CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER presentadas el 23 de marzo de 2006 [1]

I. Introducción

1. Se impugna en casación la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 10 de noviembre de 2004, [2] que desestimó el recurso de nulidad instado contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»), [3] por la que se denegó el registro de una marca que representa un envoltorio retorcido (forma de papillote) de caramelos.

2. Se suscita la cuestión de su carácter distintivo, requisito fundamental para obtener la inscripción, inspirador de una jurisprudencia en torno a la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria [4] suficientemente abundante para resolver las pretensiones de la parte recurrente, que ha ampliado el debate a la adquisición de esa fuerza diferenciadora por el uso.

3. La controversia se extiende, además, al procedimiento ante las Salas de Recurso de la OAMI en relación con sus obligaciones de motivación y de examinar de oficio los hechos, aspectos que se abordan también en estas conclusiones.

II. El marco normativo

4. Las disposiciones necesarias para zanjar este recurso se encuentran en el mencionado Reglamento nº 40/94.

5. Con arreglo al artículo 4, tienen acceso al registro comunitario «los signos que pueden 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

1 — Lengua original: español.

2 — Sentencia Storck/OAMI (T-402/02, aún no publicada en la Recopilación).

3 — Resolución de 18 de octubre de 2002 (asunto R 0256/2001-4).

4 — Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (DO 1994, L 11, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) nº 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DO L 349, p. 83) y, por última vez, por el Reglamento (CE) nº 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (DO L 70, p. 1).

signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas».

6. A tenor del artículo 7, apartado 1, titulado «Motivos de denegación absolutos», se rechaza la inscripción de:

«a) los signos que no sean conformes al artículo 4;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[...]».

7. El apartado 2 del propio artículo 7 reza así:

«El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad.»

8. El apartado 3 prevé que las letras b), c) y d) del apartado 1 no se apliquen, «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».

9. Bajo la rúbrica «Motivación de las resoluciones», el artículo 73 prescribe que «las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse».

10. Sobre el examen de oficio de los hechos, el artículo 74 señala:

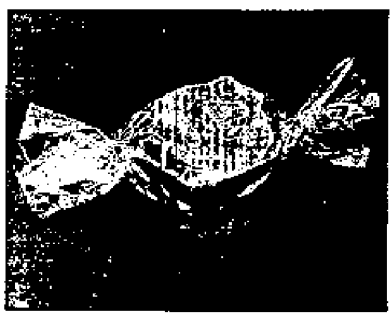
«1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

[...]»

III. Los antecedentes del recurso de casación

A. *Los hechos del litigio en la instancia*

11. El 30 de marzo de 1998 la demandante depositó una solicitud de marca comunitaria en la OAMI, en virtud del Reglamento nº 40/94, consistente en la representación, en perspectiva, de una forma de envoltorio retorcido (hechura de papillote), que se reproduce a continuación:



12. Los productos para los que se buscaba el amparo registral están incluidos en la clase 30 del Arreglo de Niza [5] y corresponden a la descripción «caramelos».

13. En una resolución de 19 de enero de 2001 el examinador rechazó la petición, porque el signo carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y porque tampoco lo había adquirido por el uso para los toffees (caramelos blandos de café con leche), en el sentido del artículo 7, apartado 3, de dicha norma.

14. Interpuesto recurso ante la OAMI el 13 de marzo de 2001, según el artículo 59 del Reglamento nº 40/94, la demandante instó la anulación de la resolución del examinador.

15. La Sala Segunda de Recurso, en resolución de 18 de octubre de 2002, lo desestimó por los mismos motivos expuestos en la decisión impugnada.

16. Entendió que el color del envoltorio hacía imposible diferenciar, en la reproducción gráfica de la marca solicitada, los tres tonos que la demandante había invocado, siendo, además, habitual en los paquetes de caramelos y frecuente en el comercio.

17. Consideró también que las pruebas aportadas no demostraban la capacidad identificadora para los caramelos en general y, en particular, para los toffees, como consecuencia de su utilización reiterada.

5 — 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.

18. Agotada la vía administrativa, August Storck KG formuló un recurso de anulación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de mayo de 2003.

B. *La sentencia impugnada*

19. En apoyo de su pretensión August Storck KG invocó cuatro motivos basados, respectivamente, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b); del artículo 7, apartado 3; del artículo 74, apartado 1, primera frase; y del artículo 73 del Reglamento nº 40/94.

20. Antes de analizar los motivos de impugnación, el Tribunal de Primera Instancia delimitó el objeto del litigio, ya que la recurrente y la OAMI mantenían divergentes opiniones sobre el signo, expresando el convencimiento de que se trataba de una marca figurativa integrada por la representación de una forma de embalaje retorcido (papillote),[6] de color dorado,[7] reivindicada para «caramelos».[8]

21. En el primer motivo, el tribunal *a quo* estudió el carácter distintivo en relación, por un lado, con los productos y los servicios para los que se había reclamado el registro y, por otro lado, con la percepción del público al que se dirige.[9] Luego, para apreciar si el consumidor capta la combinación de la forma y del color del paquete como una indicación de origen, indagó la impresión de conjunto provocada por esa composición,[10] deduciendo que sus características no se apartan suficientemente de las formas básicas empleadas con asiduidad en el envasado de dulces y, por lo tanto, no se memorizan como referencias del origen comercial.

22. Corroboró, asimismo, el riesgo de monopolización del emblema para los caramelos de que advertía la Sala de Recurso, puesto que confirmaba su falta de virtualidad diferenciadora para esas golosinas, de conformidad con el interés general subyacente al motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.[11]

23. Del conjunto de las reflexiones precedentes, infirió que un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz no captaría el signo de manera adecuada para singularizar los productos ni para distinguirlos de los de sus competidores, desestimando, por tanto, la queja por infundada.

6 — Apartados 21 y 22.
7 — Apartados 23 a 28.
8 — Apartados 29 a 38.
9 — Apartados 48 a 53.
10 — Apartados 54 a 58.
11 — Apartado 60.

24. Tampoco acogió el segundo motivo, que denunciaba la violación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, al no haberse acreditado la adquisición de esa capacidad de identificación por el uso.

25. De entrada, recapituló las exigencias de la jurisprudencia para la obtención de esa cualidad, relativas a la atribución de una procedencia empresarial determinada; [12] a la mención de la parte de la Unión Europea en la que carecía de carácter distintivo; [13] y, por último, a la ponderación de ciertos factores objetivos para apreciar esa circunstancia sobrevenida. [14]

26. Después, rebatió las alegaciones de August Storck KG apoyadas en datos sobre el volumen de ventas y sobre los elevados costes publicitarios de promocionar el toffee «Werther's Original» («Werther's Echte»), ya que los anuncios adjuntados no contenían indicio alguno de la utilización de la marca, tal como se había intentado inscribir, pues aparecía acompañada de signos denominativos y figurativos, sin facilitar la proporción de los dispendios correspondientes a cada símbolo. [15] Además, esos costes no justificaban que, en toda la Comunidad, los clientes percibieran el embalaje como una señal de su origen. [16]

27. Para terminar, tampoco amparó la alegación de que las encuestas incorporadas al expediente por la demandante apuntaban a que el conocimiento del caramelo comercializado por August Storck KG, en cuanto título de propiedad industrial, se deducía de su forma, puesto que procedía más bien de su denominación «Werther's». [17]

28. En el tercer motivo, la demandante denunciaba la infracción del artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 40/94, pues la Sala de Recurso debió practicar un examen adicional para evidenciar el uso de la marca.

29. El Tribunal de Primera Instancia refutó estos argumentos, aduciendo que la OAMI sólo está obligada a verificar los hechos que confieren a la marca un carácter distintivo adquirido por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, cuando el solicitante los ha invocado; como constaba que August

12 — Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), apartado 52; y sentencia Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475), apartados 61 y 62.

13 — Según los pronunciamientos del Tribunal de Primera Instancia de 30 de marzo de 2000, Ford Motor/OAMI (OPTIONS) (T-91/99, Rec. p. II-1925), apartado 27; y de 29 de abril de 2004, Eurocermex/OAMI (Forma de una botella de cerveza) (T-399/02, Rec. p. II-1391), apartados 43 a 47.

14 — Sentencias del Tribunal de Justicia Windsurfing Chiemsee, apartados 51 y 52; y Philips, ambas citadas, apartados 60 y 61.

15 — Apartados 82 a 84.

16 — Apartados 85 a 87.

17 — Apartado 88.

Storck KG había suministrado a la OAMI algunos elementos a tal fin en los que la Sala de Recurso había fundado su apreciación, no recaía ninguna obligación adicional sobre los órganos de la OAMI. En particular, no le incumbía completar los autos para paliar la falta de fuerza probatoria de los indicios que sustentaban la pretensión. [18]

30. El cuarto motivo, que imputaba a la OAMI la infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, por no haber sopesado todos los documentos entregados por la recurrente, y por haber conculcado el derecho a ser oído, tampoco encontró eco en el Tribunal de Primera Instancia.

31. Lo desestimó, por un lado, por partir de una premisa errónea, ya que la Sala de Recurso había analizado esos aspectos, aunque no los consideró suficientes para acreditar el carácter distintivo de la utilización de la marca. Señaló, además, que la propia demandante había unido dichos documentos al expediente, por lo que tuvo ocasión de pronunciarse sobre su pertinencia. [19]

IV. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia

32. El recurso de August Storck KG accedió a la Secretaría de este Tribunal de Justicia el 28 de enero de 2005; fue contestado por la OAMI el 15 de abril siguiente, no habiéndose instado réplica ni dúplica.

33. La vista, a la que asistieron los representantes de ambas partes, se celebró el 16 de febrero de 2006, conjuntamente con la del asunto C-24/05 P, en el que se enfrentan los mismos contrincantes.

V. Análisis de los motivos de casación

34. La empresa recurrente sustenta los cuatro motivos de los que se sirvió ante el Tribunal de Primera Instancia, relativos a la violación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94; del artículo 74, apartado 1, primera frase; del artículo 73; y del artículo 7, apartado 3, todos del propio Reglamento.

35. La OAMI ha interesado que se declare la inadmisibilidad de la tercera parte del primer motivo, así como la del segundo en su totalidad, por lo que conviene estudiar previamente estas alegaciones.

18 — Apartado 96.

19 — Apartados 100 y 101.

A. *Examen de la admisibilidad de algunos de los motivos*

1. Sobre la inadmisibilidad de la tercera parte del primer motivo de casación

36. Con esta queja, August Storck KG achaca al Tribunal de Primera Instancia un error en la apreciación del carácter distintivo del papillote, infringiendo el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

37. Pretexta la insuficiente valoración de la combinación cromática del envoltorio y el incompleto estudio del comportamiento del comprador, pero la OAMI estima que tales extremos pertenecen al ámbito de los hechos y que, por consiguiente, permanecen fuera de la casación.

38. La lectura del escrito de interposición de este recurso revela claramente que la actora critica los resultados de la evaluación de determinados aspectos fácticos. Mas el Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 58 de su Estatuto, no puede entrar en esos lances ni en esas pruebas, salvo en caso de desnaturalización o de inexactitud material, [20] por lo que sólo cabe sugerir que se declare la inadmisibilidad de la tercera parte del primer motivo.

2. Sobre la inadmisibilidad del segundo motivo

39. La OAMI acusa a August Storck KG de repetir los argumentos que sirvieron de base a un motivo de impugnación similar al invocado en primera instancia y apela a una jurisprudencia constante [21] para que se inadmita esta reclamación.

40. Es cierto que, para sustentar la conculcación del artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 40/94 en la sentencia impugnada, la recurrente esgrime las mismas alegaciones del proceso de instancia; pero, aparte de que no le quedaba otro remedio, la última frase del punto 32 apoya el reproche al Tribunal de Primera Instancia, precisamente en haber respaldado el criterio de la OAMI.

41. En estas circunstancias, a pesar del parecido de las tesis de August Storck KG ante ese órgano jurisdiccional con las ahora defendidas en casación, le era legítimo sustentar la violación del mencionado

20 — Sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI (C-104/00 P, Rec. p. I-7561), apartado 22. Sobre el alcance del control casacional, también mis conclusiones en ese asunto, puntos 58 a 60.

21 — Cita los autos del Tribunal de Justicia de 24 de abril de 1996, CNPAAP /Consejo (C-87/95 P, Rec. p. I-2003), apartados 29 y ss.; y de 17 de octubre de 1995, Turner/Comisión (C-62/94 P, Rec. p. I-3177), apartado 17.

artículo 74 por el Tribunal de Primera Instancia en explicaciones idénticas. Por tanto, la crítica de la OAMI a la recurrente por no haber reprobado el único comentario nuevo integrado en la sentencia dentro de este motivo, deviene inoperante, ya que cada parte asume la responsabilidad de elegir la diana de su censura.

42. Por consiguiente, propongo desestimar la pretensión de inadmisibilidad de la OAMI sobre esta queja.

B. *Análisis del fondo de los motivos de casación*

1. Sobre las dos primeras partes del primer motivo: la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

a) Estudio de la primera parte

43. La recurrente recrimina al Tribunal de Primera Instancia haber aumentado las exigencias relativas a la capacidad identificadora del signo, supeditándolo a diferencias sustanciales con los demás envoltorios, cuando del artículo 7, apartado 1, letra b), se deduce que basta un pequeño carácter distintivo para inscribir una marca comunitaria.

44. La OAMI sostiene que esta crítica desconoce la jurisprudencia reiterada en materia de este tipo de marcas, aunque ahora se trata de la representación bidimensional (fotografía) de un emblema tridimensional.

45. Sin duda, el tenor literal de la norma controvertida parece abogar por el acceso al registro de cualquier símbolo que disponga de un mínimo poder de distinción.

46. El Tribunal de Justicia declaró que, aunque los criterios de apreciación del carácter distintivo de los signos tridimensionales constituidos por la forma del producto no divergen de los aplicables a otras categorías de enseñas, [22] hay cierto consenso acerca de que, en la práctica, sería más difícil acreditarlo que en una marca denominativa o en una figurativa. [23]

22 — Sentencias Philips, antes mencionada, apartado 48; y de 8 de abril de 2003, Linde y otros (C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161), apartado 42.

23 — Sentencia del Tribunal de Justicia, Linde y otros, ya citada, apartado 48.

47. Además, ha admitido en varias ocasiones que la percepción del consumidor medio, parámetro determinante para sopesar la capacidad identificadora de los símbolos que optan al registro, no es necesariamente la misma en un emblema tridimensional que en los de otra índole, cuyos signos no coinciden con el aspecto de las mercancías a las que se refieren, ya que esos clientes no tienen la costumbre de presumir el origen de los bienes por su forma, al margen de todo elemento gráfico o textual. [24]

48. Por estas razones ha juzgado que una mera diferencia de la norma o de los usos del ramo no basta para excluir la causa de denegación del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE, [25] y que, por el contrario, una marca insistente en esa disparidad y respetuosa de su función esencial no está desprovista de carácter distintivo. [26]

49. Pues bien, en los apartados 56 a 58 de la resolución recurrida el Tribunal de Primera Instancia, como antes la OAMI, constató la forma que con mayor probabilidad adoptaría el objeto controvertido, siguiendo con claridad y exactitud los pronunciamientos aludidos en los puntos precedentes de estas conclusiones, trasladándolos al caso concreto sin tergiversarlos ni aumentar los requisitos de las marcas tridimensionales, por lo que carece de fundamento el reproche que le hace August Storck KG.

50. Propongo, pues, desestimar la primera parte del primer motivo, por infundada.

b) Sobre la segunda parte del motivo.

51. La parte recurrente critica la mención que el apartado 60 de la sentencia impugnada hace al riesgo de monopolización del papillote. A su entender, introduce elementos extraños, relativos al interés general, en el examen del carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento, en contra de la jurisprudencia.

52. La OAMI indica que la alusión a ese riesgo no se incluyó con ánimo de justificar la denegación de la inscripción de la marca, sino para convenir con la Sala de Recurso en la pertinencia de recalcar tal contingencia,

24 — Sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, Henkel (C-218/01, Rec. p. I-1725), apartado 52, sobre los envases; y de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. I-3793), apartado 65, por lo que atañe a un color.

25 — Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

26 — Sentencia Henkel, antes citada, apartado 49, en relación con el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, precepto que corresponde al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

porque confirmaba el análisis negativo sobre la capacidad identificadora del envoltorio.

53. En este extremo, comparto plenamente el parecer de la OAMI, pues la estructura de la sentencia controvertida muestra que el razonamiento acerca de la competencia entre empresas, vinculado al imperativo de disponibilidad, se incluyó «a mayor abundamiento», aunque no figure esta expresión en el tenor del texto, de modo que el criterio de la recurrente resulta inadecuada, al haberse demostrado la falta de carácter distintivo en apartados anteriores de la misma resolución judicial.

54. Por lo tanto, sin discutir la medida en la que el interés general impregna el motivo de denegación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, [27] ha de propugnarse su desestimación.

55. A tenor de lo expuesto en relación con el primer motivo, sugiero rechazar sus partes primera y segunda por infundada e inoperante, respectivamente.

27 — La recurrente ha alegado, basándose en mis conclusiones presentadas en el asunto en el que recayó la sentencia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI (C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089), puntos 78 a 80, y en las del abogado general Sr. Jacobs, leídas en el caso que dio origen a la sentencia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI, C-329/02 (Rec. p. I-8317), punto 24, que el interés general y el imperativo de disponibilidad no subyacen en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Aunque mantengo la posición expresada en ese documento, el Tribunal de Justicia opinó de otro modo (apartados 25 de la sentencia SAT.1/OAMI, antes mencionada, así como 45 y 46 de la sentencia Henkel/OAMI, citada).

2. Sobre los motivos segundo y tercero

56. En los apartados 55 a 58 de la sentencia impugnada se confirmaron las apreciaciones de la Sala de Recurso sobre el carácter «usual» del envoltorio en forma de papillote, al no destacarse suficientemente de otros modelos corrientes en el mercado de los caramelos.

57. August Storck KG estima vulnerado el principio de examen de oficio de los hechos del artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 40/94 (segundo motivo) y la máxima de que las resoluciones de la OAMI han de cimentarse en elementos abordados por las partes, recogida en el artículo 73, segunda frase, de la misma norma, denunciando la indefensión causada con tal omisión (tercer motivo).

58. La parte recurrida, que había instado la declaración de inadmisibilidad del segundo motivo, pide, a título subsidiario, desestimarlo por infundado, al igual que el tercero, por compartir la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

59. Creo que la exégesis de la recurrente proviene de una comprensión errónea de los preceptos mencionados, por las siguientes razones.

60. En primer lugar, el procedimiento ante la OAMI se rige, para los motivos de denegación absolutos, por el principio inquisitivo, en cuya virtud al órgano administrativo no sólo le compete impulsar de oficio la tramitación, sino, además, comprobar los hechos que respalden su decisión, al margen de las alegaciones de las partes. [28]

61. Pero esa regla orientadora no se impone de manera ilimitada a la OAMI, pues topa con ciertas lindes, como el margen de apreciación de que goza para determinar la medida en la que basta una averiguación objetiva del marco fáctico [29] o la obligación de cooperación de las partes.

62. En segundo lugar, en el recto ejercicio de esa potestad de instrucción, la OAMI no sólo *puede*, como zanjó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 58 de la sentencia recurrida, sino que *debe* construir su análisis sobre hechos derivados de la experiencia práctica generalmente adquirida con la comercialización de productos de consumo general, que cualquier ciudadano conoce. De no seguirse esta idea, se descartarían circunstancias relevantes para el caso, en contra de la máxima *facta pro infectis haberi non possunt.*

63. En suma, conviene conferir a las Salas de Recurso, por imperativo del buen sentido y de los principios generales comunes a los Estados miembros, a los que se refiere el artículo 79 del Reglamento sobre la marca comunitaria, la facultad de utilizar los «hechos notorios» como elemento de sus pesquisas *ex officio*.

64. Como es sabido, esos hechos notorios no requieren comprobación alguna, incumbiendo la carga de la prueba a quien desee refutarlos, en consonancia con el adagio *res ipsa loquitur*. De ahí que, incluso si se aceptara la tesis de que la recurrente no tuvo opción de opinar sobre los extremos patentes en la Sala de Recurso, sí se le presentó ocasión de comentarlos en el Tribunal de Primera Instancia, órgano que, en el uso soberano de la potestad de valorar el expediente, no reputó suficientes los indicios, por lo que decae la queja relativa a la pretendida indefensión, sin que proceda controlar, por el reducido alcance del control casacional, el acierto de esas tasaciones.

65. De todo lo expresado se colige que el Tribunal *a quo* no infringió el artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento

28 — Martín Mateo, R./Díez Sánchez, J.J., *La marca comunitaria. Derecho público*, Ed. Trivium, Madrid, 1996, p. 111.

29 — Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D.C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C.H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Berna/Múnich, 1998, p. 93, número 9. También Bender, A., «Artikel 74», en Ekey, D.L./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, p. 1183, número 3.

nº 40/94, al confirmar las apreciaciones de la Sala de Recurso asentadas en unos hechos públicamente aceptados, y que August Storck KG dispuso de la posibilidad de comentarlos, a más tardar ante el propio tribunal *a quo*, no habiéndose violado, por tanto, su derecho de defensa ante ese órgano jurisdiccional comunitario.

66. Por lo tanto, abogo por desestimar los motivos de casación segundo y tercero por infundados.

3. Sobre el cuarto motivo

67. Basado en un error de derecho imputado al Tribunal de Primera Instancia por haber denegado al signo la virtualidad identificadora con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, la reclamación se sustenta en dos alegaciones principales, que atañen, la primera, al valor otorgado a ciertos documentos probatorios de la adquisición del carácter distintivo por el uso y, la segunda, al alcance territorial de la utilización de la marca con ese mismo fin.

a) La evaluación de determinados datos comerciales

68. Para acreditar la fuerza diferenciadora del envoltorio, la recurrente adjuntó al expediente una serie de referencias sobre el volumen de ventas y sobre los gastos publicitarios devengados para apoyar la expansión y el grado de notoriedad del paquete en forma de papillote.

69. La crítica de August Storck KG se dirige contra la exigencia de la Sala de Recurso, que el Tribunal de Primera Instancia asumió, de calcular la cuota de mercado de los productos provistos de la marca cuestionada a partir de las cifras mercantiles, lo que, según ambos órganos, no cabía practicar a partir de las aportadas por la recurrente, quien, a su vez, arguye que sobra la demostración de una amplia difusión, mediante índices de venta elevados y durante un largo periodo.

70. Pero, al impugnar la ponderación de las pruebas llevada a cabo por el Tribunal de Primera Instancia, debería declararse la inadmisibilidad de esta parte del motivo. Sin embargo, entendida como una queja acerca de un error de derecho provocado por la reclamación de documentos carentes de la pertinente fuerza indiciaria, como la cuota de mercado, procede matizarla.

71. Según jurisprudencia reiterada, para apreciar el carácter distintivo de una marca, puede traerse a colación su cuota de mercado, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, la importancia de las inversiones de la compañía para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto, atribuyéndole un origen empresarial determinado gracias al signo, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. [30]

72. Pues bien, la estimación de la pertinencia y del valor probatorio de esos datos corresponde exclusivamente al juez *a quo*, sin ningún tipo de control en casación. En los hechos de este litigio, el Tribunal de Primera Instancia estudió todo lo incorporado al expediente por August Storck KG para justificar la capacidad identificadora obtenida mediante el uso del signo, llegando al convencimiento de su insuficiencia, por lo que sugirió, especialmente, que la cuota de mercado constituía un instrumento eficaz para tal cometido.

73. Al haber reconocido este Tribunal de Justicia tal parámetro como uno de los adecuados a los efectos que interesan a la recurrente, no se percibe ningún error de derecho en la sentencia recurrida, pues se ajusta a la citada doctrina jurisprudencial.

74. Ha de considerarse, pues, infundada la primera parte del cuarto motivo.

b) El alcance territorial de la utilización de la marca

75. Para la actora, al confirmar la apreciación de la Sala de Recurso de que se han de suministrar pruebas del carácter distintivo conseguido en todos los Estados miembros de la Unión Europea, el Tribunal de Primera Instancia violó el mencionado artículo 7, apartado 3. A su juicio, esa opinión contraviene el espíritu del artículo 142 *bis* de dicho Reglamento, [31] de cuya exégesis teleológica se desprendería la necesidad de cumplir tal condición en una «parte sustancial» de la superficie de la Comunidad

76. Según la OAMI, no se trata del empleo del emblema en una «parte sustancial», sino en la parte de la Unión en la que la marca no podía dar satisfacción a las funciones típicas de esa clase de propiedad industrial, debido a sus características.

30 — Sentencias del Tribunal de Justicia Windsurfing Chiemsee, apartados 51 y 52; y Philips, ambas citadas, apartados 60 y 61.

31 — En la versión consolidada preparada por la OAMI, dicho precepto lleva el número 159 *bis* (http://oami.eu.int/es/mark/aspects/reg.htm).

77. La respuesta a esta disputa presupone una interpretación sistemática del artículo 7 del Reglamento nº 40/94.

78. Así, el apartado 1, letra b), en relación con su apartado 2, deja entrever que, faltando la fuerza diferenciadora en una parte de la Comunidad, el precepto rige plenamente y ha de rechazarse la inscripción.

79. Además, aunque el apartado 2 no se refiere al apartado 3, no cabe entender que la exigencia sobre el ámbito del carácter distintivo resulte de menor intensidad, pues sería ilógico disminuirla para los símbolos que pretenden haberlo adquirido por el uso frente a los que acceden al registro por primera vez, sin experiencia previa en el mercado. Es difícil imaginar alguna razón para que el legislador hubiera querido consagrar tal diferencia de trato. En realidad, esta argumentación sería contraria al sistema, pues, al reducirse el grado de requerimiento a la virtualidad identificadora lograda tras el empleo duradero del signo, no tendría sentido, en la duda, intentar primero su aceptación por la OAMI como marca comunitaria.

80. La alegación de la recurrente basada en el artículo 159 *bis* del Reglamento nº 40/94, está ayuna de todo fundamento, pues esa norma refleja una solución política, desde luego con repercusiones jurídicas, al problema surgido con la ampliación de la Comunidad sobre la vigencia de las marcas comunitarias registradas o pedidas antes del 1 de mayo de 2004, orientada a alcanzar la seguridad jurídica necesaria tanto para sus titulares, como para los de signos amparados por las legislaciones de los nuevos Estados miembros. Así se deduce del apartado 2 del citado artículo 159 *bis*, a cuyo tenor, «el registro de una marca comunitaria que sea objeto de solicitud en la fecha de la adhesión no podrá denegarse por ninguno de los motivos de denegación absolutos enumerados en el apartado 1 del artículo 7, *siempre que tales motivos sean aplicables simplemente a causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro*».

81. Además, como explica oficialmente la OAMI, [32] el titular en un nuevo Estado miembro de un derecho anterior a una marca comunitaria puede prohibir el uso de esta última en su territorio, cuando ambas entren en conflicto, con arreglo a los artículos 106 y 107 del Reglamento nº 40/94, que ya incluían normas para resolver los conflictos derivados de la entrada en vigor del propio Reglamento nº 40/94 de cara a los símbolos registrados de conformidad con las legislaciones nacionales.

32 — Comunicación nº 5 del presidente de la Oficina, de 16 de octubre de 2003 (puede consultarse en http://oami.eu.int/es/office/aspects/communications/05-03.htm).

82. De ahí que las pautas hermenéuticas del mencionado artículo 159 *bis* traídas a colación por la actora para explicar el ámbito del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, estén fuera de lugar y carezcan de pertinencia.

83. Por lo tanto, no pudiendo acogerse tampoco esta alegación, procede desestimar, de igual manera, el cuarto motivo y, por ende, el recurso en su totalidad.

VI. Costas

84. En virtud de lo sancionado en el artículo 122, en relación con el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación por disposición del artículo 118, la parte que pierda el proceso ha de ser condenada en costas. Si se desestiman, como recomiendo, los motivos de casación invocados por la recurrente, habrá que exigirle el pago de las costas causadas en casación.

VII. Conclusión

85. En atención a los razonamientos anteriores, sugiero al Tribunal de Justicia desestimar el recurso de casación interpuesto por August Storck KG contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 10 de noviembre de 2004, en el asunto T-402/02, cargando a la recurrente las costas ocasionadas en su tramitación.