SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 11 de junio de 2009 *

En el asunto C-542/07 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 30 de noviembre de 2007,

Imagination Technologies Ltd, con domicilio en Kings Langley, Hertfordshire (Reino Unido), representada por el Sr. M. Edenborough, Barrister, designado por los Sres. P. Brownlow y N. Jenkins, Solicitors,

parte recurrente en casación,

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

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

parte demandada en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: inglés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, y los Sres. A. Tizzano y J.-J. Kasel (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. Y. Bot;
Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 12 de febrero de 2009;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, Imagination Technologies Ltd (en lo sucesivo, «Imagination Technologies») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 20 de septiembre de 2007, Imagination Technologies/OAMI (PURE DIGITAL) (T-461/04; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó su recurso que tenía por objeto la anulación de la Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de 16 de septiembre de 2004, por la que se denegó el registro como marca comunitaria del signo denominativo «PURE DIGITAL» (en lo sucesivo, «resolución controvertida»), debido a que la marca en cuestión era «descriptiva y carecía de todo carácter distintivo» en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE)

nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) y, dados los medios de prueba presentados, no podía aplicarse el apartado 3 del citado artículo.

Marco normativo

2 El Reglamento nº 40/94 fue derogado por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, el litigio principal sigue rigiéndose por el Reglamento nº 40/94, habida cuenta de la fecha en que se produjeron los hechos.

3 En virtud del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de:

«[…]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

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

[…]»

4 A tenor del apartado 3, del citado artículo 7, «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».

5 El artículo 9, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, dispone:

«3. El derecho conferido por la marca comunitaria sólo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Sin embargo, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. El tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.»

6 El artículo 51, apartados 1 y 2 del referido Reglamento, que lleva el encabezamiento «Causas de nulidad absoluta» establece:

«1. La nulidad de la marca comunitaria se declarará […]:

[…]

b) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7, no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.»

Hechos que originaron el litigio

7 El 1 de octubre de 2001, Imagination Technologies presentó ante la OAMI una solicitud de registro de marca comunitaria en virtud del Reglamento nº 40/94.

8 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo «PURE DIGITAL». Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 9 y 38 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 a la descripción siguiente:

— Clase 9: «Aparatos eléctricos y electrónicos para uso con sistemas de diversión multimedia, aparatos de instalación para recibir, grabar y reproducir sonido, vídeo e información digital; adaptadores de vídeo digitales y adaptadores de vídeo interactivos para uso con ordenadores, aparatos de vídeo, material informático, programas para uso con aplicaciones multimedia y aplicaciones gráficas; altavoces, amplificadores, decodificadores, sistemas de DVD y de radio digital; ordenadores móviles de bolsillo y dispositivos de comunicación; tarjetas, tarjetas de sonido, cartuchos; cintas, discos, cassettes y otros soportes para la grabación de datos de

sonido e imagen; sistemas de diversión para vehículos, concretamente dispositivos de navegación para vehículos, radio o vídeo para vehículos que funcionan en todos los sistemas de reproducción de vehículos; piezas, instalaciones y componentes electrónicos para todos los productos antes citados»;

— Clase 38: «Telecomunicación de informaciones, programas, juegos y programas para ordenadores e instalaciones de vídeo; servicios de mensajería electrónica, suministro del acceso por telecomunicación a las bases de datos informáticas y a Internet».

9 Mediante resolución de 12 de diciembre de 2003, el examinador de la OAMI denegó la solicitud de registro por cuanto la referida marca era descriptiva y carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94. A la vista de los medios de prueba presentados por Imagination Technologies, el examinador excluyó, además, la aplicación del apartado 3 del citado artículo.

10 El 29 de enero de 2004, Imagination Technologies interpuso recurso ante la OAMI contra la referida resolución. En su resolución controvertida, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso, confirmando la denegación del registro de la marca solicitada.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

11 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 1 de diciembre de 2004, Imagination Technologies interpuso un recurso que tenía por objeto la anulación de la resolución controvertida.

12 En apoyo de su recurso, la parte recurrente formuló tres motivos basados:

— en primer lugar, en infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94, en la medida en que la Sala de Recurso consideró, infundadamente, que el signo no tenía carácter distintivo intrínseco alguno;

— en segundo lugar, en infracción del artículo 38, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, en la medida en que la Sala no había tenido en cuenta la posibilidad de solicitar la declaración de renuncia prevista en la citada disposición, y

— en tercer lugar, en infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, en la medida en que la misma Sala habría debido reconocer que la marca había adquirido carácter distintivo por el uso que la demandante había hecho de la misma.

13 Tras haber desestimado por infundados los dos primeros motivos, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre las alegaciones relativas al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, en particular al hecho de no haberse tenido en cuenta los medios de prueba del uso por cuanto dichas alegaciones se referían a un período posterior a la presentación de la solicitud de registro.

14 A este respecto, refiriéndose en el apartado 77 de la sentencia recurrida a su jurisprudencia constante [véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 36; de 13 de diciembre de 2004, El Corte Inglés/OAMI — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Rec. p. II-4297, apartados 71 y 72; así como de 15 de diciembre de 2005, BIC/OAMI (forma de un encendedor de piedra), T-262/04, Rec. p. II-5959, apartado 66], el Tribunal de Primera Instancia comenzó por recordar que la adquisición del carácter distintivo de una marca como consecuencia del uso debe haber tenido lugar con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca.

15 Según el Tribunal de Primera Instancia, dicha interpretación es la única compatible con la coherencia del sistema de motivos de denegación absolutos y relativos en materia de registro de la marca comunitaria en virtud del cual la fecha de presentación de la solicitud de registro determina la prioridad de una marca frente a otra. Esta interpretación permite también evitar que el solicitante de la marca pueda beneficiarse indebidamente de la duración del procedimiento de registro con el fin de acreditar que su marca ha adquirido un carácter distintivo por un uso posterior a la presentación de su solicitud.

16 A continuación, el Tribunal de Primera Instancia rechazó, en el apartado 78 de la sentencia recurrida, la alegación de la parte recurrente basada en el artículo 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, y aclaró que dicha disposición está justificada por la confianza legítima del titular de la marca y por las inversiones realizadas durante el período transcurrido desde el registro, pero que no existe, en cambio, ninguna confianza legítima cuando se trata de una mera solicitud de registro. Por consiguiente, no procede tener en cuenta el uso que se haya podido hacer de la marca con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro.

17 Finalmente, en el apartado 79 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que medios de prueba posteriores a la fecha de presentación de la solicitud no permiten extraer conclusiones sobre el uso de la marca, tal como ésta se presentaba en la fecha de formularse la solicitud (véanse, por analogía, los autos del

Tribunal de Justicia de 27 de enero de 2004, La Mer Technology, C-259/02, Rec. p. I-1159, apartado 31, y de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI, C-192/03 P, Rec. p. I-8993, apartado 41).

18 Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia desestimó también el tercer motivo por infundado.

19 Al proceder de esta forma, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso en su totalidad.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

20 En su recurso de casación, la parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida.

— Condene a la parte contraria a reembolsarle los gastos efectuados por ella en el procedimiento del presente recurso de casación y en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.

21 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:

— Desestime el recurso de casación en su totalidad.

— Condene en costas a la parte recurrente en casación.

Sobre el recurso de casación

Alegación de las partes

22 En apoyo de su recurso de casación, Imagination Technologies invoca un único motivo basado en infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 por el Tribunal de Primera Instancia, en la medida en que este último estimó que el carácter distintivo de una marca cuyo registro se ha solicitado debe haberse adquirido antes de la fecha en que se presenta la solicitud.

23 Imagination Technologies estima que el necesario carácter distintivo no tiene que existir necesariamente antes de la fecha en que se presenta la solicitud de registro, sino que puede asimismo adquirirse en el transcurso del procedimiento de registro, hasta el momento en que se adopta la resolución sobre dicho carácter distintivo, es decir en el momento en que la OAMI se pronuncia acerca de la cuestión de si motivos de denegación absolutos se oponen al registro de la marca.

24 Para comenzar, Imagination Technologies considera que la «coherencia del sistema» de los motivos de denegación absolutos y relativos, en que se basó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 77 de la sentencia recurrida admite una situación comparable a aquella a la que lleva la interpretación que dicha sociedad preconiza del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

25 En efecto, según la parte recurrente, conforme al artículo 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, cuando se ha registrado una primera marca contraviniendo lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7 del citado Reglamento, ya no puede cuestionarse su registro si, entretanto, la citada marca ha adquirido un carácter distintivo. Por lo tanto, el primer registro se opone a una solicitud de registro posterior, aun cuando la primera marca careciese de carácter distintivo en la fecha en la que se presentó la segunda solicitud de registro.

26 Por consiguiente, en el contexto del artículo 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, la apreciación del carácter distintivo de la marca podía llevarse a cabo después del registro. En cambio, según la recurrente, no se exige que el uso sea también posterior a dicho registro. En consecuencia, la marca podría adquirir su carácter distintivo durante el procedimiento de registro. Si el artículo 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 admitiera la prueba de la adquisición del carácter distintivo por el uso de la marca después de haberse presentado la solicitud de registro, el mismo razonamiento debería aplicarse al artículo 7, apartado 3, del mencionado Reglamento.

27 A continuación, la parte recurrente considera que la confianza legítima invocada por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 78 de la sentencia recurrida, en el marco del análisis del artículo 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, debe matizarse en atención a que el titular de una marca registrada por error es perfectamente consciente de la fragilidad de su registro.

28 Por otro lado, la parte recurrente entiende que la interpretación literal del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, según la cual la expresión «se solicite el registro» contempla tan sólo el momento en que se presenta la solicitud de registro, no tiene

ninguna utilidad, ya que dicha interpretación no tiene en cuenta todas las vicisitudes que puedan haberse producido posteriormente, como una modificación de la lista de los productos y servicios o la retirada de la solicitud de registro.

29 Además, la parte recurrente pretende beneficiarse del artículo 9, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 en la medida en que esta norma concuerda perfectamente con su planteamiento relativo a la fecha que debe tenerse en cuenta para apreciar el carácter distintivo de una marca. Efectivamente, si la fecha límite fuese aquella en la cual la OAMI se pronuncia acerca del carácter distintivo, sólo podría concederse una «indemnización razonable […] por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria» en los términos del citado artículo 9, apartado 3, cuando se tratara de una marca efectivamente distintiva.

30 Por último, la parte recurrente invoca un principio jurisprudencial en virtud del cual deben tenerse en cuenta los hechos pertinentes ocurridos después de la incoación del procedimiento judicial. De esta forma, el Tribunal de Justicia tuvo en cuenta los hechos acaecidos entre la formulación de la solicitud por violación del derecho de marca y la fecha en la que se dictó la resolución sobre dicha acción (sentencia de 27 de abril de 2006, Levi Strauss, C-145/05, Rec. p. I-3703, apartado 37).

31 Además, según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado que deben tenerse en cuenta los hechos ocurridos después de haberse formulado oposición, hasta la fecha en que se adopte la resolución correspondiente [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de septiembre de 2006, MIP Metro/OHMI-Tesco Stores (METRO), T-191/04, Rec. p. II-2855, apartado 46].

32 Por el contrario, la OAMI estima que la resolución controvertida aplica correctamente el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

33 Por un lado, la interpretación literal del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, en particular, de la expresión «se solicite el registro», confirma, según la OAMI, la interpretación según la cual la marca debe haber alcanzado el grado de carácter distintivo necesario antes de la fecha en la que se presenta la solicitud de registro.

34 Por otra parte, la interpretación teleológica del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, a la vista de la «coherencia del sistema» de los motivos de denegación absolutos y relativos impide que se acepten las pruebas de la adquisición del carácter distintivo de la marca con posterioridad a la formulación de la solicitud de registro, hipótesis en la que existe el riesgo de ampliar artificialmente el monopolio del titular de la marca y de incitar a los solicitantes a formular con la mayor celeridad posible sus solicitudes de marcas desprovistas de carácter distintivo con la única finalidad de beneficiarse de una fecha prioritaria de protección para los signos de que se trate.

35 Si el sistema de protección establecido por el Reglamento nº 40/94 permite, conforme al artículo 7, apartado 3, del citado Reglamento, una excepción al principio según el cual tan sólo deben protegerse como marcas comunitarias los signos que se ajusten a las exigencias de la normativa, ello es así en razón del uso que ya se haya hecho del signo en el momento en que comience el período de protección.

36 Por lo que atañe a la supuesta inconsistencia de la confianza legítima, la OAMI considera que el argumento de la parte recurrente carece de fundamento en la medida en que ésta ya no puede albergar una confianza legítima en que su marca será registrada. Según la OAMI, si todos los solicitantes de marca fuesen conscientes de lo inconsistente de su solicitud, debería considerarse que actúan de mala fe y la excepción prevista en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 perdería su razón de ser. La expresión «confianza legítima» debe entenderse en el sentido de que, al registrar una marca, se crea una presunción legal de validez del monopolio para el titular.

37 La OAMI alega además que los artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 son tan distintos material y jurídicamente que no cabe razonar por analogía. Ello es tanto más aplicable cuanto que las citadas disposiciones deben interpretarse restrictivamente, en cuanto constituyen excepciones al principio de denegación del registro de un signo en razón de un motivo absoluto. Por otra parte, la propia existencia del artículo 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 demuestra que el legislador comunitario pretendió dar importancia al carácter distintivo adquirido después del registro tan sólo en este caso concreto.

38 En lo que se refiere al artículo 9, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, relativo a la indemnización que puede exigirse a partir de la fecha de publicación de la marca, la OAMI entiende que esta disposición no afecta en modo alguno a los derechos conferidos al titular por la fecha de prioridad de su registro.

39 En cualquier caso, la OAMI alega que compartir el planteamiento de la parte recurrente supondría un riesgo de infringir los principios de economía procesal y de seguridad jurídica, ya que los solicitantes se verían tentados a solicitar sistemáticamente varias prórrogas de su petición, lo cual alargaría el procedimiento de examen e incrementaría los costes administrativos, con el riesgo creciente de que terceras personas presentaran solicitudes para signos idénticos a aquellos para los que esté en curso el procedimiento de registro.

40 Finalmente, por lo que atañe a las sentencias citadas por la parte recurrente, la OAMI aclara que se trata de asuntos relativos a la necesidad de mantener la validez de un derecho anterior en razón de hechos producidos después del registro de la marca, de forma que no cabe deducir de ello consecuencia alguna para el presente asunto.

Apreciación del Tribunal de Justicia

41 Para pronunciarse sobre el motivo formulado por la parte recurrente en su recurso de casación, procede recordar que, conforme al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, «las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos y servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma».

42 Por tanto, del propio tenor literal de esta disposición y más en particular del empleo de los verbos en pasado en las expresiones «la marca hubiera adquirido» y «como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma», se desprende que la marca debe haber adquirido, en el momento de formularse la solicitud de registro, un carácter distintivo por un uso anterior.

43 Procede subrayar que esta afirmación, que afecta a la versión francesa, se ve corroborada por el examen de otras versiones lingüísticas, como, en particular, las versiones inglesa, alemana, italiana y neerlandesa.

44 Por otra parte, la evolución de la legislación en esta materia pone claramente de manifiesto que la intención del legislador comunitario fue conceder la protección como marca comunitaria tan sólo a aquellas marcas cuyo carácter distintivo se ha adquirido por un uso anterior a la solicitud de registro.

45 En efecto, el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 es sustancialmente idéntico al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1), derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las

legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) (DO L 299, p. 25) (en lo sucesivo, «Directiva 89/04») que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008.

46 El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104 está redactado en los siguientes términos: «No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se haya hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.»

47 A este respecto, el cuarto considerando de la exposición de motivos de la Directiva 89/104 especifica que ésta no priva a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso, sino que sólo regula sus relaciones con las marcas adquiridas mediante el registro.

48 Sin embargo, en la medida en que el Derecho comunitario ya no prevé, desde la entrada en vigor del Reglamento nº 40/94, cuya finalidad es establecer un régimen comunitario para las marcas, la facultad de los Estados miembros de aplicar el artículo 7, apartado 3, del referido Reglamento a aquellas marcas que hubieran adquirido un carácter distintivo después de la solicitud de registro o después del propio registro, procede afirmar que el legislador comunitario ha pretendido limitar la protección que confiere a las marcas el artículo 7, apartado 3, del citado Reglamento tan sólo a aquellas marcas cuyo carácter distintivo se haya adquirido por el uso anterior a la solicitud de registro.

49 La interpretación literal tanto del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 como del artículo 3, apartado 3, primera frase, de la Directiva 89/104 permite, por lo tanto, llegar a la conclusión de que el carácter distintivo debe haberse adquirido por un uso de la marca anterior a la fecha de la solicitud de registro.

50 En la medida en que la parte recurrente pretende cuestionar la interpretación literal del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 alegando que no permite tener en cuenta los hechos que puedan producirse con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro, basta señalar que sus alegaciones no demuestran de qué forma una modificación de la lista de productos o una revocación de la solicitud de registro podrían influir en la fecha de apreciación del carácter distintivo de la marca. Por consiguiente, debe desestimarse dicha alegación.

51 Por otra parte, como declaró acertadamente el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 77 de la sentencia recurrida, una interpretación literal semejante del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 es la única compatible con la coherencia del sistema de motivos de denegación absolutos y relativos en materia de registro de la marca comunitaria, según el cual la fecha de presentación de la solicitud de registro determina la prioridad de una marca en relación con otra.

52 Por añadidura, una marca carente de carácter distintivo en el momento de formularse la solicitud de registro puede servir de base para la aplicación, en el marco de una oposición o de una solicitud de nulidad, de un motivo relativo de denegación contra una marca cuya solicitud de registro sea posterior a la de la primera marca. Una hipótesis semejante es tanto más inaceptable cuanto que, en la fecha en que se solicita su registro, la segunda marca tiene ya un carácter distintivo, mientras que la primera aún no ha adquirido tal carácter distintivo por el uso.

53 En este sentido, no puede aceptarse el argumento de la parte recurrente basado en el artículo 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, según el cual dicho artículo permite ya la prueba del uso después de haberse presentado la solicitud de registro.

54 En efecto, por un lado, el artículo 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, debe interpretarse de forma restrictiva, ya que establece una excepción a las causas de nulidad absoluta reguladas en el apartado 1 del referido artículo 51 y, por lo tanto, no puede servir de base para un razonamiento por analogía en el marco de la interpretación del artículo 7, apartado 3, del referido Reglamento.

55 Por otra parte, debe recordarse, como hizo debidamente el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 78 de la sentencia recurrida, que el artículo 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 halla su justificación en la confianza legítima del titular de la marca en el registro de ésta y que el titular de la marca pudo, basándose en dicha confianza legítima, efectuar inversiones durante el período transcurrido desde el registro. Pues bien, ha de señalarse que no puede invocarse tal confianza legítima en el registro de la marca cuando se solicita registro.

56 En este contexto, no es convincente la afirmación de la parte recurrente según la cual debe matizarse la confianza legítima que puede albergar el titular de una marca registrada por error en razón de la conciencia que el propio titular debe tener de la inconsistencia del registro de la marca. Aun suponiendo que deba considerarse que cada titular de una marca registrada por error haya actuado de mala fe, el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, que eleva a causa de nulidad absoluta la mala fe del solicitante, debería aplicarse en todos los casos concretos de registro de una marca por error, de forma que se vería privado de toda significación el apartado 2 del referido artículo.

57 En la medida en que la parte recurrente alega que la apreciación del carácter distintivo de la marca en la fecha en que se examinaron los motivos de denegación es perfectamente conforme con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, basta señalar que el referido artículo, además de que concuerda asimismo con la interpretación según la cual debe haberse adquirido el carácter distintivo antes de la solicitud de registro, regula las indemnizaciones que se pueden exigir a terceras personas por hechos ocurridos con posterioridad a la publicación de la marca, pero anteriores al registro de ésta. Pues bien, la parte recurrente no ha acreditado de qué forma la oponibilidad frente a terceros del derecho conferido por la marca comunitaria puede afectar al carácter distintivo de la marca en el momento de presentarse la solicitud de registro.

58 Por lo que atañe a las sentencias invocadas por la parte recurrente en apoyo de su planteamiento, debe observarse que, por una parte, en la sentencia dictada en el asunto Levi Strauss, antes citada, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre las consecuencias del comportamiento del titular sobre la amplitud de la protección de una marca válidamente adquirida y, por otra parte, que, en la sentencia dictada en el asunto MIP Metro/OHMI-Tesco Stores (METRO), antes citada, el Tribunal de Primera Instancia declaró que debían tenerse en cuenta los cambios de circunstancias producidos entre la formulación de la oposición y la resolución dictada sobre ésta.

59 Pues bien, debe señalarse que las citadas sentencias no son pertinentes a la hora de zanjar la cuestión jurídica planteada en el presente asunto, relativa a una solicitud de registro de una marca desprovista de carácter distintivo en el momento de su presentación.

60 Habida cuenta de todo lo anterior, procede concluir que el Tribunal de Primera Instancia declaró fundadamente que la marca debía haber adquirido carácter distintivo antes de la fecha de la solicitud de registro y después del uso que se hubiese hecho de ella.

61 Por consiguiente, es infundado el único motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, por lo que procede desestimar el recurso de casación.

Costas

62 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento del recurso de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que la OAMI ha pedido que se condene en costas a Imagination Technologies y al haber sido desestimados los motivos formulados por esta última, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Imagination Technologies Ltd.

Firmas