SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 23 de octubre de 2003 *

En el asunto C-191/01 P,

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), representada por las Sras. V. Melgar y S. Laitinen, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte recurrente,

apoyada por

República Federal de Alemania, representada por el Sr. A. Dittrich y la Sra. B. Muttelsee-Schön, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

y por el

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por el Sr. J.E. Collins, en calidad de agente, asistido por el Sr. D. Alexander, Barrister, que designa domicilio en Luxemburgo,

partes coadyuvantes en el recurso de casación,

* Lengua de procedimiento: inglés.

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) el 31 de enero de 2001, Wrigley/OAMI (DOUBLEMINT) (T-193/99, Rec. p. II-417), por el que se solicita que se anule dicha sentencia por la que el Tribunal de Primera Instancia anuló la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 16 de junio de 1999 (asunto R 216/1998-1) por la que se desestima el recurso interpuesto por Wm. Wrigley Jr. Company contra la denegación de registro del vocablo Doublemint como marca comunitaria,

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

Wm. Wrigley Jr. Company, con domicilio social en Chicago, Illinios (Estados Unidos), representada por el Sr. M. Kinkeldey, Rechtsanwalt, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, y los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues y A. Rosas, Presidentes de Sala, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.P. Puissochet (Ponente) y R. Schintgen, las Sras. F. Macken y N. Colneric y el Sr. S. von Bahr, Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 21 de enero de 2003, durante la cual la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) estuvo representada por el Sr. A. von Mühlendahl, en calidad de agente, y la Sra. V. Melgar, y Wm. Wrigley Jr. Company por el Sr. M. Kinkeldey;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 10 de abril de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de abril de 2001, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI») interpuso, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Wrigley/OAMI (DOUBLEMINT) (T-193/99, Rec. p. II-417; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que el Tribunal de Primera Instancia anuló la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 16 de junio de 1999 (asunto R 216/1998-1) (en lo sucesivo, «resolución controvertida»), por la que se desestimó el recurso interpuesto por Wm. Wrigley Jr. Company (en lo sucesivo, «Wrigley») contra la denegación de registro como marca comunitaria del vocablo Doublemint para diversas clases de productos, entre los que se encuentra la goma de mascar.

Reglamento (CE) nº 40/94

2 A tenor del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1):

«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.»

3 El artículo 7 del mismo Reglamento dispone:

«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;

[...]

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.»

4 A tenor del artículo 12 del Reglamento nº 40/94:

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

[...]

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

[...]

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

Hechos del litigio

5 El 29 de marzo de 1996, Wrigley solicitó el registro como marca comunitaria del vocablo Doublemint para productos incluidos en las clases 3, 5 y 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, en su versión revisada y modificada, y, en particular, para la goma de mascar.

6 Dado que mediante resolución de 13 de octubre de 1998 el examinador de la OAMI denegó dicha solicitud, Wrigley presentó un recurso contra dicha resolución.

7 Mediante la resolución controvertida la Sala Primera de Recurso de la OAMI desestimó el recurso al considerar que el vocablo Doublemint, combinación de dos palabras inglesas sin ningún elemento de fantasía o imaginativo, era descriptivo de determinadas características de los productos pertinentes, con-

cretamente, de su composición, en la que se incluye la menta, y de su sabor mentolado y que, por lo tanto, no podía registrarse como marca comunitaria, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y sentencia impugnada

8 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 1 de septiembre de 1999, Wrigley interpuso un recurso solicitando la anulación de la resolución controvertida. El Tribunal de Primera Instancia estimó dicho recurso mediante la sentencia recurrida.

9 En primer lugar, tras haber citado en el apartado 19 de la sentencia recurrida el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, en el apartado 20 de dicha sentencia el Tribunal de Primera Instancia consideró que mediante dicha disposición el legislador comunitario había querido oponerse al registro de signos no aptos, por su naturaleza puramente descriptiva, para distinguir los productos de una empresa de los de otra, pero que, en cambio, los signos o indicaciones cuyo significado trasciende el carácter exclusivamente descriptivo podían ser registrados como marcas comunitarias.

10 En segundo lugar, en los apartados 23 a 28 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que en el caso de autos el vocablo Doublemint no era exclusivamente descriptivo. Consideró que el adjetivo «double» tenía un carácter insólito en relación con otros términos de la lengua inglesa, como «much», «strong», «extra», «best» o «finest» (mucho, fuerte, extra, mejor u óptimo) y que, en relación con la palabra «mint», dicho adjetivo podía tener dos significados distintos para el posible consumidor: «el doble de menta de lo normal» o «que tiene sabor de dos clases de menta». Además, el Tribunal de Primera Instancia puntualizó que «mint» era un término genérico que incluía la menta verde, la menta piperita y otras hierbas culinarias y que, por consiguiente, existían varias posibilidades de combinar dos clases de menta, y ello con intensidades de sabor variadas en cada combinación.

11 En tercer lugar, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 29 de la sentencia recurrida, que los numerosos significados del vocablo Doublemint se imponían de por sí, al menos de manera asociativa o alusiva, para un consumidor medio de lengua inglesa y privaban así a dicho signo de toda función descriptiva, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, mientras que, para un consumidor que no domina suficientemente el inglés, por su naturaleza, el vocablo controvertido tenía un significado vago y de fantasía.

12 Por consiguiente, en el apartado 30 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que el vocablo Doublemint, referido a los productos a que se refiere la solicitud de registro, tenía un sentido equívoco y sugestivo que permite distintas interpretaciones y que no permitía que el público interesado advirtiera inmediatamente y sin más reflexión la descripción de una característica de los productos de que se trata. Dado que no es exclusivamente descriptivo, según el Tribunal de Primera Instancia, no podía denegarse el registro de este vocablo. El Tribunal de Primera Instancia anuló por tanto la resolución controvertida.

El recurso de casación

13 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y condene en costas a Wrigley.

14 Wrigley solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso y condene en costas a la OAMI.

15 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 2001, se admitió la intervención de la República Federal de Alemania y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en apoyo de las pretensiones de la OAMI.

Alegaciones de las partes

16 La OAMI sostiene que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al considerar que un vocablo como Doublemint debía ser «exclusivamente descriptivo» para ser excluido del registro como marca comunitaria, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

17 En primer lugar, la OAMI alega que una interpretación flexible de los motivos de denegación absolutos que figuran en el artículo 7 del Reglamento nº 40/94 redundaría en un incremento considerable del número de solicitudes que se presentan ante ella, respecto a signos que tienen varios significados y que, debido a su carácter descriptivo, nunca deberían gozar de la protección vinculada al registro como marca.

18 A continuación, la OAMI señala que el motivo de denegación absoluto de registro relativo al carácter descriptivo del signo utilizado debe interpretarse teniendo en cuenta los demás motivos de denegación absolutos de registro mencionados en el artículo 7, apartado 1, letras b) y d), del Reglamento nº 40/94, relativos a la falta de carácter distintivo del signo y al uso corriente de que es objeto.

19 La OAMI afirma que, en particular, la exclusión general del registro como marca comunitaria de los signos carentes de carácter distintivo, a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, es independiente de los motivos de denegación previstos en las letras a) y c) de la misma disposición. A su juicio, los signos enteramente descriptivos son por su propia naturaleza inadecuados para distinguir los productos de una empresa de los de otra. Estima que no puede existir un monopolio legal para vocablos que carecen de aptitud para cumplir la función de marca, excepto si el uso que de ellos se haya hecho les ha conferido un carácter distintivo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

20 La OAMI sostiene, por último, que la circunstancia de que un vocablo como Doublemint pueda poseer varios significados y que, por ello, tenga un significado equívoco no le priva de su carácter descriptivo, contrariamente a lo que declaró el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida. Precisa que en el espíritu del consumidor medio, el vocablo Doublemint se asocia espontáneamente a determinadas características potenciales de los productos de que se trata, a saber, su composición, que contiene menta, y su sabor a menta, por lo que, a su juicio, dicho vocablo es necesariamente descriptivo y, por lo tanto, no puede ser registrado como marca comunitaria.

21 Wrigley considera, por el contrario, que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 no se opone al registro de un vocablo como Doublemint, formado por términos que aisladamente tienen carácter descriptivo, cuando, apreciado como un todo, dicho vocablo es el resultado de una combinación inusual de esos términos y, como tal, en el lenguaje corriente y en el espíritu del consumidor medio, no es únicamente descriptivo, claramente y sin ambigüedad, de determinadas características de los productos correspondientes.

22 Según Wrigley, la estructura gramatical del vocablo Doublemint es inhabitual y elíptica, y nadie diría, en inglés, que una goma de mascar tiene un gusto «doublemint» («doblementa», en español), para describir sus características. Además, los posibles significados del vocablo Doublemint son múltiples, lo que excluye que el consumidor retenga uno en particular, lo cual, en su opinión, confiere al signo un sentido equívoco y sugestivo.

23 Wrigley agrega que el objetivo de la OAMI de mantener los términos enteramente descriptivos a la libre disposición de los competidores sólo puede referirse a los términos para los cuales existe una necesidad razonablemente evidente y previsible para los competidores de utilizar un término preciso para describir

algunas características de sus productos. Sostiene que no es éste el caso del vocablo Doublemint, el cual, desde su registro, hace casi un siglo, en la United States Patent and Trademark Office —por lo tanto, en un país de lengua inglesa—, no ha sido utilizado por el público ni por los competidores como término descriptivo. Por otra parte, Wrigley señala que, las Salas de Recurso de la OAMI ya han aceptado el registro de vocablos compuestos, por ejemplo, Alltravel o Megatours para servicios de viaje, Transeuropea para servicios de transporte u Oilgear para máquinas hidráulicas.

24 En su último escrito Wrigley señala que el vocablo Doublemint cumple plenamente los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251), sobre la marca Baby-dry, para que se reconozca a un sintagma carácter distintivo.

25 El Gobierno del Reino Unido, que interviene en apoyo de las pretensiones de la OAMI, alega que el objeto del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 consiste en impedir que signos o indicaciones como el vocablo Doublemint, que describen las características de productos o de servicios o que simplemente pueden ser adecuados para tal descripción en el uso normal por un consumidor medio, sean utilizados como marcas en beneficio de una sola empresa. Como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), el registro como marca de tales signos o indicaciones va en contra del objetivo de interés general inherente a su libre utilización.

26 Sostiene que, por consiguiente, en la medida en que ello no se desprende claramente de la sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada, el Tribunal de Justicia debería puntualizar en el presente litigio, por una parte, que no es necesario que un término se utilice en un momento determinado en un sentido

descriptivo para que se le deniegue el registro, sino que basta que tal utilización sea previsible con posterioridad y, por otra, que la circunstancia de que puedan utilizarse varios términos para describir las características de un producto no permite considerar que tales términos dejen de tener carácter descriptivo.

27 El Gobierno alemán, que interviene igualmente en apoyo de las pretensiones de la OAMI, considera que el vocablo Doublemint es una indicación meramente descriptiva que todos deben poder utilizar libremente. Alega que la posible pluralidad de significados de los elementos de la descripción no contradice esta apreciación. Estos otros significados tienen globalmente un carácter descriptivo, incluso en el área germanófona, como, por lo demás, han declarado el Bundespatentgericht y el Bundesgerichtshof con respecto a los vocablos «Marktfrisch», «Doppel Caramel», «Double Color» y «Double Action».

Apreciación del Tribunal de Justicia

28 Con arreglo al artículo 4 del Reglamento nº 40/94, pueden constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

29 El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, dispone que debe denegarse el registro de 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».

30 Por consiguiente, en virtud del Reglamento nº 40/94, los signos y las indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar las características del producto o del servicio para el que se solicita el registro, por su propia naturaleza, deben considerarse inapropiados para cumplir la función de origen de la marca, sin perjuicio de la posibilidad de que hayan adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso, prevista en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

31 Al prohibir el registro como marca comunitaria de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que, tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca [véase, en particular, con respecto a las disposiciones idénticas del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), las sentencias Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 25, y de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161, apartado 73].

32 Para que la OAMI deniegue un registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate.

33 En el caso de autos, al considerar que no se podía aplicar al sintagma controvertido el motivo de denegación de registro establecido en dicha disposición, en el apartado 20 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia señaló que los signos o indicaciones cuyo significado «trasciende el carácter exclusivamente descriptivo» podían registrarse como marcas comunitarias y, en el apartado 31 de la sentencia recurrida, que «dicho vocablo no puede calificarse de exclusivamente descriptivo». De este modo consideró que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 debía interpretarse en el sentido de que impide el registro de marcas «exclusivamente descriptivas» de los productos o de los servicios para los cuales se solicita el registro o de sus características.

34 Al resolver así el Tribunal de Primera Instancia aplicó un criterio, basado en el carácter «exclusivamente descriptivo» de la marca, que no es el establecido por el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

35 Con tal actuación, el Tribunal de Primera Instancia no examinó si el sintagma controvertido podía ser utilizado por otros operadores económicos para designar una característica de sus productos y servicios.

36 De ello se deduce que no tuvo en cuenta el alcance del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

37 En estas circunstancias, la OAMI sostiene fundadamente que la sentencia impugnada adolece de un error de Derecho.

38 De lo anterior se deduce que procede anular la sentencia impugnada.

39 De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia, en caso de que se anule la resolución del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia puede devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que este último resuelva.

40 En el presente litigio, procede devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia y reservar la decisión sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

decide:

1) **Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 31 de enero de 2001, Wrigley/OAMI (DOUBLEMINT) (T-193/99).**

2) **Devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia.**

3) **Reservar la decisión sobre las costas.**

Skouris Jann Timmermans

Gulmann Cunha Rodrigues Rosas

Edward La Pergola Puissochet

Schintgen Macken

Colneric von Bahr

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de octubre de 2003.

El Secretario El Presidente

R. Grass V. Skouris