

Asunto T-237/01

Alcon Inc.

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Procedimiento de anulación — Vocablo “BSS” — Artículo 51 del Reglamento (CE) n° 40/94 — Motivo de denegación absoluto — Artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n° 40/94 — Carácter distintivo adquirido por el uso — Artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 5 de marzo de 2003 II- 415

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio — Carácter habitual — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) del Consejo n° 40/94, art. 7, ap. 1, letra d)]*

2. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo, descriptivas o de carácter habitual — Excepción — Adquisición del carácter distintivo por el uso — Criterios de apreciación*
[Reglamento (CE) del Consejo nº 40/94, art. 7, aps. 1, letras b), c) y d), y 3]
3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marca de carácter habitual — Excepción — Adquisición del carácter distintivo por el uso — Determinación teniendo en cuenta la percepción del público al que se dirigen los productos — Iniciativas emprendidas por el titular — Requisito para tenerlas en cuenta*
[Reglamento (CE) del Consejo nº 40/94, art. 7, aps. 1, letra d), y 3]
4. *Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) nº 40/94 — Falta de adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso — Vocablo «BSS»*
[Reglamento (CE) del Consejo nº 40/94, art. 7, aps. 1, letra d), y 3, y art. 51, aps. 1, letra a), y 2]

1. El artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria impide el registro de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

informado y razonablemente atento y perspicaz.

(véanse los apartados 35, 37 y 38)

El carácter habitual de una marca, en el sentido de dicha disposición, sólo puede apreciarse, por un lado, en relación con los productos o los servicios que llevan la marca, aunque la disposición controvertida no se refiera expresamente a ellos, y, por otro lado, en relación con la percepción que de ella tenga el público al que se dirigen los productos, teniendo en cuenta las expectativas que presumiblemente tiene un consumidor medio del tipo de productos considerados, al que se tiene por un consumidor normalmente

2. Según el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, los motivos de denegación de registro absolutos previstos en el apartado 1, letras b), c) y d) de dicho artículo 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.

Para apreciar el carácter distintivo de la marca adquirido por el uso, puede tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. Si, en vista de tales elementos, los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican el producto, gracias a la marca, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe llegarse a la conclusión de que el requisito exigido por el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 para el registro de la marca se cumple.

El carácter distintivo adquirido por el uso, debe apreciarse igualmente en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y tomando en consideración la percepción que se presume en un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por último, por lo que se refiere a la extensión del uso necesaria para obtener el registro, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca debe acreditarse en la parte sustancial de la Unión Europea en la que dicha marca

carezca de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), de dicho Reglamento.

(véanse los apartados 50 a 52)

3. La cuestión de si un vocablo, que se ha convertido en habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales del comercio, y que, por tanto, está comprendido en el ámbito de aplicación del motivo de denegación de registro absoluto contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 40/94 sobre la marca comunitaria, ha adquirido carácter distintivo por el uso, lo que conlleva que no se aplique dicha disposición en virtud del apartado 3 del mismo artículo, depende, en particular, de la percepción que tiene del vocablo el público al que se dirigen los productos, ya sea como nombre genérico del producto de que se trata, ya sea como signo distintivo de una empresa determinada. En consecuencia, los esfuerzos que ha realizado el titular de la marca para conservar el carácter distintivo de ésta deben tomarse en consideración en la medida en que producen resultados objetivos en la forma en que el público pertinente percibe el término de que se trata.

(véase el apartado 55)

4. El vocablo «BSS», cuyo registro como marca comunitaria se había solicitado

para los «productos farmacéuticos oftálmicos; soluciones estériles para cirugía oftálmica» comprendidos en la clase 5 del Arreglo de Niza, no hubiera debido registrarse por concurrir un motivo de denegación absoluto, contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 40/94 sobre la marca comunitaria, relativo al carácter habitual de la marca, puesto que quedó acreditado que, en los sectores especializados, el término «BSS» se había convertido ya en habitual en la fecha en que la demandante presentó la solicitud de registro de la marca como denominación genérica de una solución salina equilibrada (Balanced Salt Solution) y, por tanto, de «soluciones estériles para cirugía oftálmica».

En la medida en que no se demostró que dicha marca hubiera adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, la Sala de Recurso declaró fundadamente la nulidad de la marca.

(véanse los apartados 34, 43, 46, 60 y 63)