SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 10 de noviembre de 2004 *

En el asunto T-396/02,

August Storck KG, con domicilio social en Berlín (Alemania), representada por la Sra. H. Wrage-Molkenthin, el Sr. T. Reher y las Sras. A. Heise e I. Rohr, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. B. Müller y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto la anulación de la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI, de 14 de octubre de 2002 (asunto R 187/2001-4), por la que se deniega el registro de una marca tridimensional constituida par la forma de un caramelo de color marrón claro,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. M. Vilaras, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de diciembre de 2002;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de abril de 2003;

celebrada la vista el 16 de junio de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 30 de marzo de 1998, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

2 La marca cuyo registro se solicitó consiste en una forma tridimensional que representa un caramelo de color marrón claro, que se reproduce a continuación:



3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a la clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado, y corresponden, a la descripción siguiente: «golosinas».

4 Mediante resolución de 25 de enero de 2001, el examinador denegó la solicitud de marca por cuanto la marca solicitada carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Además, el examinador consideró que la marca controvertida no había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso.

5 El 14 de febrero de 2001, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución del examinador. En dicho recurso, la demandante solicitó la modificación parcial de la resolución del examinador y la publicación de la marca para las «golosinas, a saber, los *toffees* (caramelos masticables de café con leche)». En cambio, en su escrito de 14 de mayo de 2001, en el que expone los motivos de su recurso, la demandante solicitó la anulación de la resolución del examinador en su totalidad y, con carácter subsidiario, indicó «que se debe restringir la lista de los productos para los que se

ha solicitado el registro de la marca a los *"toffees"* si se deniega el registro de la marca por falta de carácter distintivo, [...] tanto inherente [a la marca] como adquirido como consecuencia de la utilización de ésta, para las golosinas».

6 Mediante resolución de 14 de octubre de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante por fax el 18 de octubre de 2002 y por correo certificado el 31 de octubre de 2002, la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI desestimó el recurso por considerar que la marca solicitada carecía de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y que no podía tampoco ser registrada con arreglo al artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento.

7 En esencia, la Sala de Recurso consideró que la combinación de forma y de color de la marca cuyo registro se solicitó no proporcionaba intrínsicamente indicación alguna sobre el origen del producto de que se trata, a saber, las golosinas. Además, la Sala de Recurso consideró que las pruebas presentadas por la demandante no demostraban que la marca solicitada hubiese adquirido carácter distintivo, en particular, con respecto a los *toffees*, como consecuencia del uso que de ella se había hecho.

Procedimiento y pretensiones de las partes

8 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de mayo de 2003, de conformidad con el artículo 135, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demandante solicitó autorización para presentar escrito de réplica, que le fue denegada por el Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia.

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

10 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Sobre el objeto del litigio

Alegaciones de las partes

11 La demandante, sin referirse expresamente al objeto del presente litigio, critica la resolución impugnada señalando que, como consecuencia de la limitación que afirma haber introducido a la lista de productos mencionados en la solicitud de marca mediante las pretensiones subsidiarias que figuran en su escrito de 14 de mayo de 2001, el único mercado pertinente, en el caso de autos, es el mercado particular del «*toffee*» y no el del «caramelo en general».

12 La OAMI sostiene que, habida cuenta, por una parte, del objeto de la solicitud de la demandante, el registro de la marca controvertida para las «golosinas», y, por otra, del carácter contradictorio de las pretensiones presentadas por la demandante en su recurso ante la Sala de Recurso y en su escrito en el que expone los motivos de dicho recurso (véase el apartado 5 *supra*), la Sala de Recurso interpretó acertadamente la formulación contradictoria de las pretensiones de la demandante en el sentido que se impugnaba la resolución del examinador en su totalidad. En efecto, la OAMI agrega que en la medida en que el examinador desestimó la solicitud en relación con las «golosinas» en general y no con respecto a las «golosinas, a saber, los caramelos» o los «caramelos», la demandante no podía limitar el alcance de su recurso a este último objeto, puesto que la resolución del examinador es a este respecto «indivisible».

13 Por otra parte, según la OAMI, la limitación de la lista de productos, tal como la propuso la demandante, con carácter subsidiario, en su escrito de 14 de mayo de 2001, no tiene incidencia alguna sobre el procedimiento. En efecto, la demandante no puede limitar, con carácter subsidiario, su lista de productos para el caso de que su pretensión principal sea desestimada [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753].

14 Por consiguiente, la OAMI alega que el objeto del litigio ante la Sala de Recurso era la desestimación de la solicitud de marca de la demandante para las golosinas (clase 30) y que el objeto del litigio en este procedimiento es la resolución impugnada, dictada por la Sala de Recurso, la cual, según la OAMI, examinó la desestimación de la solicitud de registro de la marca correctamente.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

15 De las disposiciones de los artículos 57 a 61 del Reglamento nº 40/94 se desprende que las resoluciones de los examinadores admitirán recurso ante la Sala de Recurso y

que las resoluciones dictadas por un examinador en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas. A tenor de la regla 48, apartado 1 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 (DO L 303, p. 1), el recurso deberá incluir una serie de informaciones, entre ellas «una declaración en la que se precise la resolución impugnada y el contenido de la modificación o revocación que se solicite».

16 En el presente asunto, ha quedado acreditado que el examinador desestimó la solicitud de marca de la demandante para todos los productos indicados por ésta, es decir, las «golosinas» pertenecientes a la clase 30. La demandante limitó el alcance de su recurso presentado el 14 de febrero de 2001 ante la Sala de Recurso, impugnando sólo la desestimación de su solicitud de marca por considerar que el recurso se refería a algunas «golosinas, a saber, los *toffees*». De este modo, solicitó que se modificase la resolución del examinador y que se autorizase la publicación de su solicitud de registro para «golosinas, a saber, los *toffees*». Sin embargo, en su escrito de 14 de mayo de 2001, en el que expone los motivos de su recurso, la demandante pretendía, con carácter principal, la anulación de la resolución del examinador en su totalidad e indicaba, con carácter secundario, que procedía restringir la lista de productos a que se refería la marca solicitada sólo a los «*toffees*» para el caso de que se desestimase el registro de la marca por falta de carácter distintivo, tanto inherente a la marca como adquirido por la utilización de ésta, para «las golosinas». Según la demandante, es totalmente imposible negar que la forma de la marca presentada para su registro adquirió, por lo que se refiere a los «*toffees*» un carácter distintivo suficiente como consecuencia de su utilización.

17 La Sala de Recurso consideró, en el apartado 6 de la resolución impugnada, que el recurso tenía por objeto, con carácter principal, la modificación de la resolución del examinador y la publicación de la solicitud de marca de la demandante para las «golosinas», sin restricción, por cuanto la marca solicitada tiene carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, y, con carácter subsidiario, el carácter registrable de la marca, en particular, para los «*toffees*», debido al carácter distintivo que ha adquirido como consecuencia del uso. Tras examinar los motivos del recurso, la Sala de Recurso lo desestimó en su totalidad por infundado.

18 En sus pretensiones, así como en determinadas partes de su demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, la demandante pretende obtener la anulación de la resolución impugnada en su totalidad. Sin embargo, en otras partes de la demanda (véanse, en particular, los apartados 20, 21 y 30), la demandante señala que, habida cuenta de la limitación de la lista de productos que había indicado en su escrito de 14 de mayo de 2001, el único producto al que en lo sucesivo se refiere su solicitud es el *toffee*. Por lo tanto, la Sala de Recurso incurrió, según la demandante, en un error al no distinguir el mercado del *toffee* del mercado del caramelo en general para apreciar el carácter distintivo de la marca.

19 A este respecto, debe recordarse que, con arreglo al artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, el solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquélla contenga. Por consiguiente, la facultad de limitar la lista de productos y servicios corresponde únicamente al solicitante de una marca comunitaria que, en todo momento, puede dirigir una solicitud en tal sentido a la OAMI. En este contexto, la retirada, total o parcial, de una solicitud de marca comunitaria o la limitación de la lista de productos o servicios que aquélla contenga deben realizarse de forma expresa e incondicional (véase, en este sentido, la sentencia ELLOS, antes citada, apartados 60 y 61).

20 En el caso de autos, la demandante propuso con carácter meramente subsidiario limitar la lista de productos a que se refiere la solicitud de marca a los «*toffees*», es decir, sólo en el supuesto de que la Sala de Recurso decidiera desestimar tal solicitud para todos los productos a que esta última se refiere (es decir, las «golosinas»). Así pues, la demandante no efectuó la retirada de forma expresa e incondicional y, por lo tanto, la limitación de que se trata no puede ser tomada en consideración (véase, en este sentido, la sentencia ELLOS, antes citada, apartado 62).

21 Por otra parte, según la jurisprudencia, una limitación de la lista de productos o servicios designados en una solicitud de marca comunitaria debe llevarse a cabo según determinadas modalidades concretas, mediante una petición de modificación

de la solicitud presentada con arreglo al artículo 44 del Reglamento nº 40/94 y a la regla 13 del Reglamento nº 2868/95 [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Unilever/OAMI (Pastilla ovoide), T-194/01, Rec. p. II-383, apartado 13, y de 25 de noviembre de 2003, Oriental Kitchen/OAMI — Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Rec. p. II-4953, apartado 30].

22 Pues bien, en el presente asunto no se han respetado estas modalidades, ya que la demandante únicamente procedió a una indicación subsidiaria en su escrito de 14 de marzo de 2001 en cuanto a la limitación de los productos de que se trata, sin presentar en este sentido una petición de modificación de la solicitud de marca, con arreglo a las disposiciones antes citadas.

23 En estas circunstancias, debe interpretarse que el presente recurso tiene por finalidad la anulación de la resolución impugnada por infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, con respecto a todos los productos a que se refiere la marca solicitada (es decir, las «golosinas»), y por infracción del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento, en relación con dichos productos y, en particular, con los *toffees*.

Sobre la admisibilidad de las pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia

24 Los documentos presentados con la demanda que no habían sido examinados por la Sala de Recurso, es decir, los resultados de una encuesta realizada mediante entrevista en 1997 en Alemania, acerca de la forma del caramelo «Werther's Echte», presentados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, no pueden ser tomados en consideración, ya que el recurso ante el Tribunal de Primera Instancia tiene por finalidad el control de la legalidad de las resoluciones de la Salas de Recurso de la OAMI de conformidad con el artículo 63 del Reglamento nº 40/94. En tales circunstancias, dado que la función del Tribunal de Primera Instancia no es volver a examinar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos aportados

por primera vez ante él, estos documentos no pueden ser objeto de debate, sin que sea necesario examinar su valor probatorio [sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de febrero de 2004, Koubi/OAMI — Flabesa (CORNFORFLEX), T-10/03, Rec. p. II-719, apartado 52; y de 29 de abril de 2004, Eurocermex/OAMI (Forma de una botella de cerveza), T-399/02, Rec. p. II-1391, apartado 52, y la jurisprudencia citada].

Sobre el fondo

25 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos, basados, respectivamente, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento.

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

Alegaciones de las partes

26 La demandante sostiene que, contrariamente a lo que consideró la Sala de Recurso, la marca solicitada posee el carácter distintivo mínimo requerido, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

27 A este respecto, la demandante alega, en primer lugar, que la apreciación errónea de la Sala de Recurso reside en una mala definición del mercado que debe considerarse. En la medida en que la demandante previó una limitación de la lista de los productos

a que se refiere la solicitud de registro de la marca, el único mercado pertinente en el presente asunto es el mercado particular del *«toffee»* y no el del «caramelo en general». En efecto, el segmento del mercado de los *toffees* presenta, a juicio de la demandante, características que lo distinguen de los otros caramelos. La elección de un tipo de caramelo (por ejemplo, los caramelos gelatinosos, con sabor de fruta o de chocolate) u otro (por ejemplo, los caramelos con sabor «fuerte» como los que tienen un contenido elevado de mentol) viene determinada por las necesidades y los gustos de los diversos consumidores. De esta consideración resulta que un *toffee* no puede asimilarse a cualquier otro caramelo. Esas características diferentes que el consumidor toma en consideración al decidir la compra tienen repercusiones sobre la forma de cada tipo de caramelo, de modo que la Sala de Recursos y el Tribunal de Primera Instancia sólo pueden sacar conclusiones acerca de la existencia de un carácter común de la forma de los *toffees* tras haber determinado qué consumidores compran este tipo de caramelos.

28 A continuación, la demandante afirma que, en su combinación específica y única de forma y de color, la marca solicitada permite distinguir los caramelos de la demandante de aquellos que proceden de otros fabricantes. A este respecto, la demandante sostiene que dicha marca es algo más que una combinación de elementos que no pueden protegerse. En efecto, la forma básica de la marca solicitada no es un círculo, sino una elipse con cara interior plana, bordes abombados y una superficie caracterizada por un hueco circular en el medio. Por lo tanto, en opinión de la demandante, se trata de una forma atípica en el mercado del *toffee* y muy sofisticada con respecto a otras formas de caramelos (caramelos redondos, rectangulares, cuadrados, en forma de lingote o sin una forma particular). Además, la forma de que se trata no desempeña un papel funcional y su configuración no viene impuesta por imperativos técnicos ni es habitual.

29 La OAMI rechaza la alegación de la demandante y sostiene que la marca solicitada carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, y ello incluso en la hipótesis de que fuese efectivamente posible limitar el objeto del litigio a los *toffees*.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

30 Con arreglo al artículo 4 del Reglamento nº 40/94, la forma de un producto o de su presentación podrán constituir marcas comunitarias con la condición de que sean apropiadas para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. Además, a tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), de este Reglamento, se denegará el registro de las «marcas que carezcan de carácter distintivo». El artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento precisa que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

31 Debe recordarse, en primer lugar, que, según la jurisprudencia, las marcas a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 son, en particular, aquellas que, desde el punto de vista del público pertinente, se utilizan corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos o de los servicios de que se trate, o con respecto a las cuales existen, al menos, indicios concretos que permiten inferir que pueden utilizarse de esta manera. Por lo demás, los signos a que se refiere dicha disposición no pueden cumplir la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior [sentencias del Tribunal de Primera Instancia Pastilla ovoide, antes citada, apartado 39; de 30 de abril de 2003, Axions y Belce/OAMI, (Forma de puro de color marrón y Forma de lingote dorado), asuntos acumulados T-324/01 y T-110/02, Rec. p. II-1897, apartado 29; de 3 de diciembre de 2003, Nestlé Waters France/OAMI (Forma de una botella), T-305/02, Rec. p. II-5207, apartado 28, y Forma de una botella de cerveza, antes citada, apartado 18].

32 Por consiguiente, el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción que de ella tiene el público al que se dirige el producto (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161,

apartado 41; de 12 de febrero de 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, apartado 50, y Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 34; de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartado 35; Procter & Gamble/OAMI, asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P, Rec. p. I-5141, apartado 33; Procter & Gamble/OAMI, asuntos acumulados C-473/01 P y C-474/01 P, Rec. p. I-5173, apartado 33; sentencias Pastilla ovoide, antes citada, apartado 40; Forma de puro de color marrón y Forma de lingote dorado, antes citada, apartado 30, y Forma de una botella, antes citada, apartado 29).

33 En cuanto al primer análisis efectuado, procede recordar que el signo reivindicado está constituido por la apariencia del propio producto, es decir, por la representación de un caramelo de forma oval y de color marrón claro, caracterizado por unos bordes abombados, un hueco circular en el centro y una cara interior plana.

34 Por lo que se refiere al público pertinente, la Sala de Recurso señaló acertadamente que los productos para los que se solicitó el registro de la marca en el caso de autos, a saber, las golosinas, «se dirigen a una clientela potencialmente ilimitada, de cualquier edad» y son «productos alimenticios de masa, ya que el público interesado lo integran [...] todos los consumidores» (apartado 11 de la resolución impugnada). Por lo tanto, procede apreciar el carácter distintivo de la marca solicitada tomando en consideración la percepción que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia Linde y otros, antes citada, apartado 41; Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 34; Henkel/OAMI, antes citada, apartado 35; Procter & Gamble/OAMI, asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P, antes citada, apartado 33, y Procter & Gamble/OAMI, asuntos acumulados C-473/01 P y C-474/01 P, antes citada, apartado 33; sentencias Pastilla ovoide, antes citada, apartado 42; Forma de puro de color marrón y Forma de lingote dorado, antes citada, apartado 31, y Forma de una botella, antes citada, apartado 33).

35 En segundo lugar, procede señalar que, según la jurisprudencia, los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la apariencia del propio producto no son distintos de los aplicables a las otras categorías de marcas (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de

18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 48, y Linde y otros, antes citada, apartados 42 y 46; sentencias Pastilla ovoide, antes citada, apartado 44; Forma de puro de color marrón y Forma de lingote dorado, antes citada, apartado 32; Forma de una botella, antes citada, apartado 35, y Forma de una botella de cerveza, antes citada, apartado 22).

36 No obstante, a efectos de la aplicación de dichos criterios, procede tener en cuenta que la percepción del público interesado no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional constituida por la apariencia del propio producto que en el caso de una marca denominativa, figurativa o tridimensional que no esté constituida por dicha apariencia. En efecto, mientras que el público está acostumbrado a percibir inmediatamente estas últimas marcas como signos identificadores del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con la apariencia del propio producto (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia Linde y otros, antes citada, apartado 48; de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartado 65; Henkel, antes citada, apartado 52; Henkel/OAMI, antes citada, apartado 38; Procter & Gamble/OAMI, asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P, antes citada, apartado 36, y Procter & Gamble/OAMI, asuntos acumulados C-473/01 P y C-474/01 P, antes citada, apartado 36; sentencia Pastilla ovoide, antes citada, apartado 45, y Forma de una botella de cerveza, antes citada, apartado 23).

37 Según jurisprudencia reiterada, en la percepción de la marca por el público interesado, en este caso el consumidor medio, influye el nivel de atención, que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencias Pastilla ovoide, antes citada, apartado 42, y Forma de una botella, antes citada, apartado 34).

38 En estas circunstancias, para apreciar si el público puede percibir como una indicación de origen la combinación de la forma y del color del producto, procede analizar la impresión de conjunto producida por esa combinación, lo cual no es incompatible con un examen posterior de los diferentes elementos de presentación utilizados [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 19 de septiembre de 2001, Henkel/OAMI (Pastilla redonda roja y blanca), T-337/99, Rec. p. II-2597, apartado 49 y Pastilla ovoide, antes citada, apartado 54], a saber, la forma y el color reivindicados.

39 En el presente asunto, la Sala de Recurso consideró acertadamente que, en lo que atañe a los productos de consumo ampliamente extendidos, como, aquellos de los que se trata en este asunto, «el consumidor no concederá mucha atención a la forma y al color de las golosinas» y, por lo tanto, «resulta improbable que la elección del consumidor medio venga determinada por la forma del caramelo» (apartado 12 de la resolución impugnada).

40 Además, la Sala de Recurso demostró suficientemente que ninguna de las características de dicha marca, tomadas por separado o combinadas unas con otras, posee carácter distintivo. A este respecto, consideró que, «casi redonda, la forma de que se trata, que recuerda a un círculo [...], es una forma geométrica de base» y que el consumidor medio está «habituado a encontrarse con golosinas, incluidos caramelos, de forma redonda (circular, oval, elíptica o cilíndrica)». Seguidamente, en cuanto a los bordes superiores abombados del caramelo, la Sala de Recurso consideró que «los caramelos tienen los bordes abombados, con independencia de su configuración» y ello es debido a razones funcionales. Por último, en cuanto al hueco circular en el centro del caramelo y a la cara interior plana, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que «dichos elementos no alteran sustancialmente la impresión de conjunto producida por la forma» y, por lo tanto, «resulta improbable que el consumidor interesado preste atención a estas dos características hasta el punto de percibirlas como [indicativas] de un determinado origen comercial» (apartado 13 de la resolución impugnada).

41 En relación con el color del producto de que se trata, es decir, el marrón o los diferentes tonos de éste, la Sala de Recurso señaló asimismo que se trata de un «color habitual en los caramelos» (apartado 13 de la resolución impugnada). En efecto, procede declarar que el público interesado está acostumbrado a la presencia de dicho color en las golosinas.

42 De lo antedicho resulta que la forma tridimensional cuyo registro se solicitó es una forma geométrica de base que figura entre las formas que acuden con facilidad a la mente del consumidor para productos de consumo habitual, como son los caramelos.

43 En estas circunstancias, no puede admitirse la alegación de la demandante basada en la existencia de diferencias supuestamente considerables entre la forma y el color de la marca solicitada y los de otras golosinas.

44 Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede considerar que la marca tridimensional solicitada está constituida por una combinación de elementos de presentación que acuden con facilidad a la mente y que son típicos de los productos de que se trata. En efecto, la forma en cuestión no se diferencia sustancialmente de determinadas formas de base de dichos productos, que son habitualmente utilizados en el comercio, sino que es más bien una variante de aquéllos. Dado que las diferencias alegadas no eran fácilmente perceptibles, dicha forma no se diferencia suficientemente de otras habitualmente utilizadas para los caramelos y no permitirá al público pertinente distinguir de forma inmediata y cierta los caramelos de la demandante de los que tienen un origen comercial distinto.

45 En consecuencia, la marca solicitada, tal como es percibida por un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, no permite individualizar los productos afectados y distinguirlos de aquellos con otro origen comercial. Por lo tanto, carece de carácter distintivo en relación con esos productos.

46 Por consiguiente, el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 debe desestimarse por infundado.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

47 La demandante considera que la marca solicitada debe, en cualquier caso, poder registrarse por cuanto ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del

uso en el mercado de los *toffees*. A juicio de la demandante, el uso de la marca resulta del elevado volumen de negocios que genera, de los gastos publicitarios efectuados para su promoción y de los resultados de las diversas encuestas realizadas acerca del conocimiento de la marca que la demandante aportó ante la OAMI.

48 La demandante afirma que, en el mercado de las golosinas, la utilización no sólo del nombre de éstas, sino también de su forma, como indicador de origen, es una práctica extendida. La demandante señala que en el envase, es decir, la bolsita que lleva la inscripción «Werther's Original» («Werther's Echte»), la marca solicitada aparece siempre representada de modo intencionado acompañada por sus elementos característicos, como son el hueco marcado con una inscripción en el centro del caramelo y los bordes redondeados de este último. Esta utilización no puede reducirse a una ilustración del contenido del envase carente de indicación de origen. En efecto, dado que las marcas tridimensionales tienen una doble función, la representación de la marca y la del producto, resulta imposible distinguir entre ambas, ya que la marca se corresponde con el producto. Pues bien, en el caso de autos, la Sala de Recurso no tomó en consideración esta doble función de la marca.

49 Por último, el hecho de que se puedan ver y leer en el envase otras marcas y descripciones del producto no tiene, en opinión de la demandante, efectos sobre la representación, como marca, de la forma del producto. En efecto, es perfectamente posible utilizar varias marcas simultáneamente unas al lado de otras para un producto, y ello es así en particular en el caso de los productos a los que no identifica la marca tridimensional. A juicio de la demandante, el público reconoce una marca tridimensional con independencia de las informaciones relativas al producto. Por consiguiente, las consideraciones de la Sala de Recurso sobre la representación de la marca no son convincentes.

50 La OAMI, al referirse a los criterios de apreciación del carácter distintivo de una marca adquirida como consecuencia del uso, establecidos por la jurisprudencia, considera que la marca solicitada no puede registrarse en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

51 Según la OAMI, el examinador y la Sala de Recurso llegaron acertadamente a la conclusión de que los elementos de prueba aportados por la demandante no eran suficientes para demostrar que la marca solicitada había adquirido, en relación con los *toffees*, un carácter distintivo como consecuencia del uso.

52 Por una parte, las cifras correspondientes a los volúmenes de negocios aportadas por la demandante en relación a los años 1994 a 1998, no permiten por sí solas evaluar la cuota de mercado y, por lo tanto, son insuficientes. En efecto, en el caso de productos de masa como son los del presente asunto, el criterio determinante es la cuota de mercado y no simplemente los volúmenes de ventas, que son insuficientes para probar que la marca es conocida.

53 Por otra parte, según la OAMI, los gastos publicitarios por importe de 27.729.000 marcos alemanes (DEM) que la demandante efectuó en 1998 para el caramelo «Werther's Original» en diferentes Estados miembros de la Unión Europea carecen asimismo de fuerza probatoria. En efecto, es completamente imposible, sobre la base del cuadro presentado por la demandante en apoyo de esta alegación, en relación con los gastos para la promoción del caramelo de que se trata para los años 1994 a 1998, determinar en qué concepto se efectuaron los gastos que menciona, es decir, para el signo «Werther's Original», para la forma del caramelo o para otro signo.

54 Por último, las encuestas realizadas en siete Estados miembros de la Unión Europea y en Noruega se refieren, según la OAMI, a los signos «WERTHER'S», «Werther's Original» o «W.O.» y no incluyen ninguna referencia a la forma de que se trata. Por lo tanto, según la OAMI, no se ha aportado en absoluto la prueba de que la demandante haya conseguido que el público conozca la forma de este caramelo. Por otra parte, no basta probar el uso de una determinada forma del producto para que sea de aplicación el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, sino que es necesario, además, demostrar que las circunstancias de dicho uso son tales que la forma de que se trata reviste carácter de marca (sentencia Philips, antes citada, apartado 65).

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

55 En virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, los motivos de denegación absolutos recogidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d) de dicho Reglamento no se oponen al registro de una marca si ésta hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. En efecto, en el supuesto contemplado en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, el hecho de que el público pertinente perciba efectivamente el signo que constituye la marca de que se trata como una indicación del origen comercial de un producto o de un servicio es el resultado del esfuerzo económico del solicitante de la marca. Esta circunstancia justifica que se excluyan las consideraciones de interés general subyacentes al apartado 1, letras b) a d), del mismo artículo, las cuales exigen que las marcas a que se refieren dichas disposiciones puedan ser libremente utilizadas por todos, para evitar la creación de una ventaja competitiva ilegítima a favor de un único operador económico (sentencia Forma de una botella de cerveza, antes citada, artículo 41).

56 En primer lugar, de la jurisprudencia se desprende que la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público interesado identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trata atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Sin embargo, las circunstancias en las que tal condición debe considerarse satisfecha no pueden establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como porcentajes determinados (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 52, y Philips, antes citada, apartados 61 y 62; sentencia Forma de una botella de cerveza, antes citada, apartado 42).

57 En segundo lugar, para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca deberá acreditarse en la parte de la Unión Europea en la que la marca carecía de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el

artículo 7, apartado 1, letras b) a d), de dicho Reglamento [sentencias del Tribunal de Primera instancia de 30 de marzo de 2000, Ford Motor/OAMI (OPTIONS), T-91/99, Rec. p. II-1925, apartado 27, y Forma de una botella de cerveza, antes citada, apartados 43 a 47].

58 En tercer lugar, para apreciar la adquisición, en un caso concreto, del carácter distintivo de la marca deben tomarse en consideración factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. Si, en vista de tales elementos, los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe llegarse a la conclusión de que se cumple el requisito establecido para el registro de la marca por el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 (sentencias Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartados 51 y 52; Philips, antes citada, apartados 60 y 61, y Forma de una botella de cerveza, antes citada, apartado 44).

59 En cuarto lugar, según la jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse también en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, tomando en consideración la percepción, de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, en este sentido, la sentencia Philips, antes citada, apartados 59 y 63).

60 El examen de si la Sala de Recurso, en el presente asunto, incurrió en un error de Derecho al no acoger la alegación de la demandante según la cual la marca solicitada podía registrarse en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 debe efectuarse a la luz de las consideraciones precedentes.

61 En primer lugar, las alegaciones de la demandante basadas en datos sobre el volumen de ventas y sobre los elevados gastos publicitarios efectuados para la promoción del *toffee* «Werther's Original» («Werther's Echte») no demuestran que la marca solicitada haya adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de ella.

62 En efecto, a pesar de que la Sala de Recurso reconoció que los volúmenes de negocios y los datos relativos a los gastos publicitarios probaban que el tipo de caramelo de que se trata se encontraba muy extendido en el mercado, consideró que dichas informaciones no constituían la prueba, esencial en cualquier caso, de que el signo solicitado era utilizado como marca tridimensional para designar los caramelos de la demandante (apartado 16 de la resolución impugnada).

63 En los apartados 17 a 21 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso justificó esta apreciación del siguiente modo:

«17. La demandante presentó muestras de sus bolsas de material plástico en las que se venden sus caramelos y sostuvo que la forma que se reproduce en ellas constituye una "referencia fundamental y una guía" para el consumidor. Según la demandante, este uso constituye la prueba de que la forma es objeto de una publicidad en tanto que marca del producto y será percibida como tal por el consumidor. La Sala de Recurso se ve obligada a rechazar este punto de vista. En efecto, las declaraciones de la demandante no concuerdan con la manera en que los caramelos se presentan globalmente en la bolsa.

18. Aunque es cierto que la forma de los caramelos de color marrón tal como los describió la demandante aparece en la bolsa, debe examinarse la finalidad de

dicha reproducción. No puede tratarse de un examen abstracto. Por el contrario, debe abarcar la manera probable en que el consumidor medio percibe la reproducción de los caramelos tal como figura en la bolsa.

19. Pues bien, el consumidor interesado, ante una bolsa de caramelos de la demandante, lo primero que advierte es el nombre «Werther's Original» que, escrito en letras de gran tamaño, ocupa casi la mitad de la bolsa y está rodeado de otros elementos adicionales como un pequeño signo oval con el nombre "Storck" y el dibujo estilizado de un pueblo debajo del que se puede leer "Traditional Werther's Quality" [la calidad tradicional de Werther]. En la mitad inferior de la bolsa aparece una foto en color que representa unos quince caramelos mezclados y el texto: "The classic candy made with real butter and fresh cream" [el caramelo clásico de mantequilla y de nata fresca].

20. Con arreglo a las declaraciones de la demandante, esta ilustración corresponde a la marca tridimensional cuyo registro solicitó. Pues bien, la Sala de Recurso rechaza la fundamentación de esta posición. La forma en que los caramelos se representan en la bolsa no es conforme con la manera tradicional de representar una marca en un producto. Parece que la finalidad de esta representación es (más bien) ilustrar el contenido de la bolsa. En efecto, contrariamente a las alegaciones de la demandante, la bolsa no muestra una forma, sino una imagen realista de un montón de caramelos sin envolver. Debe señalarse que esta representación no tiene por finalidad poner de relieve las características que la demandante estima que confieren un carácter distintivo a la marca (el hueco central, la cara interior plana y los bordes abombados). La Sala de Recurso considera que, por ello, se produce una divergencia entre la forma en que se representan los caramelos en el envase y la alegación según la cual dicha representación es una marca tridimensional y es percibida como tal por el consumidor medio. La apreciación de la Sala de Recurso la lleva más bien a considerar probable que el consumidor vea únicamente la imagen de los caramelos como una ilustración del contenido de la bolsa. Ilustrar los envases dándoles una forma atractiva para mostrar el aspecto del producto o sus posibilidades de utilización es una práctica muy extendida, en la industria de productos alimenticios, también en la industria de las golosinas, y obedece más a técnicas de marketing de los productos que a la voluntad de identificar los

productos con ayuda de las marcas. Por consiguiente, la Sala de Recurso considera que la imagen no cumple la función de una marca, sino que sirve únicamente para ilustrar el producto. La frase que acompaña a la imagen, es decir, "The classic candy made with real butter and fresh cream", confirma aún más que ésta será la probable percepción de un comprador de caramelos razonablemente atento. En efecto, la frase y la imagen se complementan: la frase describe la naturaleza de los caramelos y la imagen los muestra. La Sala de Recurso reconoce a la demandante que en un producto se pueden representar diferentes marcas al mismo tiempo. Ello no impide que a su juicio, basado en el aspecto de las bolsas que sirven de presentación a los caramelos de la demandante, la reproducción de los caramelos en dichas bolsas no sea conforme con la reproducción de la marca.

21. De las consideraciones precedentes, se debe concluir que el volumen de negocios y los datos sobre los gastos publicitarios que se aportaron como prueba demuestran ciertamente que los caramelos "Werther's" fueron puestos a la venta en el mercado, pero no que su forma se haya utilizado como marca [...]»

64 No procede cuestionar las consideraciones precedentes. El material publicitario presentado por la demandante no contiene prueba alguna del uso de la marca, tal como fue solicitada. En efecto, en todas las imágenes aportadas, la representación de la forma y de los colores reivindicados va acompañada de signos denominativos y figurativos. Por lo tanto, este material no puede probar que el público interesado percibe que, como tal e independientemente de las marcas denominativas y figurativas de que va acompañada en la publicidad y en la venta de los productos, la marca solicitada indica el origen comercial de los productos y servicios de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia Forma de una botella de cerveza, apartado 51).

65 Por otra parte, debe señalarse que la propia demandante indica en su demanda que el caramelo de que se trata no se vende a granel, sino en una bolsa en la que, además,

cada caramelo está envuelto separadamente. Por consiguiente, al tomar la decisión de compra, el consumidor medio no tiene en cuenta directamente la forma del caramelo de que se trata de una manera que le permita atribuir a ésta una función de indicador de origen.

66 En segundo lugar, se impone la misma conclusión en lo tocante a las encuestas presentadas por la demandante para su apreciación por la Sala de Recurso, con el fin de demostrar el carácter distintivo de la marca solicitada adquirido como consecuencia del uso. En efecto, del apartado 21, *in fine*, de la resolución impugnada resulta claramente que el conocimiento del caramelo comercializado por la demandante, en tanto que marca, no quedó demostrado sobre la base de la forma de que se trata, sino sobre la base de su denominación «Werther's».

67 De las consideraciones precedentes se desprende que la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho al considerar que la demandante no había demostrado que la marca hubiera adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de ella, ni para los *toffees* ni para las golosinas en general.

68 Por consiguiente, debe desestimarse asimismo el segundo motivo así como el recurso en su totalidad.

Costas

69 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla en costas, según lo solicitado por la parte demandada.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la demandante.

Legal Tiili Vilaras

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de noviembre de 2004.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

H. Legal