

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)  
de 30 de marzo de 2000 \*

En el asunto T-91/99,

Ford Motor Company, con domicilio social en Dearborn, Michigan (Estados Unidos), representada por el Sr. A.J. Tweedale Willoughby y la Sra. B.H.E. Halliday, Solicitors, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete de M<sup>es</sup> Loeff, Claeys y Verbeke, 58, rue Charles Martel,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OHMI), representada por los Sres. F. López de Rego, Jefe del Servicio Jurídico y Contencioso, A. Di Carlo, miembro del Servicio Jurídico, y A. von Mühlendahl, Vicepresidente responsable de Asuntos Jurídicos, 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,

\* Lengua de procedimiento: inglés.

que tiene por objeto un recurso de anulación de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 11 de febrero de 1999 (asunto R 150/98-2), por la que se denegó el registro del vocablo OPTIONS como marca comunitaria,

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

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y los Sres. R.M. Moura Ramos y P. Mengozzi, Jueces;

Secretario: Sr. G. Herzig, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de abril de 1999;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de julio de 1999;

celebrada la vista el 2 de diciembre de 1999;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Normativa aplicable

- 1 Según lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su versión modificada (DO 1994, L 11, p. 1):

«1. 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;

- d) 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;

[...]

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

3. 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.»

### Antecedentes del litigio

- 2 El 29 de marzo de 1996, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»).

- 3 La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo OPTIONS. Los servicios para los que se solicitó el registro eran, inicialmente, todos los servicios comprendidos en la «clase 36» del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de productos y servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada. Posteriormente, el 27 de agosto de 1996, se modificó la descripción, que pasó a estar redactada así: «servicios de seguro, garantía, financiación, venta a plazos y arrendamiento financiero (“leasing”)».
  
- 4 Mediante resolución de 9 de julio de 1998, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento n° 40/94. El examinador basó su decisión en el hecho de que el vocablo OPTIONS carecía de carácter distintivo en inglés y en francés.
  
- 5 El 9 de septiembre de 1998, la demandante interpuso recurso ante la Oficina contra la resolución del examinador, al amparo del artículo 59 del Reglamento n° 40/94. El escrito en el que exponía los motivos del recurso fue presentado el 9 de noviembre de 1998. En la motivación de su recurso, la demandante aportaba datos destinados a probar que la marca OPTIONS había sido utilizada en la prestación de los servicios de referencia en Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Portugal, Suecia y Reino Unido. No se invocaba sin embargo uso alguno en lo que respecta a Francia.
  
- 6 Este recurso fue desestimado mediante resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de 11 de febrero de 1999 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), que fue notificada a la demandante el 15 de febrero de 1999. En su resolución, la Sala de Recurso estimó que, aunque la marca OPTIONS hubiera adquirido un carácter distintivo por su uso en el Reino Unido, como alegaba la demandante, no tenía por sí misma carácter distintivo en Francia. La Sala decidió pues desestimar

el recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, subrayando que no se había invocado uso alguno de la marca en este último país.

### Pretensiones de las partes

7 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la Oficina.

— Adopte todas las medidas que estime oportunas.

8 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

## Fundamentos de Derecho

### *Alegaciones de las partes*

- 9 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un único motivo, basado en la infracción de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94. Alega que dicha disposición debe prevalecer sobre el apartado 2 de este mismo artículo, al menos cuando el carácter distintivo adquirido por el uso pueda acreditarse en una parte sustancial de la Comunidad Europea que comprenda alguno de los «principales países» tales como, en el presente caso, el Reino Unido.
- 10 En primer lugar, la demandante reconoce que, a falta de pruebas del uso de la marca, una marca que es descriptiva sólo en una parte de la Comunidad no puede ser registrada, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), a la vista de lo que establece el artículo 7, apartado 2. Sostiene sin embargo que el artículo 7, apartado 2, no constituye, en sí, un motivo de denegación del registro, sino que se limita a precisar el alcance de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c).
- 11 En segundo lugar, la demandante alega que, para que el artículo 7, apartado 3, resulte aplicable, basta con que la marca haya adquirido carácter distintivo a través de su uso en sólo una parte de la Comunidad. Ahora bien, a diferencia del apartado 2 del artículo 7, el apartado 3 de dicho artículo no se limita a regular la aplicación de lo dispuesto en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 7, sino que, en determinadas circunstancias, prevalece sobre esta última disposición. En su opinión, pues, y en contra de la práctica que parece seguir la Oficina hasta ahora, cuando se acredite que una marca ha adquirido carácter distintivo por su

uso en una parte sustancial de la Comunidad, deberá autorizarse el registro de la misma.

12 Por lo que respecta a la extensión geográfica en la que el uso de la marca le ha hecho adquirir carácter distintivo, la demandante señala que ni el artículo 7, apartado 3, ni ninguna otra disposición del Reglamento n° 40/94 obligan a acreditar dicho carácter distintivo en toda la Comunidad. A su juicio, basta pues con que se haya adquirido tal carácter en una parte sustancial de la Comunidad. En el presente caso, dicho carácter distintivo se ha acreditado en el Reino Unido y en algunos otros Estados comunitarios.

13 La demandante precisa a este respecto que ella misma o sus filiales han registrado la marca OPTIONS en Irlanda y en el Reino Unido para los servicios comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza, mencionado más arriba. El registro de la marca en el Reino Unido se obtuvo tras justificar el carácter distintivo adquirido en dicho Estado miembro. Además, la marca ha sido registrada en escritura cursiva en Dinamarca y el Reino Unido. Por último, la marca OPTIONS está registrada en el Benelux como marca verbal.

14 La demandante alega que la prueba del registro de una marca idéntica en el Reino Unido y en Irlanda basta por sí misma para refutar las objeciones al registro basadas en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94.

15 La Oficina afirma, en primer lugar, compartir la opinión de la demandante de que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 no constituye por sí solo un motivo independiente de denegación, sino que se limita a guiar la aplicación del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y no hace sino aclarar el alcance de estas



últimas disposiciones. Considera no obstante que el mero hecho de que la resolución haya citado el artículo 7, apartado 2, no significa que la Sala de Recurso haya estimado que dicha disposición constituía un motivo de denegación por sí sola.

- 16 La Oficina recuerda que la Sala de Recurso denegó el registro de la marca atendiendo a la falta de carácter distintivo de la misma y a su carácter descriptivo, motivos mencionados en las letras b) y c), respectivamente, del apartado 1 del artículo 7. Basándose únicamente en estas consideraciones, la Sala hizo alusión al apartado 2 de este mismo artículo para concluir que tales motivos de denegación absolutos —existentes en una parte de la Comunidad, a saber, en Francia— eran suficientes para no aceptar el registro solicitado.
- 17 En consecuencia, la demandada sostiene que la resolución impugnada fue correctamente adoptada con arreglo a lo dispuesto en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento n° 40/94, en relación con lo establecido en el apartado 2 del mismo artículo.
- 18 En segundo lugar, la demandada alega que, cuando la negativa a registrar una marca comunitaria se base en la falta de carácter distintivo y en el carácter descriptivo de la marca en una parte de la Comunidad, para impugnar dicha denegación de registro invocando el carácter distintivo adquirido por el uso, previsto en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento 40/94, será preciso demostrar que la adquisición del carácter distintivo por el uso se produjo en la parte de la Comunidad en la que se haya negado su existencia. Si el motivo de denegación está presente en toda la Comunidad, deberá acreditarse que el carácter distintivo adquirido existe en cualquier parte de la Comunidad.
- 19 La demandada sostiene que, de aceptarse la tesis contraria, el registro de la marca supondría una grave vulneración del principio de la unicidad de la marca comunitaria, tal como se establece expresamente en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n° 40/94. Dicho principio desempeña un papel fundamental en el sistema de la marca comunitaria, que se basa en un ordenamiento jurídico

separado e independiente de los sistemas de marcas nacionales. A este respecto, la Oficina subraya igualmente que no existe excepción alguna a la unicidad de las marcas comunitarias en lo que respecta a los motivos de denegación absolutos.

- 20 En el presente caso, la demandada pide pues que se desestime el recurso, dado que la demandante, por una parte, no ha invocado la adquisición de un carácter distintivo, y ni siquiera el uso de la marca, en las partes francófonas de la Comunidad y, por otra parte, ha reconocido que la marca OPTIONS no tiene carácter distintivo y que, en todo caso, en francés y en inglés tiene carácter descriptivo.

#### *Apreciación del Tribunal de Primera Instancia*

- 21 La demandante sostiene que, cuando la marca ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso, conforme a lo previsto en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, la Oficina está obligada a registrar dicha marca, aunque dicha adquisición sólo se haya producido en una parte sustancial de la Comunidad, y no puede oponerse al registro invocando las disposiciones del apartado 1, letras b), c) y d), y del apartado 2 de dicho artículo.

- 22 No es posible aceptar esta tesis.

- 23 Procede recordar que, con arreglo al segundo considerando del Reglamento n° 40/94, el régimen comunitario para las marcas confiere a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gozan de una protección uniforme y que producen sus efectos en todo el territorio de la Comunidad, y que el principio de la unicidad de la marca comunitaria así expresado se aplica salvo disposición en contrario de dicho

Reglamento. El artículo 1, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 recoge este mismo principio, disponiendo que la marca comunitaria tendrá «carácter unitario», lo que significa que «producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad».

- 24 En consecuencia, para poder ser registrado, un signo debe tener carácter distintivo en el conjunto de la Comunidad. Dicho requisito, que permite a los consumidores distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, conforme al artículo 4 del Reglamento n° 40/94, resulta esencial para que el mencionado signo pueda desempeñar la función de marca comunitaria en la vida económica.
- 25 Una aplicación explícita del principio de la unicidad de la marca comunitaria es la que se efectúa en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, que establece que se denegará el registro de la marca «incluso si los motivos de denegación [establecidos en el apartado 1 de dicho artículo] sólo existieran en una parte de la Comunidad».
- 26 El artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 debe interpretarse a la luz de dicho principio.
- 27 Desde esta perspectiva, para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca deberá acreditarse en la parte sustancial

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

- 28 En el presente caso, la demandante no ha negado la falta de carácter distintivo del vocablo OPTIONS en lengua francesa. Tampoco ha alegado que la marca OPTIONS haya sido objeto de un uso que le haya permitido adquirir carácter distintivo en una parte sustancial de la Comunidad, en este caso en Francia.
- 29 Dadas estas circunstancias, no cabe reprochar a la Oficina que haya denegado el registro del vocablo OPTIONS como marca comunitaria.
- 30 Se deduce del conjunto de consideraciones precedentes que procede desestimar el recurso.

#### Costas

- 31 A tenor de lo dispuesto en el 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 demandante y haber solicitado la demandada la condena en costas de la demandante, procede condenar en costas a esta última.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.
- 2) Condenar en costas a la demandante.

Tiili

Moura Ramos

Mengozzi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de marzo de 2000.

El Secretario

H. Jung

La Presidenta

V. Tiili