivación, la Sala de Recurso consideró pertinentes los artículos 7, apartado 1, letra b), y 7, apartado 1, letra c), cuyas disposiciones tienen algunos puntos en común. Afirmó que «no debe concederse a ninguna empresa un derecho exclusivo a utilizar en el tráfico comercial un signo que se limita a describir, en un lenguaje corriente, la naturaleza, la calidad, o el destino de los productos o servicios para los que se pretende utilizar». Señaló que «Baby-Dry» consistía en una combinación de dos vocablos corrientes que informaban directamente a los consumidores de que el producto es adecuado para realizar su función básica de mantener secos a los bebés.

21. Por consiguiente, debía excluirse el registro en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), dado que el sintagma estaba compuesto «exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar el [...] destino [...] del producto», y en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), porque carecía de todo carácter distintivo, y no era «apropiado para distinguir los pañales fabricados por una empresa de los de otras empresas, que asimismo desearan recalcar la eficacia de sus productos para mantener secos a los bebés».

22. La Sala de Recurso no acogió las alegaciones de que la Oficina ya había registrado marcas similares y de que «Baby-Dry» había sido registrada en algunos Estados miembros basándose respectivamente en que no era manifiesto que pudiera establecerse una comparación tan estrecha con las otras marcas registradas que cualquier diferencia de trato infringiera el principio de no discriminación y en que, por razones lingüísticas, puede ser posible el registro en algunos Estados miembros pero no en todos.

23. Por último, la Sala de Recurso no consideró oportuno examinar la prueba propuesta por Procter & Gamble sobre el carácter distintivo adquirido a efectos del artículo 7, apartado 3, por cuanto este problema no se había planteado ante el examinador. Sin embargo, nada impedía a la sociedad presentar una nueva solicitud y proponer prueba sobre el carácter distintivo adquirido en la fase del examen a este respecto.

La sentencia del Tribunal de Primera Instancia

24. Procter & Gamble interpuso contra dicha resolución un recurso ante el Tribu-

nal de Primera Instancia el 6 de octubre de 1998. Solicitó al Tribunal de Primera Instancia que:

«Con carácter principal:

Anule la resolución impugnada de la Sala de Recurso de 31 de julio de 1998.

Ordene a la Oficina publicar la solicitud de marca comunitaria nº 000200006, con arreglo al artículo 40 del Reglamento sobre la marca comunitaria.

Con carácter subsidiario:

Anule la resolución impugnada de la Sala de Recurso de 31 de julio de 1998 en la parte que declara inadmisibles las alegaciones de la demandante relativas al artículo 7, apartado 3, del Reglamento.

Permita a la demandante aportar la prueba de que el sintagma Baby-Dry ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de él.

Cuando menos, devuelva el asunto a la Sala de Recurso para que ésta se pronuncie sobre esta cuestión subsidiaria.»

25. Aunque mediante el recurso únicamente se solicitó con carácter principal la anulación de la resolución de la Sala de Recurso, de los autos se desprende que tal pretensión se basaba en la infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento sobre la marca comunitaria y, en realidad, el Tribunal de Primera Instancia le dio una redacción distinta en el informe para la vista y en su sentencia de 8 de julio de 1999,[10] como una pretensión de que

«— anule la resolución impugnada, en la parte en la que llega a la conclusión de que la marca no reúne los requisitos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94».

26. En su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó dicha pretensión principal, pero declaró que la Sala de Recurso debería haber examinado la prueba del carácter distintivo adquirido propuesta por Procter & Gamble, y anuló la resolución por este motivo.

27. En relación con la pretensión principal,[11] el Tribunal de Primera Instancia

10 — Procter & Gamble/OAMI (T-163/98, Rec. p. II-2383; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»).

11 — Véanse los apartados 20 a 29 de la sentencia recurrida.

analizó únicamente el artículo 7, apartado 1, letra c), puntualizando que basta con que concurra uno de los motivos de denegación absolutos para que el signo no pueda ser registrado. Consideró, en particular, que la intención del legislador consistió en que los signos e indicaciones del tipo mencionado en dicha letra «por su propia naturaleza, se considerasen no aptos para distinguir los productos de una empresa de los de otra». Señaló que la Sala de Recurso se había referido a la definición del término «pañales», según consta en los diccionarios, y que había observado que el sintagma «Baby-Dry», apreciado en su conjunto, informaba al consumidor sobre el destino de los productos pero que no iba acompañado de ningún elemento adicional que permitiera distinguir los productos de Procter & Gamble de los de otras empresas y que, por consiguiente, había llegado a una conclusión correcta al considerar que, conforme al artículo 7, apartado 1, letra c), el sintagma no podía constituir una marca comunitaria.

28. En cuanto a la cuestión de la proposición de prueba sobre el carácter distintivo adquirido, a efectos del artículo 7, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria, [12] el Tribunal de Primera Instancia analizó las disposiciones de dicho Reglamento (en particular, los artículos 57 a 62) que regulan el procedimiento de recurso y llegó a la conclusión de que «la Sala de Recurso, que, para resolver sobre un recurso, dispone de las mismas competencias que el examinador, no podía limitarse a rechazar la argumentación de la demandante relativa al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 basándose únicamente en que tal argumentación no había sido expuesta ante el examinador. Una vez examinado el recurso, le correspondía, bien entrar a resolver el fondo de esta cuestión, o bien devolver el asunto a dicho examinador». Dado que la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre este extremo no se discute en el presente recurso de casación, no me pronunciaré al respecto.

29. Sobre las restantes pretensiones, [13] el Tribunal de Primera Instancia no accedió a que se acreditara ante él que la marca había adquirido carácter distintivo, basándose en que el fondo de la cuestión no había sido abordado por la Oficina, y declaró la inadmisibilidad de la pretensión de que se ordenara a la Oficina proceder a la publicación de la solicitud de marca, señalando que la Oficina estaba obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

30. El Tribunal de Primera Instancia llegó a la siguiente conclusión: [14] «Habida cuenta de los apartados 32 a 45 *supra,* procede llegar a la conclusión de que la resolución impugnada debe ser anulada por haberse negado la Sala de Recurso, indebidamente, a examinar la argumentación de la demandante relativa al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94. Como ya se ha recordado, incumbe a la Oficina adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente sentencia.»

31. En consecuencia, anuló la resolución de la Sala de Recurso pero, a tenor del

12 — Véanse los apartados 32 a 45 de la sentencia recurrida.

13 — Véanse los apartados 46 a 53 de la sentencia recurrida.

14 — Apartado 54 de la sentencia recurrida.

artículo 87, apartado 3, de su Reglamento de Procedimiento, aplicable cuando se estiman parcialmente las pretensiones de una y otra parte, [15] decidió que las partes cargarían con sus propias costas.

El presente recurso de casación

32. En su recurso de casación interpuesto el 8 de octubre de 1999, Procter & Gamble pide al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida «en la medida en que [el] [...] Tribunal [de Primera Instancia] consideró que la Sala Primera de Recurso [...] no había infringido el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94 al dictar su resolución de 31 de julio de 1998 [...]». La Oficina solicita que se desestime el recurso de casación y ambas partes piden la condena en costas de la parte adversa.

Admisibilidad

33. Ninguna de las partes ha examinado largamente en sus escritos la cuestión de la admisibilidad del recurso de casación, a pesar de que resulte, como mínimo, paradójico que un demandante que haya solicitado la anulación de una medida recurra la sentencia por la que se acuerda anular tal medida.

34. Procter & Gamble señala que, con arreglo al artículo 49 del Estatuto del Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, «Estatuto»), puede interponer un recurso de casación contra las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que pongan fin al proceso cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas, y añade que sus pretensiones fueron parcialmente desestimadas. Además, tiene un interés en promover el recurso de casación porque la Oficina debe acatar no sólo el fallo sino también los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida; con arreglo a éstos, la Oficina debe volver a examinar la solicitud únicamente a la luz del artículo 7, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria, pero no a la luz del artículo 7, apartado 1, letras b) y c).

35. La Oficina reconoce que Procter & Gamble tiene un interés en interponer el recurso de casación, y únicamente duda si puede sostenerse que se ha producido una «violación del Derecho comunitario por parte del Tribunal de Primera Instancia» [16] en el presente asunto. Somete a la consideración del Tribunal de Justicia si se da en el caso de autos alguna causa de inadmisión que éste deba de examinar de oficio, con arreglo al artículo 92, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento.

36. Una excepción de inadmisibilidad del recurso de casación podría deberse al hecho de que se interpone contra una sentencia que otorga exactamente lo solicitado por la parte demandante, es decir, la anulación de la resolución controvertida. Por otra parte,

15 — Véase el apartado 55 de la sentencia recurrida.

16 — Artículo 51 del Estatuto.

no tiene por objeto la modificación del fallo de la sentencia, sino la anulación de algunos fundamentos de Derecho, que determinan cómo debe ejecutarse dicho fallo. Puede considerarse peligroso permitir a una parte interponer un recurso de casación por el mero hecho de no estar de acuerdo con algunos de los fundamentos de Derecho sobre cuya base el Tribunal de Primera Instancia resolvió estimar el recurso interpuesto.

37. Sin embargo, no comparto dicha objeción.

38. Los límites del derecho a recurrir en casación se recogen en el artículo 49, párrafo segundo, del Estatuto: «dicho recurso de casación podrá interponerse por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas [...]» El ámbito de aplicación de dicho precepto ya limita las circunstancias en las que puede interponerse un recurso de casación y, al mismo tiempo, permite interponer cualquier recurso que se ajuste a sus criterios (sin perjuicio de ulteriores limitaciones establecidas en el Estatuto, como las relativas a las partes coadyuvantes, los motivos en que puede fundarse y la exclusión de los recursos de casación referidos únicamente al pronunciamiento sobre las costas), por lo que no debería ser objeto de ulterior restricción por el Tribunal de Justicia sin alguna justificación imperiosa.

39. El término «submissions» de la versión inglesa del artículo 49 del Estatuto corresponde al francés «conclusions», es decir, pretensiones formuladas, en la terminología del Reglamento de Procedimiento. Donde en inglés aparecen dos conceptos, en francés aparece un solo término, y lo mismo puede afirmarse de las versiones alemana, italiana y española del Estatuto. Si se interpreta el término en sentido estricto como pretensiones formuladas, parece que el derecho a recurrir en casación deba reducirse considerablemente, pero es posible una interpretación más amplia. La versión inglesa no es la única que contiene términos distintos; por ejemplo, en la versión neerlandesa puede leerse «iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld», y no se refiere concretamente a «conclusies», y, al menos, en las versiones danesa, portuguesa y finlandesa también figuran expresiones distintas. A la luz de lo expuesto, considero que procede interpretar la norma en el sentido de que se refiere, en términos generales, a no obtener lo solicitado y no en el sentido más estricto de que se refiere al hecho de que no prospere una alegación concreta o se desestime una determinada pretensión.

40. Pues bien, de los apartados 20 a 29 de la sentencia recurrida se desprende claramente que se desestimó la pretensión principal de Procter & Gamble. En el apartado 55, el Tribunal de Primera Instancia reconoce expresamente que se desestimaron algunas de las pretensiones de cada una de las partes. Además, el deber de la Oficina de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia recurrida entraña evidentemente la obligación de permitir que Procter & Gamble pruebe que la marca había adquirido carácter distintivo, a efectos del artículo 7, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria, pero le impide reconsiderar su postura en relación con el artículo 7, apartado 1, letra c). Dicha circunstancia limita la posibilidad de que Procter &

Gamble obtenga el registro y, por consiguiente, esta parte tiene un interés en que continúe tramitándose su recurso inicial.

41. Concretamente, aunque formalmente acoge la pretensión formulada, la sentencia recurrida, al hacerlo de una manera limitada, no estima en su totalidad el recurso de Procter & Gamble. Se conculcaría injustificadamente el derecho a recurrir en casación si no fuera posible impugnar tal limitación. En la presente situación, si la Oficina no pudiera examinar nuevamente el asunto en relación con el artículo 7, apartado 1, letra c), ni pudiera interponerse recurso de casación, se impediría que lo que parece ser la cuestión esencial en este asunto, debidamente planteada ante el Tribunal de Primera Instancia, fuera objeto de ulterior examen, lo que supondría un trato injusto para Procter & Gamble.

El fondo del asunto

Alegaciones

42. Procter & Gamble sostiene que el Tribunal de Primera Instancia violó el Derecho comunitario al interpretar erróneamente el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria.

43. Esencialmente, alega que en lugar de estimar que las marcas a que se refiere dicho precepto deben considerarse intrínsecamente inapropiadas para distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas, a efectos del artículo 4, excepto si han adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso, el Tribunal de Primera Instancia debería haber interpretado la disposición en el sentido de que se limita a mencionar algunos ejemplos de cómo las marcas pueden ser inapropiadas para distinguir los productos, pero que cada marca debe valorarse separadamente a fin de determinar si, en realidad, es inapropiada en el sentido indicado. De hecho, existe una única exigencia fundamental. Se trata de la prevista en el artículo 4, que exige que una marca sea «apropiada para distinguir [...]».

44. En otros términos, no basta señalar que las palabras «baby» y «dry», únicos elementos de la marca «Baby-Dry», pueden servir para designar el destino de los pañales, sino que debe examinarse la marca en su conjunto para determinar si es apropiada o inapropiada para cumplir la función diferenciadora exigida de cara a los consumidores. En realidad, estima que el público comprador no entenderá «Baby-Dry» como sinónimo de pañales o como una mera descripción de su objetivo, sino como garantía de que los ha fabricado una empresa determinada.

45. La postura tomada por el Tribunal de Primera Instancia fue la adoptada, al menos en el pasado, por los tribunales de muchos

países, incluidos algunos Estados miembros, generalmente en el contexto de un enfoque «monopolístico» del Derecho de marca —cuanto mayor es el derecho del titular de una marca a impedir que la utilice un tercero, mayor es la tendencia a excluir de la categoría de las marcas que pueden ser registradas cualquier elemento que no deba separarse del dominio público—. Sin embargo, ello no es así en el contexto del Reglamento sobre la marca comunitaria, cuyo artículo 12 impide que los titulares prohíban el uso de indicaciones como las que enumera el artículo 7, apartado 1, letra c).

46. A este respecto, Procter & Gamble repasa los antecedentes del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y una parte de la jurisprudencia pertinente.

47. Señala que los términos utilizados en dicha disposición se remontan al Convenio de París, cuyo diferente contexto —el de proteger las marcas ya registradas en otro país— explica, a su juicio, la expresión contenida en el artículo 7, apartado 1, letra b), «las marcas que carezcan de carácter distintivo» que, de otro modo, sería contradictoria. A pesar de los intentos por lograr un planteamiento coherente en el contexto de las negociaciones sobre el Convenio de París (el texto actual data de la revisión de Washington de 1911), se mantuvieron dos «grupos»: los países, como el Reino Unido y Alemania, que tradicionalmente excluían con carácter general cualesquiera elementos descriptivos, y aquellos más «modernos» que, como Francia y los países del Benelux, examinaban el fondo de cada asunto y únicamente excluían los signos que eran *exclusivamente* descriptivos considerados en relación con los productos en cuestión. Procter & Gamble invoca algunas sentencias, entre ellas algunas recientes del Bundesgerichtshof alemán.

48. Por consiguiente, en el planteamiento moderno existe un solo criterio, a saber, el público debe poder advertir que una marca indica que los productos son los de una empresa determinada. El artículo 12 del Reglamento sobre la marca comunitaria responde en buena medida al criterio reflejado en las legislaciones del Reino Unido y alemana, según el cual no deben monopolizarse los términos descriptivos, del mismo modo que el titular de la marca «Vittel» no puede prohibir que otro productor indique de buena fe que su agua es embotellada en Vittel, ni Procter & Gamble podría evitar que un competidor sostuviera que sus pañales «mantienen seco a su bebé». En otras palabras, del mero hecho de que un signo sea descriptivo no se deriva que no pueda tener carácter distintivo respecto a los productos de una empresa determinada.

49. La Oficina considera que el recurso de casación plantea dos problemas: i) ¿Es el carácter descriptivo a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria un motivo suficiente para denegar la protección de un signo? ii) ¿Qué signos descriptivos pueden o deben ser denegados con arreglo a dicha disposición?

50. La Oficina considera que debe responderse afirmativamente a la primera cuestión.

51. La finalidad del artículo 6 *quinquies*, letra B, del Convenio de París fue limitar el margen de que disponían los países miembros para poder denegar la protección de las marcas ya registradas en otro lugar; sin embargo, lo dispuesto en él ha sido incorporado en el Derecho sustantivo de muchos países miembros y, por consiguiente, se inspiran en dicho precepto los requisitos aplicables a todas las marcas. Con arreglo al Acuerdo ADPIC, de obligado cumplimiento en la Comunidad, los países miembros deben cumplir los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París, aunque dichas disposiciones no sean directamente aplicables en la Comunidad.

52. En el Reglamento sobre la marca comunitaria, dicho artículo no ha sido meramente transcrito *verbatim*, porque el artículo 7 se refiere al registro de las marcas comunitarias y no a la protección de las marcas registradas en otro lugar. No obstante, puesto que, con arreglo al Acuerdo ADPIC, la Comunidad está obligada a respetar los artículos pertinentes del Convenio de París, existe una estrecha correspondencia tanto en los propios términos como en la forma en que la Oficina interpreta dichos términos. Los motivos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento sobre la marca comunitaria se corresponden con los del artículo 6 *quinquies*, letra B, apartado 2, del Convenio y asimismo deben aplicarse con carácter alternativo.

53. La Oficina está de acuerdo con Procter & Gamble en que el artículo 7 del Reglamento sobre la marca comunitaria no debe interpretarse en el sentido de que prohíbe el registro de términos que deben seguir perteneciendo al dominio público, aspecto que se regula en el artículo 12. La verdadera finalidad del artículo 7, apartado 1, letra c), consiste más bien en garantizar que únicamente se registren marcas distintivas, en contraposición a marcas descriptivas o genéricas, y dicho artículo se basa en el hecho de que los términos meramente descriptivos no pueden tener carácter distintivo, que es una cualidad esencial de cualquier marca (excepto si han adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso). Los criterios recogidos en el artículo 7, apartado 1, letra c), ofrecen suficientes motivos independientes para denegar el registro, sin que ello signifique pasar por alto el criterio básico del artículo 4, por cuanto el resultado es el mismo.

54. Con respecto a la segunda cuestión, la Oficina considera también que el Tribunal de Primera Instancia interpretó y aplicó correctamente el artículo 7, apartado 1, letra c), en la sentencia recurrida, considerado en su conjunto en relación con el tipo de producto a que se refiere, «Baby-Dry» no contiene elemento alguno que no sea descriptivo e informa directa y claramente al consumidor acerca del destino del producto.

Objeto del recurso de casación

55. Procter & Gamble solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera

Instancia en la medida en que declaró que la Sala de Recurso no había infringido el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria en su resolución de 31 de julio de 1998, y para ello invoca como motivo único el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia violó el Derecho comunitario e interpretó indebidamente dicha disposición.

56. Puede observarse que en el presente asunto no hay controversia alguna sobre el artículo 7, apartado 1, letra b). En realidad, no hay razón alguna para tal controversia. La resolución original del examinador se basó únicamente en el artículo 7, apartado 1, letra c), y la resolución de la Sala de Recurso, al desestimar el recurso, de hecho, no añadió el artículo 7, apartado 1, letra b), como un nuevo motivo de denegación. Tampoco el Tribunal de Primera Instancia se refirió a dicha disposición en su sentencia.

57. Por consiguiente, el litigio se centra, esencialmente, en dos pasajes de la sentencia recurrida.

58. En los apartados 20 a 23, el Tribunal de Primera Instancia examinó los artículos 4 y 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria y llegó a la conclusión de que la intención del legislador fue que los signos a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c) (los que pueden servir, en el comercio, para designar las características del producto o su destino) se consideren, por su propia naturaleza, inadecuados para distinguir los productos de una empresa de los de otras sin que puedan, por tanto, cumplir uno de los requisitos básicos de la marca comunitaria establecidos en el artículo 4.

59. A continuación, en los apartados 25 a 28, el Tribunal de Primera Instancia examinó el sintagma «Baby-Dry» desde ese punto de vista y dedujo que la Sala de Recurso había considerado acertadamente que estaba compuesto exclusivamente por términos que pueden servir, en el comercio, para designar el destino de los productos; el sintagma informaba directamente al consumidor sobre dicho destino y no iba acompañado de ningún elemento adicional que permitiera que el signo, en su conjunto, fuera apto para distinguir los productos de Procter & Gamble de los de otras empresas.

60. Examinaré estos dos aspectos separadamente. Como se verá, no creo que para resolver el presente recurso de casación sea esencial que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el primer aspecto; sin embargo, lo examinaré detenidamente, por cuanto fundamentalmente han versado sobre él las alegaciones de la recurrente.

La relación entre el artículo 4 y el artículo 7, apartado 1, letra c)

61. Es evidente que no resulta fácil penetrar en la urdimbre formada por los

artículos 4 y 7, apartado 1, letras a) a d), del Reglamento sobre la marca comunitaria [o por los artículos 2 y 3, apartado 1, letras a) a d), de la Directiva sobre marcas, que son esencialmente idénticos].

62. El artículo 4 define los signos que pueden constituir marcas comunitarias; un requisito para ello consiste en que deben ser apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Por consiguiente, no pueden constituir marcas comunitarias los signos que no sean apropiados para distinguir los productos de la manera indicada.

63. El artículo 7 se refiere a los motivos de denegación de registro absolutos. No es sorprendente que uno de tales motivos sea la no conformidad con el artículo 4 [artículo 7, apartado 1, letra a)]. Se trata evidentemente de una tautología, pero comprensible, ya que se contemplan los mismos criterios desde dos puntos de vista distintos (como requisitos positivos para el registro y como motivos negativos para la denegación).

64. Se da, aparentemente, otra tautología, no tan comprensible, en el artículo 7, apartado 1, letra b), que prohíbe el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo». ¿Cuál es la diferencia entre «no ser apropiado para distinguir» dos grupos de productos y «carecer de carácter distintivo»? Si se responde que se trata de un problema de posibilidad y realidad puede que no se consiga más que desplazar la cuestión. Desde otro punto de vista, se ha señalado que el artículo 7, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 4, se refiere literalmente a los «signos apropiados para distinguir que carecen de carácter distintivo».[17] Por otra parte, el artículo 7, apartado 3, admite que tales signos o marcas pueden llegar a ser distintivos como consecuencia del uso a pesar de su falta de carácter distintivo.

65. ¿Dónde debe situarse el artículo 7, apartado 1, letra c), en este ya enmarañado estado de cosas? Se aplica a los signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar las características del producto o del servicio. ¿Constituye ello, como sostiene Procter & Gamble, una mera forma de carecer de carácter distintivo? En caso de que así sea, ¿por qué se indica separadamente? ¿No podría considerarse que el artículo 7, apartado 1, letra d) (signos o indicaciones que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio) constituye un mero subgrupo dentro del artículo 7, apartado 1, letra c)?

66. Tales consideraciones pueden abocar a un estado de confusión grave. Concretamente, la relación entre un signo «apropiado para distinguir» y una marca que «carezca de carácter distintivo» ha sido objeto de numerosas discusiones en el Reino Unido, y ha sido la causa de que

17 — Mr. Justice Jacob en Philips v Remington [1998] RPC pp. 283 y ss., especialmente p. 289; en realidad, la observación se refirió al tenor de los artículos 1, apartado 1, y 3, apartado 1, letra b), de la Trade Marks Act 1994, la ley del Reino Unido por la que se ejecutan las disposiciones equivalentes de la Directiva sobre marcas.

recientemente se planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. [18]

67. Es evidente que una parte considerable del problema se debe al intento de lograr una interpretación coherente y unívoca de disposiciones que tienen distintos orígenes. A mi juicio no es necesario buscar un elevado grado de coherencia o de unificación sino que, al menos en el contexto del presente asunto, cada una de las distintas disposiciones deben interpretarse en su propio ámbito.

68. En primer lugar, tenemos los criterios previstos en el artículo 4 del Reglamento sobre la marca comunitaria. Un signo que no reúna dichos criterios no puede registrarse como marca comunitaria, carece de pertinencia a estos efectos que se haya tomado como base para la denegación el propio artículo 4 o el artículo 7, apartado 1, letra a).

69. Tenemos entonces los demás motivos de denegación de registro absolutos, enumerados en el artículo 7, apartado 1, letras b) a j). Los motivos previstos en las letras e) a j) son suficientemente claros y no es necesario examinarlos en el presente asunto. Los motivos previstos en las letras b) a d) no sólo forman un «conjunto» importado del Convenio de París, [19] sino que, en distinta medida, coinciden tanto entre sí como con los artículos 4 y 7, apartado 1, letra a).

70. Considero que estos grados de coincidencia pueden ser aceptados, sin más. No tiene sentido detenerse a considerar el hecho de que un mismo aspecto de una marca pueda impedir su registro simultáneamente por diversos motivos. El artículo 4 establece los requisitos positivos de una marca comunitaria, y el artículo 7, apartado 1, letra a), los reitera desde un punto de vista negativo. Las letras b) a d), por su parte, expresan la conformidad con el Convenio de París, [20] pero no es necesario distinguirlas del artículo 4 o del artículo 7, apartado 1, letra a), o interpretarlas a la luz de estos artículos. [21]

18 — Conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 23 de enero de 2001, Philips Electronics (C-299/99). Véanse los términos de la discusión *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 13.ª edición (2001), pp. 18 a 35.

19 — Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el Convenio de París establece motivos por los cuales un miembro de la Unión *puede* denegar la protección a una marca ya registrada en otro Estado parte, mientras que la Directiva sobre marcas y el Reglamento sobre la marca comunitaria establecen motivos de denegación *obligatoria* de registro.

20 — El Reglamento sobre la marca comunitaria no se refiere expresamente al Convenio, pero el último considerando de la exposición de motivos de la Directiva sobre marcas se refiere a la necesidad de que sus disposiciones (que en este punto son idénticas a las del Reglamento) estén «en completa armonía con las del Convenio de París». En las notas de la Comisión que acompañaban a la propuesta inicial del Reglamento sobre la marca comunitaria se hacía constar, en relación con lo que era entonces el artículo 6: «la lista de motivos de denegación absolutos se basa, en gran medida, en el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual y en las leyes vigentes en los Estados miembros. Sólo en casos excepcionales se ha considerado conveniente remitirse al texto del Convenio de París.»

21 — Véase, por ejemplo, la resolución de la Sala Tercera de Recurso de 27 de noviembre de 1998 en el asunto R 26/1998-3 («Netmeeting»), apartado 13: «a pesar de que puedan existir algunos puntos comunes entre los distintos subapartados del artículo 7 RMC, la Sala considera que cada uno de ellos debe interpretarse y aplicarse separadamente. Esto no significa, por otra parte, que una marca no pueda estar afectada simultáneamente por más de un motivo absoluto de denegación».

71. Como observó acertadamente el Tribunal de Primera Instancia,[22] basta con que concurra uno de los motivos de denegación absolutos para que el signo no pueda ser registrado como marca. Por otra parte, no alcanzo a concebir ninguna circunstancia en la que, en la práctica, pudiera ser relevante determinar si es aplicable más de un motivo de denegación absoluto. Teóricamente, dado que la salvedad relativa a la adquisición del carácter distintivo establecida en el artículo 7, apartado 3, se refiere únicamente al artículo 7, apartado 1, letras b) a d) y no al artículo 7, apartado 1, letra a), podría pensarse que es necesario diferenciar entre, por ejemplo, signos que son inapropiados para distinguir y marcas que carecen de carácter distintivo o que están compuestas íntegramente por elementos descriptivos. En la práctica, no obstante, si puede probarse el carácter distintivo adquirido, debe existir una aptitud implícita para distinguir; de lo contrario, la cuestión carece de trascendencia.

72. En otros términos, a los efectos del presente asunto, el artículo 7, apartado 1, letra c), debe interpretarse independientemente del artículo 4.

73. Por consiguiente, considero que los esfuerzos de Procter & Gamble para fundir todos los criterios recogidos en el artículo 7, apartado 1, letras a) a d), como aspectos del criterio esencial de la aptitud para distinguir son innecesarios y, quizás puedan incluso inducir a confusión en el presente contexto.[23] Además, a mi juicio, el Tribunal de Primera Instancia fue demasiado lejos en el apartado 23 de la sentencia recurrida al declarar que el legislador quiso que los signos como los descritos en el artículo 7, apartado 1, letra c), «por su propia naturaleza, se considerasen no aptos para distinguir los productos de una empresa de los de otra».

74. Sin embargo, aunque considero que el Tribunal de Primera Instancia fue más allá de lo necesario en este punto, de ello no se deduce necesariamente que fuera errónea su posterior afirmación de que el sintagma «Baby-Dry» no podía ser registrado en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c). Ante todo debe analizarse en el sentido exacto de la disposición y, ciertamente, puede resultar determinante la naturaleza de su relación con el artículo 4 o con los demás motivos absolutos de denegación.

22 — Apartado 29 de la sentencia recurrida.

23 — Puede observarse, incidentalmente, que es posible que las numerosas referencias de la recurrente a la jurisprudencia de los tribunales del Benelux no sea totalmente pertinente, por cuanto la legislación del Benelux es distinta. Aunque la Ley Uniforme del Benelux en materia de Marcas pretende ejecutar la Directiva en materia de marcas, el artículo 6 *bis* de la Ley establece que deberá denegarse la solicitud cuando el signo de que se trate «no constituya una marca de conformidad con el artículo 1 [que, esencialmente, se refiere a todos los signos aptos para distinguir los productos de una empresa], en particular, por carecer de carácter distintivo, según lo dispuesto en el artículo 6 *quinquies*, B, apartado 2, del Convenio de París». Considero que se trata de un contexto legislativo distinto del correspondiente al artículo 7, apartado 1, letras a) a b), del Reglamento sobre la marca comunitaria.

El ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c)

— En general

75. Un aspecto de esta cuestión consiste en dilucidar si debe interpretarse la exclusión de los signos o indicaciones que pueden designar características de productos o servicios en el sentido de que impide que los comerciantes «retiren de la circulación» términos que de por sí son de dominio público. En el apartado 15 de su resolución [24] la Sala de Recurso consideró que la exclusión debía interpretarse en este sentido, pero a este planteamiento se opuso enérgicamente Procter & Gamble. Sin embargo, debe señalarse que en la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia no se pronunció sobre esta cuestión.

76. A la vista de la circunstancia mencionada en último lugar, este aspecto carece de pertinencia directa para la resolución del recurso de casación. No obstante, puede tener cierta relevancia para la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra c).

77. En este punto, estoy de acuerdo en gran medida con Procter & Gamble, como asimismo lo está la Oficina. Pudo ser voluntad de los autores del Convenio de París permitir que determinados países, cuyas legislaciones se basaban en que las marcas creaban un monopolio de uso y que ciertos términos comunes debían quedar excluidos de tal monopolio, denegaran la protección a las marcas registradas en otro país que consistieran en términos de esta índole. Sin embargo, por lo que respecta a las indicaciones relativas a las características de los productos o servicios, este aspecto se contempla en el artículo 12, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria, que limita los efectos de las marcas comunitarias garantizando que el titular de una marca nunca podrá prohibir el uso de tales indicaciones para fines descriptivos o informativos, y no como marcas. Ello permite, en buena medida, responder a la preocupación que expresó hace mucho tiempo un juez inglés: «Por regla general los comerciantes adinerados están ávidos por apropiarse de una parte del acervo común de la lengua inglesa e impedir que el público en general, presente y futuro, pueda acceder a un terreno acotado.» [25]

78. A la luz de lo que se acabo de señalar, puede ser preferible considerar que la finalidad del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria no consiste en evitar todo acaparamiento de términos descriptivos ordinarios, sino, más bien, en evitar el registro de marcas descriptivas para las que no se podría conseguir protección alguna. Si ello significa que procede interpretar los

24 — «[...] precisamente a causa de la naturaleza exclusiva de los derechos conferidos por la marca comunitaria, el artículo 7, apartado 1, letra c), prohíbe el registro de los signos que [...] se limitan a describir los productos o servicios en relación con los cuales deberá usarse el signo [...]»

25 — «Perfection»: *Joseph Crisfield & Sons' Application* (1909) 26 RPC pp. 837 y ss., especialmente p. 854; Court of Appeal, per Cozens-Hardy, Master of the Rolls.

mismos términos en un sentido distinto del que tienen, por ejemplo, en el Convenio de París, ello se debe a que figuran en un contexto diferente.

79. Me doy cuenta de que la opinión que sostengo en el presente asunto puede parecer contradictoria con algunos pasajes de la sentencia Windsurfing Chiemsee.[26] En dicha sentencia el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas [que corresponde al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento] «persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizadas por todos» y que el artículo 6, apartado 1, letra b) [que corresponde al artículo 12, letra b), del Reglamento] no constituye un fundamento decisivo para tal interpretación.

80. Sin embargo, estimo que dichas afirmaciones, aunque formuladas con carácter general, deben apreciarse en el contexto concreto de dicho asunto, que se refería al empleo no de términos descriptivos, sino de nombres geográficos. Aunque las indicaciones de procedencia geográfica están incluidas en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria y en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, junto con otros elementos descriptivos, su régimen es peculiar. El artículo 64, apartado 2, del Reglamento y el artículo 15, apartado 2, de la Directiva las menciona expresamente y autoriza su registro como marcas colectivas, y en el ámbito de los productos agrícolas y alimenticios (con respecto a los cuales tienen singular importancia) son objeto de regulación detallada en virtud de otras normas de Derecho comunitario.[27] Sin embargo, concretamente, el registro de un nombre geográfico como marca, «ocuparía el terreno» en mayor medida que las marcas que contienen elementos descriptivos. Puede también señalarse que el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Windsurfing Chiemsee[28] que el Derecho comunitario no contemplaba el concepto alemán del Freihaltebedürfnis («imperativo de disponibilidad») sobre el particular.

81. Por consiguiente, considero que el artículo 7, apartado 1, letra c), puede interpretarse literalmente, en el sentido de que impide el registro de cualquier marca compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que designen las características de los productos o servicios. Del artículo 12, letra b), se deduce claramente que una marca puede incluir tales signos o indicaciones (de lo contrario, dicha disposición no tendría razón de ser) y del artículo 7, apartado 1, letra c), que no puede estar compuesta *exclusivamente* por ellos.

26 — Sentencia de 4 de mayo de 1999 (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), especialmente apartados 25 a 28.

27 — Por ejemplo, el Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1).

28 — Apartado 35.

— En relación con «Baby-Dry»

82. En el presente asunto, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que «la combinación de dos vocablos comúnmente utilizados ("baby" y "dry"), sin ningún elemento que pudiera considerarse de fantasía o de imaginación, informa directamente a los consumidores de que el producto sirve para realizar su función esencial de «mantener secos a los bebés». El Tribunal de Primera Instancia estuvo de acuerdo con lo que se acaba de indicar, y consideró que «el sintagma "Baby-Dry" no va acompañado de ningún elemento adicional [de carácter distintivo]».

83. Es indudable que los vocablos «baby» y «dry» pueden utilizarse en el comercio como indicaciones que designan el destino de los pañales y que el sintagma «Baby-Dry» no está compuesto por otros vocablos.

84. Sin embargo, es dudoso que una persona razonablemente perspicaz, que nunca haya visto la marca «Baby-Dry», piense resueltamente en pañales la primera vez que la vea o, que al oír que se utiliza en relación con tales productos, considere que se está designando su destino.

85. De estas dos posibles reacciones, la mencionada en último lugar es más importante, ya que la cuestión de si el registro de una marca está prohibido con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), debe apreciarse evidentemente en relación con la categoría de productos para los que se solicita dicho registro, como señaló acertadamente el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida.[29] Sin embargo, a pesar de que, como indicó la Sala de Recurso, una de las principales funciones de los pañales consiste en «mantener secos a los bebés» (en uno de los sentidos de dicha expresión), que yo sepa, el sintagma «baby-dry» no se utiliza en el lenguaje común para referirse a tales artículos o a su destino, ni tampoco se ha afirmado que se utilice de este modo.

86. No obstante, la otra reacción puede no ser totalmente irrelevante. Si el sintagma «Baby-Dry» puede evocar productos tan distintos como, por ejemplo, los polvos de talco, los toldos impermeables para cochecitos de niño, las secadoras compactas o las bebidas envasadas en botellas de tamaño reducido, podría parecer que ello reduce su capacidad para designar con precisión el destino de los pañales.

87. En el presente asunto es de cierta importancia el sentido de las expresiones «exclusivamente» y «puedan servir, en el comercio, para designar», que figuran en el artículo 7, apartado 1, letra c).

29 — Apartado 21.

88. La Sala de Recurso y el Tribunal de Primera Instancia parecen haber considerado esencialmente que al no existir en la marca cuyo registro se solicitó ningún elemento que no pueda utilizarse para indicar el destino de los productos, la marca está compuesta exclusivamente por indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar ese destino.

89. A mi juicio, este planteamiento es demasiado estricto, al menos, tal como se aplicó en el presente asunto.

90. En particular, no tiene en cuenta la naturaleza extremadamente elíptica de la indicación, su estructura poco habitual ni su resistencia a cualquier análisis gramatical intuitivo que aclare el sentido de una manera directa. Considero que éstos son elementos adicionales a los términos «baby» y «dry» que deben ser debidamente ponderados.

91. Tampoco tiene en cuenta el hecho de que, a la inversa, cualquier indicación utilizada en el comercio para designar el destino de los pañales, para ser comprensible a estos efectos, debe contener algo más que los términos «baby» y «dry» meramente yuxtapuestos, como en la marca controvertida. Además, pasa por alto que, en cualquier caso, «Baby-Dry» es un sintagma inventado y, como tal, no existe en inglés, por lo que su utilización como término descriptivo, en el comercio, es aún menos probable.

92. No existen precedentes de un enfoque más amplio del artículo 7, apartado 1, letra c), por parte de la Oficina ni del Tribunal de Primera Instancia.

93. Las directrices de examen de la Oficina, por ejemplo, indican que una marca «no puede limitarse a la descripción de los productos». La Segunda Sala de Recurso, al examinar la marca «Oilgear» en relación con bombas hidráulicas, motores y máquinas herramienta, parafraseó el artículo 7, apartado 1, letra c), en el sentido de que «prescribe que, para ser aceptadas, las marcas no deben ser exclusiva o puramente descriptivas». [30] Al estimar un recurso contra la denegación de registro de la marca «Netmeeting» en relación con programas de ordenador para establecer comunicaciones multimedia en tiempo real y entre varios usuarios a través de redes informáticas, la Sala Tercera de Recurso afirmó que la marca contenía, al menos, un elemento de inventiva, señalando que los vocablos habitualmente no se utilizan juntos, que su combinación no sugiere una correlación directa con los productos específicos de interés para el solicitante y que la marca no designa exclusivamente el destino u otras características de los productos. [31]

30 — Resolución de 22 de septiembre de 1998, R 36/1998-2, The Oilgear Company.

31 — Resolución de 27 de noviembre de 1998, R 26/1998-3, Microsoft Corporation.

94. En otro asunto (haciéndose eco de lo que el Tribunal de Justicia había declarado con respecto a la confusión en la sentencia SABEL [32]), la Sala Tercera de Recurso consideró que el artículo 7, apartado 1, letra c), debe aplicarse «únicamente si el elemento descriptivo se deduce inmediata, clara e inequívocamente de la solicitud, en particular, por cuanto la experiencia demuestra que los clientes no suelen llevar a cabo un análisis conceptual de las marcas que ven para apreciar en ellas los significados conceptuales [...] El hecho de que un término que podría servir para describir las características de los productos únicamente se insinúe y no pueda reconocerse únicamente sobre la base de conclusiones de carácter intelectual, generalmente no impide el registro.» [33]

95. En una muy reciente sentencia, [34] el Tribunal de Primera Instancia anuló una resolución de la Sala Primera de Recurso por la que se desestimaba un recurso contra la denegación de registro de la marca «Doublemint», con respecto a algunos productos, principalmente goma de mascar. Fundamentó su fallo esencialmente en la consideración de que el sentido del elemento «double» era ambiguo en el contexto pertinente y que el vocablo «Doublemint» «no permite que el público interesado advierta inmediatamente y sin más reflexión la descripción de una característica de los productos de que se trata». [35]

96. Si este tipo de planteamiento, con el que estoy de acuerdo, se hubiera seguido en el presente asunto, tomando en consideración los factores a los que me he referido anteriormente —elipsis extrema, estructura gramatical poco habitual y opaca, carácter incompleto como descripción e inventiva— se podría haber llegado a la conclusión de que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria no se opone al registro de la marca «Baby-Dry» en relación con los pañales para bebés, aunque, en virtud del artículo 12, letra b), la protección concedida se había visto considerablemente limitada. [36]

97. Por consiguiente, estimo que, al no considerar debidamente dichos factores en relación con el artículo 7, apartado 1, letra c), la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho en su valoración y el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al confirmar la resolución de la Sala al respecto.

32 — Sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartado 23.

33 — Resolución de 26 de febrero de 1999, asunto R 71/1998-3, Micro-Frame Technologies, en relación con el vocablo «Portfolio» para diversos tipos de ordenadores y material impreso destinado a permitir a las empresas seleccionar y planificar proyectos basados en compromisos y recursos existentes y previstos; apartado 10 de la resolución. Debe señalarse que tales afirmaciones se hicieron a propósito de la opinión, con la que discrepo, de que la finalidad del artículo 7, apartado 1, letra c), consiste en mantener la posibilidad de mantener la disponibilidad de los términos descriptivos para uso general.

34 — Sentencia de 31 de enero de 2001, Wrigley/OAMI (T-193/99, Rec. p. II-417).

35 — Apartado 30 de la sentencia.

36 — Como ha señalado Procter & Gamble, no sería posible evitar que un competidor afirmara que sus productos «mantienen seco a su bebé» (o quizás incluso «mantienen a su bebé aún más seco»). Pero sería posible prohibir al competidor que usara los dos vocablos «baby dry» para diferenciar sus productos o de tal manera que se llegara a una probable confusión entre marcas por parte del público.

Consecuencias procesales

98. También deben examinarse las consecuencias procesales de la apreciación de que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho.

99. En el presente asunto, la resolución del examinador se adoptó únicamente con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c). La Sala de Recurso consideró que también el artículo 7, apartado 1, letra b), impedía el registro, pero simplemente desestimó el recurso, con el resultado de que no se modificaba la resolución inicial (sin perjuicio del efecto suspensivo del recurso, con arreglo al artículo 57, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria y sin perjuicio de acudir al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 62, apartado 3). Aunque, según el artículo 62, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria la Sala de Recurso puede o bien ejercer las competencias del órgano que dictó la resolución impugnada o bien devolver el asunto a dicho órgano para que le dé cumplimiento, no optó por ninguno de estos cauces en el presente asunto ni, según parece, ello es necesario cuando se desestima un recurso.

100. Procter & Gamble recurrió ante el Tribunal de Primera Instancia basándose en que la Sala de Recurso había incurrido en error tanto al interpretar el artículo 7, apartado 1, letra b), como al interpretar el artículo 7, apartado 1, letra c), pero el Tribunal de Primera Instancia únicamente examinó el último de dichos preceptos y, en consecuencia, sólo el último es objeto del presente recurso de casación.

101. Con arreglo al artículo 63, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria, el Tribunal de Primera Instancia es competente tanto para anular como para modificar la resolución de la Sala de Recurso; en el presente asunto anuló la resolución.[37] He examinado algunas de las consecuencias procesales de dicha anulación en relación con la admisibilidad del presente recurso de casación.

102. Por último, con arreglo al artículo 54 del Estatuto, si se estima un recurso de casación, el Tribunal de Justicia debe anular la resolución del Tribunal de Primera Instancia y puede entonces o bien resolver él mismo definitivamente o bien devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

103. Si el Tribunal de Justicia llega en el presente asunto a la conclusión de que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al interpretar el artículo 7, apartado 1, letra c), ¿qué vía debe seguirse?

104. Habida cuenta de las múltiples fases del procedimiento de un recurso de casa-

37 — En realidad, no parece que hasta la fecha haya habido ningún asunto en el que el Tribunal de Primera Instancia haya modificado la resolución de la Sala de Recurso.

ción y del considerable lapso de tiempo ya transcurrido, a mi juicio el camino más corto debe ser el mejor.

105. No considero necesario devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia. Podría pensarse que este trámite es necesario porque el Tribunal de Primera Instancia no examinó las alegaciones basadas en el artículo 7, apartado 1, letra b), cuestión que, por consiguiente, sigue sin resolver. Sin embargo, la resolución inicial del examinador se basó en el artículo 7, apartado 1, letra c), y no se tomó ninguna otra medida que impidiera el registro por otro motivo; considero, por lo tanto, que no es necesario examinar las alegaciones basadas en el artículo 7, apartado 1, letra b).

106. Si se revoca la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y se sustituye por una sentencia que anule a su vez la resolución de la Sala de Recurso pero por distintos motivos, no está totalmente claro [38] si la Sala de Recurso debe seguir conociendo del asunto. Si fuera así, cabe suponer que tendría que dictar otra resolución en la que quedaría vinculada por las apreciaciones del Tribunal de Justicia. Se trata quizá de un trámite innecesario y contrario a la economía procesal.

107. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia podría revocar la sentencia recurrida y dictar una sentencia definitiva, en ejercicio de las competencias que le otorga el artículo 63, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria para modificar la resolución de la Sala de Recurso.

108. Aunque teóricamente sería posible, en tales circunstancias, que el propio Tribunal de Justicia ordenara el registro de la marca (con arreglo al artículo 62, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria, según el cual la Sala de Recurso puede ejercer las competencias del examinador), considero que ello constituiría una interferencia totalmente injustificada en la actividad propia de la Oficina, en particular porque pueden existir otros aspectos del asunto que no hayan sido debatidos ante el Tribunal de Justicia.

109. Por consiguiente, la solución más eficaz en el presente asunto sería, a mi juicio, que el Tribunal de Justicia lo devolviera al examinador para que éste continuara su tramitación, estando el examinador obligado en tal caso a atenerse a los fundamentos de Derecho de la sentencia del Tribunal de Justicia que requieren que tenga en cuenta los factores que he analizado anteriormente.

38 — No existe, al parecer, ninguna disposición que regule expresamente esta situación, y en la vista, la Oficina no pudo informar al Tribunal de Justicia de ninguna práctica coherente en relación con el reducido número de asuntos en los que se ha anulado la resolución de la Sala de Recurso (en la fecha en que se celebró la vista, sólo había habido dos casos de este tipo, incluido el presente, aunque el Tribunal de Primera Instancia anuló otras cuatro resoluciones al día siguiente, 31 de enero de 2001). Sin embargo, la Oficina consideró que, en principio, correspondía a la Sala de Recurso seguir los trámites necesarios para la ejecución de cualquier sentencia.

Conclusión

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

1) Anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-163/98.

2) Modifique la resolución de la Sala Primera de Recurso dictada en el asunto R 35/1998-1 y

   — anule la resolución de 29 de enero de 1998 por la que el examinador concluyó que la marca «Baby-Dry» estaba compuesta exclusivamente por indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar el destino de los pañales para bebés;

   — devuelva el asunto al examinador para que continúe su tramitación.

3) Condene en costas a la Oficina.