SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 29 de septiembre de 2009 *

En el asunto T-139/08,

The Smiley Company SPRL, con domicilio en Bruselas, representada por el Sr. A. Deutsch, abogado,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 7 de febrero de 2008 (R 958/2007-4), relativa al registro internacional que designa la Comunidad Europea de la marca figurativa que representa la mitad de una sonrisa de smiley,

* Lengua de procedimiento: inglés.

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

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y el Sr. F. Dehousse y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka (Ponente), Jueces;

Secretaria: Sra. K. Pocheć, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de abril de 2008;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 31 de julio de 2008;

vista la pregunta formulada a las partes por escrito por el Tribunal de Primera Instancia;

vistas las observaciones presentadas por las partes en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los días 8, 15 y 30 de abril de 2009;

visto el auto de 4 de junio de 2009 por el que se autorizó una sustitución de las partes;

y celebrada la vista el 10 de junio de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 14 de abril de 2006, el Sr. Franklin Loufrani obtuvo para la marca figurativa reproducida a continuación (en lo sucesivo, «marca controvertida») un registro internacional que designa la Comunidad Europea:



2 La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) recibió notificación del registro internacional de la marca controvertida el 14 de septiembre de 2006.

3 Los productos para los que se reivindica la protección de dicha marca en la Comunidad se hallan comprendidos en las clases 14, 18 y 25 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 corresponden, para cada una de estas clases, a la descripción siguiente:

— Clase 14: «Metales preciosos y sus aleaciones, para usos distintos de los dentales, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos, platería (vajilla), objetos de arte fabricados con metales preciosos, cajas, estuches y cofres de metales preciosos, pulseras (joyería), broches (joyería), cuadrantes solares, ceniceros para fumadores (de metales preciosos), cadenas (joyería), adornos para sombrero (de metales preciosos), cronógrafos (relojes), cronómetros, llaveros de fantasía, collares (joyería), alfileres de corbata, recipientes para la cocina y usos domésticos, utensilios de cocina y domésticos fabricados con metales preciosos, alfileres (joyería), relojes, insignias elaboradas con metales preciosos, botones de mangas, medallas, medalleros fabricados con metales preciosos, relojes, pulseras de relojes, orfebrería (con excepción de la cuchillería, tenedores y cucharas), adornos (joyería), relojes de pared (relojería), servilleteros de metales preciosos, despertadores, servicios (vajilla) de metales preciosos, urnas de metales preciosos, cálices fabricados con metales preciosos»;

— Clase 18: «Baúles y maletas, paraguas, parasoles y bastones, fustas y sillería, collares y correas para animales, cajas de cuero o de cartón –cuero, bolsas, muletas, cartapacios, carteras (de mano), cajas para sombreros de cuero, estuches para llaves (tafiletería), cofres destinados a contener artículos de baño denominados "vanity cases", portadocumentos, mochilas de escolares, sacos para provisiones, arreos para animales, maletines, monederos (que no estén fabricados con metales preciosos), sombrillas, carteras, cochecitos para niños, zurrones, bolsas de mano, bolsas de playa, bolsas de viaje, sacos (envolturas, bolsillitos) para el embalaje (de cuero), sacos-fundas para vestidos (para el viaje), carteras (marroquinería), maletines de viaje (marroquinería)»;

— Clase 25: «Vestidos (ropa), zapatos (con excepción del calzado ortopédico), trajes de baño, albornoces de baño, baberos que sean o no de papel, gorros, bonetería, botas, tirantes, calzoncillos, gorras, cinturones (de vestir), sombreros, zapatillas de

deporte, disfraces, pañales, tapa orejas (vestido), corbatas, bufandas, fulares, guantes (vestidos), canastillas, zapatillas, suelas, ropa interior, delantales (vestidos), ropa de deporte».

4 El 1 de febrero de 2007, la OAMI notificó una negación provisional *ex officio* de protección de la marca controvertida en la Comunidad conforme al artículo 5 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (DO 2003, L 296, p. 22) y a la Regla 113 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 sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1) en su versión modificada, para todos los productos cubiertos por el registro internacional que designa la Comunidad. El motivo invocado era la falta de carácter distintivo de la marca controvertida en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11), en su versión modificada [actualmente, artículo 7, apartado 1,letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)]

5 Ante la falta de respuesta a la citada notificación dentro del plazo señalado, mediante resolución de 23 de abril de 2007, el examinador denegó la protección de la marca controvertida en la Comunidad, para todos los productos cubiertos por el registro internacional que designa la Comunidad, por cuanto la marca controvertida carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

6 El 22 de junio de 2007, el Sr. Loufrani interpuso un recurso ante la OAMI contra la citada resolución, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente, artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009).

7 Mediante resolución de 7 de febrero de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. La Sala de Recurso consideró que los productos para los que se había reivindicado la protección eran productos de consumo corriente, que el público pertinente era el gran público en la Comunidad y que, considerando que se trataba de productos de «bisutería, de cuero, de

vestido y similares», daría muestras de un grado de atención relativamente elevado al hacer su elección. En lo que atañe a la citada marca, por un lado, la Sala de Recurso confirmó la apreciación del examinador, según la cual se trataba de un motivo muy simple y banal, que desempeña una función exclusivamente decorativa y que el público pertinente no lo consideraría como signo distintivo. Por otra parte, dicha Sala excluyó, por no ver concluyentes, los ejemplos de marcas registradas invocadas en apoyo del recurso. A la vista de estos elementos, la citada Sala observó que la marca controvertida carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, por lo cual debía denegarse la protección de la marca controvertida en la Comunidad.

8 A raíz de una transferencia del registro internacional de la marca controvertida, se admitió que la demandante, The Smiley Company SPRL, sustituyera al Sr. Loufrani en el marco del presente procedimiento.

Pretensiones de las partes

9 La parte 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.

Fundamentos de Derecho

11 La parte demandante formula un único motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. La demandante alega, en esencia, que el público pertinente está integrado por consumidores medios, algunos de los cuales tienen un grado de atención especialmente elevado, por lo menos en cuanto a una parte de los productos de que se trata y que tiene la costumbre de percibir como indicación de origen numerosos signos similares a la marca controvertida. Además, ya se ha utilizado esta última como indicación del origen comercial de ciertos productos y tiene unas características suficientemente específicas para que se considere que tiene el carácter distintivo necesario para su protección en la Comunidad.

12 La OAMI manifiesta su disconformidad con la argumentación de la demandante.

13 A tenor del artículo 146, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente, artículo 151, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009), los registros internacionales que designen a la Comunidad producirán, a partir de la fecha de registro a que se refiere el artículo 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid, el mismo efecto que las solicitudes de marca comunitaria. El artículo 149, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente, artículo 154, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009) dispone que los registros

internacionales que designen a la Comunidad estarán sujetos a examen de los motivos de denegación absolutos, siguiendo el mismo procedimiento que las solicitudes de marcas comunitarias.

14 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. Según una reiterada jurisprudencia, las marcas a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 son las que se consideran inapropiadas para ejercer la función esencial de la marca, a saber, la de identificar el origen comercial del producto o servicio de que se trate, para permitir así que el consumidor que adquiera el producto u obtenga el servicio que la marca designa, haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 37, y de 5 de mayo de 2009, Rotter/OAMI (Forma de un conjunto de salchichas), T-449/07, Rec. p. II-1071, apartado 18].

15 El carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se haya solicitado el registro o la protección de la marca y, por otra parte, en relación con la percepción que de ellos tiene el público relevante al que vaya dirigida, que es el consumidor medio de tales productos o servicios [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de febrero de 2002, Mag Instrument/OAMI (Forma de las linternas), T-88/00, Rec. p. II-467, apartado 30, y sentencia Forma de un conjunto de salchichas, citada en el apartado 14 *supra,* apartado 19].

16 Sin embargo, basta un carácter mínimamente distintivo para que no sea aplicable el motivo absoluto de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [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 44, y de 20 de mayo de 2009, CFCMCEE/OAMI (P@YWEB CARD y PAYWEB CARD), T-405/07 y T-406/07, Rec. p. II-1441, apartado 57].

17 En el presente caso, se había denegado la protección de la marca controvertida en la Comunidad para el conjunto de productos para los que se había reivindicado la citada protección. Se trata, en esencia, de metales preciosos, de productos fabricados con éstos, de productos de bisutería y de productos de relojería, todos ellos comprendidos en la clase 14, de productos para viaje y de cuero, comprendidos en la clase 18, y de vestidos y accesorios comprendidos en la clase 25. En lo esencial, tales productos van destinados a los consumidores del gran público, por lo cual la Sala de Recurso consideró con razón que el público relevante era el gran público en la Comunidad. Por otra parte, la demandante no ha cuestionado este punto.

18 No obstante, en la percepción de la marca por parte del público pertinente influye el nivel de atención del consumidor medio, que puede variar en función de la categoría de los productos o servicios de que se trate [sentencias del Tribunal de Primera Instancia Pastilla redonda roja y blanca, citada en el apartado 16 *supra,* apartado 48, y de 12 de septiembre de 2007, Neumann/OAMI (Forma de una cabeza de micrófono), T-358/04, Rec. p. II-3329, apartado 40].

19 En el presente caso, aunque la elección de los citados productos por parte del público pertinente pudiera claramente ser objeto de una atención relativamente elevada, como ha señalado la Sala de Recurso, no puede considerarse, como afirma la demandante, que el público pertinente manifieste, incluso con respecto a una parte de los citados productos, un grado de atención especialmente elevado. Efectivamente, si bien puede considerarse que tales productos se hallan comprendidos en el sector de la moda en sentido amplio y que puede admitirse que el consumidor medio del gran público preste una cierta atención a su apariencia externa y que, por lo tanto, éste pueda apreciar el estilo, la calidad, la terminación y el precio de tales productos cuando los compre, no se desprende de la descripción de los citados productos que se trate de productos de lujo o con tal sofisticación o de un precio tal que el público pertinente pudiera prestarles una atención especial.

20 Procede, pues, apreciar el carácter distintivo de la marca controvertida para el conjunto de productos para los que se haya solicitado la protección de la marca controvertida, teniendo en cuenta la supuesta expectativa de un consumidor medio que no dé muestras de un nivel de atención especialmente elevado.

21 La marca controvertida está formada por una línea curva ascendente, comparable a un cuarto de círculo, en la que figura, en el medio, un pequeño guión vertical y que termina, en su extremidad derecha, con una segunda línea corta, casi perpendicular a la primera. Una forma ligeramente triangular marca la intersección de las dos líneas principales. Estos distintos elementos forman un todo.

22 En la vista, la demandante alegó que el pequeño guión vertical que figura en la curva ascendente de la marca controvertida no formaba parte de esta última, sino que era consecuencia de una mala calidad de la impresión, cosa de la que el Tribunal de Primera Instancia tomó nota. Sin embargo, la OAMI opuso la inadmisibilidad de esta alegación por cuanto modifica el objeto del litigio ante la Sala de Recurso, contraviniendo así el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, cosa de la que este Tribunal también tomó nota.

23 De los autos del procedimiento ante la OAMI resulta que el examinador había descrito la marca controvertida como «una línea negra ascendente que termina, arriba a la derecha, con un guión corto y perpendicular a esta misma línea» y que el Sr. Loufrani, en su escrito, exponía los motivos de su recurso interpuesto ante la Sala de Recurso, e indicó que «procedía llamar la atención sobre el pequeño guión vertical que se halla situado por debajo de la curva, que no menciona el examinador». Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró, a petición expresa del Sr. Loufrani, que este pequeño guión formaba parte de la marca controvertida.

24 Pues bien, según la jurisprudencia, tanto del artículo 63 del Reglamento nº 40/94 (actualmente, artículo 65 del Reglamento nº 207/2009) como del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento se desprende que un recurrente no puede modificar ante el Tribunal de Primera Instancia los términos del litigio, tal como resultan de las pretensiones y alegaciones invocadas ante la OAMI. Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de una alegación expuesta por primera vez en la vista celebrada ante el Tribunal de Primera Instancia y que tenga tal efecto (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C-412/05 P, Rec. p. I-3569, apartados 43 a 45 y la jurisprudencia citada).

25 En el presente caso, la alegación formulada por la demandante en la vista tuvo por efecto modificar la marca para la cual había reivindicado la protección en la Comunidad y sobre la cual se pronunció la Sala de Recurso. Como ha afirmado la OAMI, esta alegación modifica el objeto del litigio ante la Sala de Recurso, tal como éste se deducía de las pretensiones deducidas por la demandante ante la OAMI. Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de la citada alegación y considerar que el pequeño guión vertical forma parte de la marca controvertida.

26 Por lo que atañe al carácter distintivo de esta marca, hay que recordar que, según la jurisprudencia, un signo de una simplicidad excesiva y que esté constituido por una figura geométrica de base, como un círculo, una línea, un rectángulo o un pentágono convencional no es susceptible, como tal, de transmitir un mensaje del que los consumidores puedan acordarse, de forma que éstos no la considerarán como una marca, a menos que haya adquirido carácter distintivo por el uso [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de septiembre de 2007, Cain Cellars/OAMI (Representación de un pentágono), T-304/05, apartado 22].

27 Dicho esto, la declaración del carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 no está supeditada a la constatación de un cierto grado de creatividad o de imaginación lingüística o artística por parte del titular de la marca. Basta que la marca permita al público pertinente identificar el origen de los productos o de los servicios protegidos por ella y distinguirlos de los de otras empresas [sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI, C-329/02 P, Rec. p. I-8317, apartado 41, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de abril de 2009, Borco-Marken-Import Matthiesen/OAMI (α), T-23/07, Rec. p. II-861, apartado 43].

28 En el presente caso, consta que la marca controvertida no representa una figura geométrica. No obstante, las partes discrepan acerca del grado de simplicidad y, como consecuencia, sobre el carácter distintivo de dicha marca, ya que la demandante alega, en sustancia, que la marca controvertida consiste en una «combinación bastante compleja de dos líneas […] que se asemeja un poco a la letra“t”» y que, por lo tanto, es distintiva.

29 Sobre este particular, conviene señalar, en primer lugar, que, contrariamente a lo que indica la demandante, la Sala de Recurso no ignoró el guión que figura en la extremidad derecha de la curva ni tampoco el hecho de que dicho guión permite a la marca controvertida dar una impresión distinta de la de una mera línea curva. Según la resolución recurrida, la Sala de Recurso comenzó por hacer suya implícitamente la descripción de la marca controvertida hecha por el examinador, recordada en el apartado 23 *supra,* que completó a continuación, conforme a lo que se había indicado en los motivos del recurso ante la Sala de Recurso, señalando la existencia «del pequeño guión que aparece en medio de la curva, hacia abajo» y que finalmente, señaló que este pequeño guión no modificaba la percepción de la marca controvertida, por ser «un motivo muy simple y banal, que tiene una función puramente decorativa y no de indicación del origen comercial de los productos».

30 En segundo lugar, es cierto que la demandante puede afirmar fundadamente que el hecho de que una marca cumpla una función decorativa u ornamental carece de toda incidencia en orden a la apreciación de su carácter distintivo. Sin embargo, un signo que cumpla unas funciones distintas de las de una marca en sentido clásico sólo es distintivo, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos o servicios a que se refiere, de tal modo que permita al público pertinente distinguir sin confusión posible los productos o servicios del titular de la marca de los que tengan otro origen comercial [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2002, Sykes Enterprises/OAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Rec. p. II-5179, apartado 20, y de 15 de septiembre de 2005, Citicorp/OAMI (LIVE RICHLY), T-320/03, Rec. p. II-3411, apartado 66]. Por lo tanto, es preciso que dicho signo, aunque sea decorativo, tenga un mínimo carácter distintivo.

31 Pues bien, la marca controvertida no presenta ningún aspecto que pueda recordar fácil e inmediatamente el público pertinente, incluso relativamente atento, cosa que le permitiría ser entendida inmediatamente como una indicación del origen comercial de los productos de que se trata. Como ha señalado con razón la Sala de Recurso, será percibida exclusivamente como un elemento decorativo tanto si se trata de productos de la clase 14 como de los comprendidos en las clases 18 y 25. Por lo tanto, la marca controvertida no podrá permitir individualizar ninguno de los citados productos con relación a productos competidores.

32 El hecho de que el público pertinente esté acostumbrado a percibir como marcas signos figurativos simples con bandas o rayas o que numerosos fabricantes hayan registrado tales marcas para designar productos comprendidos en la clase 25 no permite volver a cuestionar dicha afirmación.

33 Contrariamente a lo que sostiene la demandante, la Sala de Recurso no ha afirmado que el público pertinente (en particular, los consumidores de los productos comprendidos en la clase 25) no tuviera la costumbre de percibir los signos de bandas simples como signos distintivos. Tampoco ha señalado la demandante que los consumidores no prestaran atención a tales signos con bandas para distinguir los productos. Según la resolución recurrida, la Sala de Recurso se había limitado a observar que los ejemplos presentados ante ella no eran convincentes por cuanto se trataba de unas marcas diferentes y más complejas que la marca controvertida.

34 Se debe aprobar este planteamiento de la Sala de Recurso. En primer lugar, se trata de dilucidar en el caso de autos si la marca controvertida puede ser percibida, en sí misma, por el público pertinente, como una indicación que le permita identificar el origen comercial de los citados productos, sin posible confusión con aquellos que tengan otra procedencia. De esta forma, el mero hecho de que se haya considerado que otras marcas, aun cuando también sean simples, tengan tal capacidad, y que, por lo tanto, no carecen de todo carácter distintivo, no es determinante para dilucidar si la marca controvertida tiene también el carácter distintivo mínimo necesario para poder ser protegida en la Comunidad.

35 En segundo lugar, aun suponiendo que pueda acogerse íntegramente la argumentación de la demandante, al haberse invocado algunas marcas por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, debe admitirse que las numerosas marcas a las que se remite la demandante son simples. Sin embargo, todas ellas están formadas no sólo por líneas simples o guiones, como la marca controvertida, sino también por formas identificables y que tienen cierta superficie (plena o por efecto de sus contornos), como bandas, paralelepípedos, comas, letras estilizadas, bien de combinaciones de tales formas. Por tanto, la Sala de Recurso señaló con razón que las marcas invocadas ante ella consistían en dibujos que producen una impresión global de superficie. No es esto lo que sucede con la marca en cuestión. No puede acogerse, por lo tanto, la afirmación de la demandante según la cual las marcas a las que ella se remite presentan las mismas características que las de la referida marca o conforme a la cual esta última reviste la

misma complejidad que las marcas que invoca. De ello se deduce que el hecho de que el consumidor de algunos productos comprendidos en la clase 25 esté acostumbrado a percibir tales formas o tales combinaciones de formas como indicación del origen comercial de dichos productos no resulta concluyente para el caso de autos.

36 En tercer lugar, el carácter distintivo mínimo exigido para registro o la protección en la Comunidad debe apreciarse en cada caso a la vista de las circunstancias del caso. Efectivamente, las resoluciones que adopten las Salas de Recurso en virtud del Reglamento nº 40/94, relativas al registro o la protección de un signo como marca comunitaria, dimanan del ejercicio de una competencia reglada. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal y como lo interpreta el Juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas Salas (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, apartado 47, y Alcon/OAMI, citada en el apartado 24 *supra*, apartado 65). Por consiguiente, el hecho de que la OAMI haya registrado como marcas comunitarias meros signos con bandas o rayas no es pertinente para apreciar si la marca controvertida carece o no de todo carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

37 De ello se deduce que la Sala de Recurso entendió con razón que la marca controvertida era un motivo muy simple y banal que tenía una función exclusivamente decorativa y que no sería percibida como indicación del origen comercial de los productos de que se trata.

38 Esta afirmación no puede cuestionarse por la alegación basada en el hecho de que ya se haya utilizado la marca controvertida como indicación de un origen comercial. El artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 exige analizar el carácter distintivo de una marca al margen de todo uso efectivo en el sentido del artículo 7, apartado 3, del citado Reglamento (actualmente, artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009) [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de abril de 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OAMI (EASYBANK), T-87/00, Rec. p. II-1259, apartado 40, y de 23 de noviembre de 2004, Frischpack/OAMI (Forma de una caja de queso),

T-360/03, Rec. p. II-4097, apartado 29]. Además el recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia tiene por objeto controlar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94. Por consiguiente la función del Tribunal de Primera Instancia no es examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la admisión de dichas pruebas en contraria al artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, según el cual los escritos de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI (Calandra), T-128/01, Rec. p. II-701, apartado 18, y sentencia α, citada en el apartado 27 *supra,* apartado 9]. Pues bien, de los autos del procedimiento ante la OAMI se desprende que las fotografías presentadas por la demandante en apoyo de dicha alegación lo fueron por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia y que la propia demandante no alegó ante la OAMI que la marca controvertida hubiera adquirido carácter distintivo después del uso que se hizo de ella. Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de la citada alegación y de las pruebas presentadas en su apoyo.

39 Para terminar, por lo que atañe a la alegación según la cual el público pertinente ha identificado la marca controvertida como una «media boca de smiley», smiley se ha registrado asimismo como la marca comunitaria nº 517383, y que, por este motivo, es distintiva, y aun suponiendo que pueda declararse la admisibilidad de esta alegación formulada por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, no puede acogerse. Según ha indicado la OAMI, sumarse a este planteamiento equivaldría a reconocer que cualquier extracto de una marca registrada y, por lo tanto, cualquier extracto de una marca distintiva es, por este único motivo, asimismo distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Esto no puede admitirse. Efectivamente, la apreciación del carácter distintivo de una marca en el sentido de esta disposición se basa en la capacidad de dicha marca para individualizar los productos o los servicios del solicitante en el mercado con relación a los productos o a los servicios del mismo tipo ofrecidos por los competidores [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Rewe-Zentral/OAMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II-705, apartado 30]. No resulta pertinente en este sentido el hecho de que la marca de que se trata consista en una parte de una marca ya registrada.

40 En cualquier caso, si bien comparando las marcas entre sí puede afirmarse que la marca controvertida se asemeja a una mitad de la boca que figura en la marca comunitaria nº 517383, debe recordarse, sin embargo, que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que haya conservado en la memoria [sentencias de Tribunal de Primera Instancia de 25 de septiembre de 2002, Viking-Umwelttechnik/OAMI (Yuxtaposición de los colores verde y gris), T-316/00, Rec. p. II-3715, apartado 28, y de 12 de noviembre de 2008, GretagMacbeth/OAMI (Combinación de 24 cuadrados de colores), T-400/07, no publicada en la Recopilación, apartado 47]. Además, el hecho de

que el público pertinente reconozca, en la citada marca, de una parte de la marca comunitaria nº 517383 supone que el público pertinente conozca esta última marca, cosa que la demandante no ha acreditado. Por lo tanto, no puede considerarse que, al percibir la marca controvertida, el público pertinente la identifique como una media boca de smiley, o bien la mitad de la sonrisa que figura en la marca comunitaria nº 517383. Sobre este particular, es también necesario reconocer, a semejanza de la OAMI, que el pequeño guión vertical que aparece bajo la curva principal de la marca controvertida no aparece en la boca que figura en la marca comunitaria nº 517383. Por consiguiente, no se ha demostrado la posible asociación de la marca controvertida con la marca invocada por la demandante.

41 De todo lo anterior se desprende que la Sala de recurso no incurrió en error alguno al considerar que la marca controvertida carecía del carácter distintivo mínimo necesario para eludir el motivo absoluto de denegación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y que, por lo tanto, debía denegarse su protección en la Comunidad. Por consiguiente, debe desestimarse por infundado el motivo único, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, así como el recurso en su totalidad.

Costas

42 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. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla al pago de las costas, incluidas las ocasionadas por la sustitución del Sr. Loufrani como parte demandante, de conformidad con las pretensiones de la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a The Smiley Company SPRL, incluidas las ocasionadas por la sustitución del Sr. Franklin Loufrani.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 29 de septiembre de 2009.

Firmas