SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
de 23 de noviembre de 2004 *

En el asunto T-360/03,

Frischpack GmbH & Co. KG, con domicilio social en Mailling bei Schönau (Alemania), representada por el Sr. P. Bornemann, abogado,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 8 de septiembre de 2003 (asunto R 236/2003-2), relativo al registro de una marca tridimensional (caja para queso),

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por la Sra. P. Lindh, Presidenta, y los Sres. R. García-Valdecasas y D. Šváby, Jueces;

Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de octubre de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de enero de 2004;

celebrada la vista el 8 de julio de 2004;

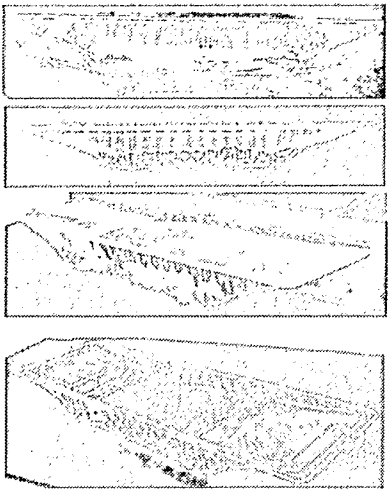
dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 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, la demandante presentó el 26 de marzo de 2002 una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo tridimensional que se reproduce a continuación:



3 La demandante describió la marca solicitada del siguiente modo:

«El signo cuyo registro se solicita es la forma tridimensional de un envase para productos alimenticios en lonchas, en concreto una caja para queso en lonchas. El signo se ha reproducido mediante fotografías tomadas desde distintos ángulos, transversalmente desde arriba, desde abajo y desde el costado. El envase se caracteriza por tener la forma de un casco de barco de fondo plano, con paredes frontales que ascienden desde los extremos del fondo inclinadas hacia el exterior y paredes laterales trapezoidales. El casco queda cerrado por su parte superior y está compuesto de una capa transparente de material plástico. Los laterales son acanalados u ondulados y las estrías, es decir, las concavidades y convexidades de la ondulación, están alineadas en sentido vertical. Las paredes laterales se inclinan también hacia el exterior formando un ángulo con respecto a la vertical trazada desde su extremo inferior.»

4 El producto para el que se solicitó el registro de la marca pertenece a la clase 29 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 corresponde a la descripción siguiente: «Productos alimenticios en lonchas, en particular queso en lonchas».

5 Mediante resolución de 11 de febrero de 2003, el examinador desestimó la solicitud por considerar que la marca solicitada incurría en el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

6 El 21 de marzo de 2003, la demandante interpuso recurso ante la OAMI contra la resolución del examinador, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94.

7 Mediante resolución de 8 de septiembre de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso desestimó el recurso debido a que la marca solicitada carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

8 La Sala de Recurso consideró, en esencia, que un consumidor medio percibiría que la forma del envase para los productos mencionados en la solicitud era simplemente la de un envase plano normal. La caja cuyo registro se solicita no contiene, según la Sala de Recurso, ningún elemento «extraordinariamente especial, particular o inhabitual en el mercado de los productos alimenticios» que permita distinguirla claramente de las cajas de otras formas que se utilizan en dicho mercado. Se trata únicamente de una «variación irrelevante y no destacable de la forma típica». La Sala de Recurso añade que, aunque la marca solicitada haya sido objeto de una descripción compleja, es necesario realizar un considerable esfuerzo analítico para poder identificar todas las características señaladas en dicha descripción. Pues bien, según la Sala de Recurso, un consumidor medio no efectuará un análisis tan complicado e intensivo del objeto.

Pretensiones de las partes

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Modifique la resolución impugnada y la anule parcialmente por lo que se refiere a los productos «queso en lonchas en paquetes de gran tamaño, no destinados al consumidor final».

— Condene en costas a la OAMI.

10 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare la inadmisibilidad del recurso.

— Con carácter subsidiario, desestime el recurso por infundado.

— Condene en costas a la demandante.

11 En la vista, el Tribunal de Primera Instancia requirió a la demandante para que aclarase el significado de su solicitud de anulación parcial de la resolución impugnada y ésta manifestó que sus pretensiones deben entenderse en el sentido de

que solicita, en primer lugar, la modificación de la resolución impugnada y, en segundo lugar, su anulación total. La OAMI propuso una excepción de inadmisibilidad por estimar que la demandante había modificado sus pretensiones. El Tribunal de Primera Instancia lo hizo constar en el acta de la vista.

Fundamentos de Derecho

Alegaciones de las partes

Sobre la admisibilidad

12 La OAMI considera que la solicitud de la demandante de que se anule la resolución impugnada por lo que se refiere a los productos «queso en lonchas en paquetes de gran tamaño, no destinados al consumidor final» es inadmisible. En efecto, aunque con arreglo al artículo 63, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia es competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada, el objeto del litigio se determina en función de dicha resolución y de la solicitud de registro. Pues bien, la OAMI señala que la solicitud de registro incluye los «productos alimenticios en lonchas, en particular [el] queso en lonchas».

13 La demandada afirma que esta limitación del sector de productos para los que se solicitó el registro altera el objeto del litigio. A este respecto, la OAMI se remite a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Unilever/OAMI (Pastillas ovoides) (T-194/01, Rec. p. II-383, apartado 16), de la que se desprende, según ella, que el Tribunal de Primera Instancia controla la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso teniendo en cuenta el marco fáctico y jurídico del litigio tal y como le ha sido planteado y que la demandante no está legitimada para alterar dicho marco mediante la modificación de sus pretensiones.

14 Adicionalmente, la demandada alega que, si lo que la demandante deseaba obtener era una resolución relativa a los productos a los que se refiere su pretensión, debió haber declarado expresamente que limitaba su lista a dichos productos ante la OAMI, a más tardar en el procedimiento ante la Sala de Recurso, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

Sobre el fondo

15 La demandante fundamenta su recurso en un motivo único basado en que, al negar el carácter distintivo de la marca solicitada, la Sala de Recurso infringió el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

16 La demandante sostiene que el envase de que se trata tiene carácter distintivo por su forma y por la disposición en abanico de las lonchas que contiene, que no es habitual y se distingue con claridad de otros envases de gran tamaño para queso en lonchas. A este respecto, la demandante señala que el hecho de que sea más difícil acreditar el carácter distintivo de un envase que el de una marca verbal o figurativa no debe perjudicar al solicitante. Según la demandante, no está en absoluto justificado el que, en caso de duda sobre el carácter distintivo de un envase, se deniegue su registro.

17 La demandante afirma que, en el presente asunto, el envase de que se trata está únicamente destinado a un público especializado, acostumbrado a considerar que los envases indican el origen comercial de los productos que contienen. Pues bien, según la demandante, este envase no es uno cualquiera ni un envase habitual y se diferencia claramente del resto de la oferta de envases de gran tamaño destinados a las empresas especializadas.

18 La demandante alega que el envase en cuestión se distingue a primera vista por su forma, que suscita entre sus destinatarios una asociación de ideas con la forma del casco de un barco, cuyos elementos constructivos reproduce (fondo plano, superficie plana, dos costados). Esta impresión queda además reforzada por la estructura acanalada u ondulada de las paredes laterales que recuerdan las cuadernas de un barco. La forma del envase produce en conjunto, según la demandante, una impresión similar a la forma del casco de un barco.

19 La demandante niega que el carácter especial de la forma de que se trata sea una consecuencia de su descripción detallada y que dicha forma sólo pueda percibirse, como afirma la Sala de Recurso, mediante «una observación muy atenta al detalle y dotada de amplia imaginación». No es necesario, según la citada parte, realizar un examen analítico y detallado de la forma para poder percibir su carácter distintivo.

20 La demandante recuerda que el carácter distintivo de una marca depende de los productos para los que se solicita el registro y, en consecuencia, del público destinatario del mismo. Pues bien, la Sala de Recurso cometió un error al considerar que el público al que estaba destinado el envase de que se trata era el de los consumidores en sentido muy amplio. La demandante aclara que explota una empresa de envasado de quesos y que los envases que utiliza para la venta al consumidor final son envases corrientes como los que habitualmente contienen embutido o queso en lonchas. En cambio, el envase de que se trata contiene como mínimo 500 gramos de producto y está destinado únicamente a los profesionales y no a los consumidores finales. Por ello, según la demandante, no se vende en los establecimientos minoristas sino que se distribuye a los profesionales, ya sea directamente por parte del fabricante o del mayorista, o a través de centros comerciales reservados a dichos profesionales.

21 En consecuencia, según la demandante, el público que debe tenerse en cuenta no es el consumidor medio. Dicho público está constituido por los especialistas de la alimentación, quienes por su cualificación profesional, están mejor informados y son más atentos y perspicaces. Estos profesionales están acostumbrados a percibir las pequeñas diferencias que distinguen un envase de otro. Por ello, la demandante estima que es suficiente con que se aprecie la existencia de un carácter mínimamente distintivo para proceder al registro de la marca solicitada.

22 La demandante señala que el envase de que se trata se utiliza únicamente para cantidades grandes de queso en lonchas que no están destinadas al consumidor final ni se le ofertan. El sector de productos para el que se solicita la protección queda, de esta forma, delimitado. A este respecto, la demandante afirma que no le fue posible anticipar esta limitación del sector de productos afectados porque no fue consciente de su pertinencia hasta que leyó la motivación de la resolución de la Sala de Recurso.

23 La OAMI responde, en esencia, que, en el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia considere que la demandante no modificó el objeto de litigio al limitar el sector de productos afectados al de la venta al por mayor, hay que señalar que dicha limitación no figuraba en la lista de productos anexa a la solicitud de registro. En consecuencia, según la demandada, la Sala de Recurso actuó conforme a Derecho al tomar como referencia a un consumidor final medio para analizar el carácter distintivo de la marca solicitada.

24 La OAMI añade que, en cualquier caso, la aclaración que aporta la demandante en cuanto al sector de productos afectados no afecta al análisis del carácter distintivo de la marca solicitada. En efecto, la demandante no ha acreditado, según la demandada, que la percepción por parte de los profesionales del carácter distintivo de dicha marca sea distinta que la de los consumidores finales.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

Sobre la admisibilidad

25 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, con arreglo al artículo 63, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, tanto la anulación como la modificación

de una resolución de las Salas de Recurso sólo son posibles si la resolución adolece de ilegalidad de fondo o de forma [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 46].

26 Por otra parte, según lo dispuesto en el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, los escritos de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.

27 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».

28 A este respecto, según reiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se haya solicitado su registro y, por otra, con la percepción de los interesados, que son los consumidores de estos productos o servicios [véanse, por lo que respecta a la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra b), 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), la sentencia 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, y, por lo que se refiere a la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la 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].

29 En efecto, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 impone al examinador y, en su caso, a la Sala de Recurso, la obligación de averiguar –en el marco de un examen *a priori* y al margen de todo uso efectivo del signo en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94– si debe excluirse que el signo en

cuestión sea idóneo para que el público al que va destinado pueda distinguir los productos o servicios contemplados de los de otra procedencia, cuando ese público efectúe sus elecciones comerciales [sentencia del Tribunal de 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].

30 En el caso de autos, la demandante se opone a la definición que realizó la OAMI del público al que va destinado el producto. En este sentido, el examinador de la OAMI y, posteriormente, la Sala de Recurso consideraron que, al ser el queso un producto de gran consumo, el público al que se dirigía, a efectos del análisis del carácter distintivo de la marca solicitada, era el consumidor medio. Por el contrario, la demandante alega en el presente recurso que el público al que va destinado el producto es un público especializado, puesto que el mismo sólo se vende al por mayor a profesionales de la alimentación.

31 En este contexto, la OAMI considera que la demandante altera el objeto del litigio y que, en consecuencia, su solicitud de modificación de la resolución impugnada es inadmisible por infringir lo dispuesto en el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento.

32 Es preciso señalar que el objeto del litigio que se planteó a la Sala de Recurso consistía en la solicitud de la demandante de que se registrase su signo como marca para los productos incluidos en la clase 29 en el sentido del Acuerdo de Niza.

33 Al defender posteriormente ante el Tribunal de Primera Instancia que la marca solicitada tiene carácter distintivo para un público especializado, la demandante no modificó el objeto del litigio planteado ante la OAMI.

34 En efecto, como se ha recordado en el apartado 29 *supra*, le corresponde a la OAMI, dentro de su análisis del carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, de un signo cuyo registro como marca se solicita, determinar el público al que va destinado.

35 De esta forma, al oponerse a la definición del público al que va destinado el producto, realizada por la Sala de Recurso a efectos de analizar el carácter distintivo de la marca solicitada, la demandante no solicita al Tribunal de Primera Instancia que se pronuncie sobre cuestiones distintas de las que ya se plantearon ante la Sala de Recurso.

36 Esta oposición a la definición del público al que va destinado el producto, dada por la Sala de Recurso, tampoco debe interpretarse como una pretensión de anulación de la resolución impugnada limitada a algunos de los productos para los que se solicitó el registro del envase de que se trata, al contrario de lo que sucedía en el asunto que dio lugar a la sentencia Pastillas ovoides, antes citada (apartados 16 y 17).

37 Igualmente, no puede considerarse que esta oposición constituya una limitación, en el sentido del artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, de la lista de productos designados en la presente solicitud de marca comunitaria. En efecto, la demandante continúa solicitando el registro de la marca de que se trata para los productos incluidos en la clase 29 en el sentido del Arreglo de Niza, y así lo confirmó además en la vista.

38 Por lo tanto, debe desestimarse la causa de inadmisión propuesta por la OAMI.

Sobre el fondo

39 Por lo que se refiere a la procedencia de la oposición de la demandante a la definición del público al que va destinado el producto que realizó la Sala de Recurso a efectos de analizar el carácter distintivo del signo cuyo registro se solicita, es preciso determinar si dicha Sala cometió un error de Derecho al considerar que ese público era el consumidor medio.

40 A este respecto, procede señalar que el producto que contiene el envase cuyo registro como marca se solicitó, a saber, el queso en lonchas, es un producto de consumo corriente. En consecuencia, los destinatarios de este producto y del resto de productos incluidos en la clase 29 en el sentido del Arreglo de Niza son, *a priori*, todos los consumidores.

41 En este contexto, hay que reconocer que la demandante no invocó en ningún momento del procedimiento administrativo ante la OAMI el hecho de que el queso en lonchas contenido en el envase cuyo registro se solicitaba únicamente estaba destinado a la venta al por mayor a profesionales de la alimentación. Además, en su resolución de 11 de febrero de 2003, el examinador de la OAMI ya había evaluado el carácter distintivo del envase de que se trata teniendo en cuenta la percepción que se presume en un consumidor medio, sin que la demandante manifestase su oposición sobre este particular ante la Sala de Recurso.

42 Pues bien, dado que la OAMI, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, puede no tener en cuenta los hechos que las partes no hayan alegado o las pruebas que no hayan presentado dentro de plazo, la Sala de Recurso estaba legítimamente facultada para considerar, a la luz de la información proporcionada por la demandante, que el público al que estaba destinado era el consumidor medio.

43 Por consiguiente, la Sala de Recurso obró conforme a Derecho al evaluar el carácter distintivo del envase teniendo en cuenta la percepción que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Pues bien, la demandante no ha alegado que la marca cuyo registro solicita presenta un carácter distintivo si se tiene en cuenta la percepción que se presume en un consumidor medio.

44 De lo anterior resulta que la resolución impugnada no adolece de ilegalidad alguna y que, sin que sea necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de las explicaciones dadas por la demandante en relación con sus pretensiones (véase el apartado 11 *supra),* no puede ser anulada o modificada en virtud del artículo 63, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94.

Costas

45 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.

46 Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

1) **Desestimar el recurso.**

2) **Condenar en costas a la demandante.**

Lindh García-Valdecasas Šváby

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de noviembre de 2004.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

P. Lindh