SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 16 de febrero de 2000 *

En el asunto T-122/99,

The Procter & Gamble Company, establecida en Cincinnatti, Ohio (Estados Unidos), representada por M^e^ T. van Innis, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M^e^ K. Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), representada por el Sr. O. Montalto, Director del Departamento Jurídico, el Sr. E. Joly y la Sra. S. Laitinen, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y

* Lengua de procedimiento: francés.

modelos) de 15 de marzo de 1999 (asunto R 74/1998-3), relativa a la solicitud de marca comunitaria nº 230680 referente a la representación de un jabón,

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

integrado por los Sres.: J. Pirrung, Presidente, A. Potocki y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de mayo de 1999;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de agosto de 1999;

celebrada la vista el 8 de diciembre de 1999;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 16 de abril de 1996, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina») recibió de la demandante una solicitud de registro de una marca comunitaria calificada como marca figurativa.

2 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca son «jabones», pertenecientes a la clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado.

3 El 20 de febrero de 1997, el examinador informó por teléfono a la demandante de que su solicitud de marca no incluía una representación de la marca solicitada. Mediante escrito recibido en la Oficina el 25 de febrero de 1997, la demandante envió la reproducción de dicha marca, que describió entonces como una «marca figurativa 3D».

4 Entretanto, el examinador había comunicado a la demandante, mediante fax de 20 de febrero de 1997, que a su solicitud de registro se le había atribuido la fecha de 16 de abril de 1996 como fecha de presentación.

5 Mediante nota de 24 de noviembre de 1997, el examinador comunicó a la interesada que el signo presentado, constituido exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, no era susceptible de registro, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su versión modificada (DO 1994, L 11, p. 1).

6 La demandante, a la que se había invitado a que presentase sus observaciones en el plazo de dos meses, no respondió a las objeciones del examinador.

7 Mediante fax de 18 de marzo de 1998, el examinador notificó a la demandante su decisión denegatoria del registro de la marca tridimensional, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado.

8 El 15 de mayo de 1998, la demandante interpuso ante la Oficina un recurso contra la resolución del examinador, conforme al artículo 59 del Reglamento nº 40/94.

9 El escrito en el que se exponían los motivos del recurso se presentó el 17 de julio de 1998. La demandante alegaba en el mismo que la forma tridimensional presentada tenía carácter distintivo, en el sentido de que la concavidad resultante de sus escotaduras longitudinales no era habitual en el mercado. Señaló asimismo que dicha forma se había registrado en varios Estados miembros y que sus solicitudes presentadas a tal efecto en otros países habían seguido su curso normal, sin que sus competidores formulasen objeciones al respecto.

10 El recurso se sometió a revisión prejudicial del examinador, con arreglo al artículo 60 del Reglamento nº 40/94.

11 El 14 de agosto de 1998 se atribuyó el recurso a las Salas de Recurso.

12 Mediante nota de 22 de enero de 1999, el Ponente de la Sala de Recurso hizo observar a la demandante que la representación de la marca solicitada correspondía a una marca tridimensional, mientras que en el formulario de la solicitud de registro se indicaba una marca figurativa. Se invitó a la demandante a que presentase sus observaciones al respecto.

13 Mediante fax de 15 de febrero de 1999, la demandante reconoció el error contenido en el formulario y precisó que la marca solicitada tenía efectivamente carácter tridimensional.

14 El recurso fue desestimado mediante resolución de 15 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

15 Según la Sala de Recurso, la solicitud de registro no menciona expresamente el carácter tridimensional de la marca solicitada, como exige la Regla 3, apartado 4, 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 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1). Por afectar tal rectificación sustancialmente a la marca, en el sentido del artículo 44, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, debe declararse la inadmisibilidad de la solicitud controvertida.

16 En cualquier caso, según la Sala de Recurso, debe denegarse la solicitud basándose en tres motivos de denegación de registro absolutos.

17 En primer lugar, la forma solicitada carece de carácter distintivo, conforme al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En efecto, su escotadura longitudinal, que constituye su único rasgo característico, no está suficientemente marcada como para que un consumidor medio razonablemente atento y prudente pueda identificar los productos como procedentes de la demandante.

18 En segundo lugar, al parecerse a la forma habitual de los jabones en barra y a la resultante de la utilización normal del producto, el signo presentado consiste exclusivamente en una forma impuesta por la naturaleza del propio producto, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado.

19 En tercer lugar, dado que su escotadura tiene por finalidad permitir una mejor prensión del producto, la forma solicitada es necesaria para obtener un resultado técnico, conforme al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94.

20 Por último, la Sala de Recurso desestimó la alegación de la demandante basada en el registro de la marca en algunos Estados miembros, fundándose en que esta circunstancia no vincula a la Oficina.

Pretensiones de las partes

21 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Ordene a la Oficina publicar la solicitud de marca comunitaria nº 230680 una vez expirado el plazo señalado en el artículo 39, apartado 6, del Reglamento nº 40/94.

— Condene en costas a la Oficina.

22 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare la inadmisibilidad de la segunda pretensión de la demandante.

— Desestime el recurso, basándose en que la marca objeto de la solicitud nº 230680 carece de carácter distintivo.

— Condene en costas a la demandante.

23 Durante la vista, la demandante desistió de su segunda pretensión, de lo que toma conocimiento el Tribunal de Primera Instancia.

Sobre la incompetencia de la Sala de Recurso

Alegaciones de las partes

24 Según la demandante, la Sala de Recurso no tiene competencia para proceder a un nuevo examen de los requisitos de presentación de la solicitud de registro, ni para indicar de oficio la existencia de los dos motivos de denegación de registro absolutos no señalados por el examinador, a saber, la falta de carácter distintivo de la forma solicitada, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), antes citado, y su carácter técnicamente necesario, a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), antes citado.

25 La Oficina mantiene que la Sala de Recurso puede pronunciarse basándose en los antecedentes de hecho y, *a fortiori,* en los fundamentos de Derecho, señalados de oficio. En efecto, en un procedimiento *ex parte,* como el del caso de autos, el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 faculta a la Oficina para examinar de oficio los hechos. Además, la Sala de Recurso no puede negarse a tomar en consideración motivos formulados ante ella, basándose únicamente en que dichos motivos no han sido expuestos ante el examinador [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, The Procter & Gamble Company/OAMI (Baby-dry), T-163/98, Rec. p. II-2383, apartado 43]. Por último, con arreglo al artículo 61, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso únicamente se pronuncia, al igual que el órgano cuya resolución se impugna, tras haber procedido a un examen, durante el cual invita a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten sus observaciones.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

26 Procede considerar que, en la medida en que tenía por objeto oponerse a la denegación de registro del examinador basada en un motivo absoluto, el recurso

interpuesto ante la Sala de Recurso colocó a ésta, en la fase del examen de la fundamentación de la solicitud de registro, en la posición de examinador.

27 De ello se deduce que la Sala de Recurso tenía entonces competencia, con arreglo al artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, para reanudar el examen de la solicitud en relación con todos los motivos de denegación absolutos enunciados en el artículo 7 del Reglamento nº 40/94, sin que estuviera limitada por el razonamiento del examinador (sentencia The Procter & Gamble Company/ OAMI, Baby-dry, antes citada, apartado 43).

28 En consecuencia, la Sala de Recurso estaba facultada para oponer a la demandante los dos nuevos motivos de denegación de registro absolutos basados, por un lado, en la falta de carácter distintivo de la forma solicitada y, por otro, en su carácter técnicamente necesario.

29 En cambio, por lo que se refiere a la crítica de la demandante según la cual la Sala de Recurso no era competente para proceder a un nuevo examen de los requisitos de presentación de la solicitud de registro, procede señalar que, si el examinador hubiese declarado inicialmente la inadmisibilidad de la solicitud debido a la irregularidad formal de la que adolecía, la demandante habría podido bien impugnar dicha denegación ante la Sala de Recurso, o bien dirigir inmediatamente a la Oficina una nueva solicitud de registro.

30 Al tener en cuenta de oficio, *a posteriori,* una irregularidad formal no señalada por el examinador, la Sala de Recurso privó a la demandante de dicha elección y, en particular, de su segunda posibilidad, que le habría permitido beneficiarse de

una fecha de presentación anterior a la que podría obtener desde la adopción de la resolución impugnada.

31 Además, el artículo 130 del Reglamento nº 40/94 confiere competencia a las Salas de Recurso «para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones de los examinadores [...]». A tenor del artículo 58 del Reglamento nº 40/94, dichas resoluciones sólo serán recurribles por cualquiera de las partes «cuyas pretensiones no hayan sido estimadas».

32 Pues bien, en el caso de autos, la Sala de Recurso examinó la cuestión de la regularidad formal del procedimiento seguido por el examinador, sin que le hubiera sido planteada por la demandante, ni pudiera serle planteada, a falta de decisión denegatoria, a este respecto, de las pretensiones de la interesada.

33 Por último, dado que la Sala de Recurso, al pronunciarse sobre este punto, no examinó el fondo de un recurso interpuesto ante ella, no puede afirmarse válidamente que, con arreglo al artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, tuviera las mismas competencias que el examinador.

34 De las consideraciones precedentes se desprende que procede acoger el motivo en la medida en que la resolución impugnada declaró la inadmisibilidad de la solicitud de registro.

Sobre la violación de los derechos de defensa

Alegaciones de las partes

35 La demandante señala que la Sala de Recurso no le invitó a que presentase sus observaciones ni sobre el cumplimiento de los requisitos de presentación de la solicitud ni sobre los dos nuevos motivos de denegación.

36 La Oficina, por un lado, mantiene que la demandante pudo definir su posición sobre las razones expuestas por la Sala para aplicar las disposiciones del artículo 44, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

37 La Oficina, por otro lado, admite que la Sala de Recurso no invitó formalmente a la demandante a que definiera su posición sobre la falta de carácter distintivo de la forma solicitada. Dicha omisión no constituye sin embargo, en el presente caso, una violación de los derechos de defensa de la interesada.

38 En efecto, existe un claro paralelismo entre una marca compuesta por un signo contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra b), antes citado, y un signo constituido exclusivamente por una forma impuesta por la naturaleza del propio producto, al que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado, ya que ambos carecen de carácter distintivo. Pues bien, este punto fue comprendido por la demandante, tanto en la fase del examen realizado por el examinador como ante la Sala de Recurso.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

39 Dado que la Sala de Recurso no era competente para señalar de oficio la irregularidad formal de la solicitud de registro, únicamente procede verificar si se abstuvo de invitar a la demandante a que presentase sus observaciones respecto a los dos nuevos motivos de denegación absolutos señalados por ella.

40 El principio de protección de los derechos de defensa se recoge en el artículo 73 del Reglamento nº 40/94, según el cual las resoluciones de la Oficina solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

41 Además, el undécimo considerando del Reglamento nº 40/94 precisa que la Oficina ejercerá los poderes de ejecución que le confiere dicho Reglamento «en el marco del Derecho comunitario».

42 A este respecto, sabido es que el respeto de los derechos de defensa constituye un principio general del Derecho comunitario, en virtud del cual los destinatarios de decisiones de la autoridad pública que afecten, como en el caso de autos, de manera sensible a sus intereses deben estar en situación de dar a conocer debidamente sus puntos de vista (sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 1974, Transocean Marine Paint Association/Comisión, 17/74, Rec. p. 1063, apartado 15).

43 Ahora bien, procede considerar que no se invitó a la demandante a que presentase válidamente sus observaciones sobre el motivo de denegación que la Sala de Recurso basó de oficio en la falta de carácter distintivo de la forma solicitada. Dicha apreciación resulta de la circunstancia de que, contrariamente a lo que afirma la Oficina, no se pueden reducir a la falta de carácter distintivo, para asimilarlos, los motivos de denegación absolutos establecidos, por una parte, en

el artículo 7, apartado 1, letra b), y, por otra, en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), ya que están formulados en dos disposiciones distintas.

44 Por otra parte, de la argumentación por ella expuesta ante el Tribunal de Primera Instancia se desprende que la propia Oficina considera que el signo presentado carece de carácter distintivo, sin estimar, no obstante, que consiste exclusivamente en una forma impuesta por la naturaleza del propio producto.

45 Además, los signos que carecen de carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), antes citado, cuando han adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de los mismos, son susceptibles de recurso, en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, lo que no es el caso de los signos constituidos exclusivamente por una forma impuesta por la naturaleza del propio producto, a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado.

46 Además, consta que no se ofreció a la demandante la posibilidad de pronunciarse sobre la aplicación del nuevo motivo absoluto basado por la Sala de Recurso en el carácter técnicamente necesario de la forma solicitada, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), antes citado.

47 De ello se deduce que la Sala de Recurso violó los derechos de defensa de la demandante, al no ofrecerle la posibilidad de pronunciarse sobre los dos nuevos motivos de denegación absolutos señalados de oficio por ella.

48 Por todo ello, procede, pues, acoger el motivo.

Sobre la fundamentación de la declaración de inadmisibilidad de la solicitud de registro

49 Habida cuenta de su incompetencia, como se ha declarado *supra,* para señalar de oficio la irregularidad formal de la solicitud de registro, no procede examinar si la Sala de Recurso, además, ha aplicado erróneamente el artículo 44, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, como sostiene, por otra parte, la demandante.

Sobre la fundamentación de los tres motivos de denegación de registro absolutos señalados por la Sala de Recurso

50 Al haber violado la resolución impugnada el principio de los derechos de defensa en la aplicación de los dos motivos absolutos señalados por ella de oficio, no procede que el Tribunal de Primera Instancia examine su fundamentación.

51 Procede, pues, pronunciarse únicamente, a los fines del presente litigio, sobre la fundamentación del motivo de denegación absoluto basado en que el signo presentado está constituido exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado.

52 Sobre este extremo, la demandante precisa básicamente que no puede considerarse que la forma controvertida se parezca a la forma habitual del jabón.

Además, la Sala de Recurso hace una interpretación amplia de una excepción a la regla general según la cual una marca puede consistir en una forma.

53 La Oficina reconoce que está claro que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado, no es aplicable a la forma presentada por la demandante.

54 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, a tenor del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto.

55 Baste señalar que, como con razón puso de relieve la Oficina ante el Tribunal de Primera Instancia, la forma controvertida presentada tiene una concavidad longitudinal y determinadas ranuras que no están impuestas por la naturaleza del propio producto. Consta, en efecto, que existen en el mercado otras formas de pastillas de jabón que no tienen estas características.

56 La Sala de Recurso ha incurrido, pues, en un error de Derecho al señalar el motivo de denegación absoluto basado en que el signo está constituido exclusivamente por una forma impuesta por la naturaleza del propio producto, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado.

57 Por todo ello, procede, pues, acoger el motivo.

Sobre el motivo basado en el registro de la forma controvertida en algunos Estados miembros

58 La demandante afirma que la forma controvertida se registró como marca de jabón en varios Estados miembros, previo examen por parte de las Oficinas nacionales de los motivos de denegación absolutos señalados en este caso.

59 La Oficina mantiene que, conforme al punto 8.1.4. de las Directrices de examen, (DO de la Oficina 1996, p. 1347), la Sala de Recurso consideró justificadamente, tras examinar la pertinencia de los registros nacionales, que la Oficina no estaba vinculada por éstos.

60 El Tribunal de Primera Instancia precisa que la marca comunitaria tiene por objeto, según el primer considerando del Reglamento nº 40/94, permitir a las empresas «identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras».

61 Los registros ya realizados en algunos Estados miembros constituyen, por tanto, un elemento que, al no ser decisivo, tan sólo puede ser tomado en consideración para el registro de una marca comunitaria.

62 Habida cuenta del principio de unicidad de la marca comunitaria, al que hace referencia el segundo considerando del Reglamento nº 40/94, no resulta que la Sala de Recurso haya incurrido en un error de Derecho en relación con el extremo planteado por el presente motivo.

63 Por consiguiente, procede desestimar el motivo por infundado.

Conclusión

64 A la luz de todas las consideraciones anteriores, procede llegar a la conclusión de que la resolución impugnada debe ser anulada, debido a que la Sala de Recurso, en primer lugar, se excedió en sus competencias al declarar de oficio la inadmisibilidad de la solicitud de registro controvertida, en segundo lugar, no invitó a la demandante a que presentase sus observaciones sobre los dos nuevos motivos de denegación absolutos que señaló de oficio y, en tercer lugar, denegó el registro del signo presentado, basándose en que está constituido exclusivamente por una forma impuesta por la naturaleza del propio producto, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado.

Costas

65 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. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la Oficina, procede condenarla a abonar sus propias costas, así como las de la parte demandante, conforme a lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) Anular la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 15 de marzo de 1999 (asunto R 74/1998-3).

2) La Oficina cargará con sus propias costas, así como con las de la parte demandante.

Pirrung Potocki Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de febrero de 2000.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

J. Pirrung