

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. M. POIARES MADURO

presentadas el 17 de junio de 2004¹

1. El presente recurso se dirige contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia por la que se anuló una resolución de la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»), que había denegado el registro del sintagma «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» (el principio de comodidad) como marca comunitaria para ciertas categorías de productos.² El presente recurso, interpuesto por la OAMI, lleva al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre la correcta interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «Reglamento n° 40/94»),³ conforme al cual ha de denegarse el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. De lo que se trata fundamentalmente es de determinar el criterio para apreciar el carácter distintivo de la marca en el sentido de la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94. Debe verificarse también si el análisis del carácter distintivo de una expresión como un eslogan justifica que se le dispense un trato específico, diferente del que se presta a otras categorías de marcas.

I. Legislación aplicable

2. El artículo 4 del Reglamento n° 40/94 establece que «podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan 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 signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas».

3. El artículo 7 del Reglamento n° 40/94 dispone, en relación con los motivos absolutos de denegación del registro de una marca, que:

«1. Se denegará el registro de:

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

1 — Lengua original: portugués.

2 — Sentencia de 11 de diciembre de 2001, Erpo Möbelwerk/OAMI (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00, Rec. p. II-3739; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»).

3 — DO 1994, L 11, p. 1.

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.»

II. Solicitud de registro, sustanciación del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

4. El 23 de abril de 1998 Erpo Möbelwerk GmbH (en lo sucesivo, «Erpo») solicitó a la OAMI el registro como marca comunitaria de la expresión «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» para los productos de las clases 8 (herramientas impulsadas manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas), 12 (vehículos terrestres y partes de los mismos) y 20 (muebles para viviendas, en particular, muebles tapizados, muebles para sentarse, sillas, mesas, muebles de caja, así como muebles de oficina) del Arreglo de Niza.⁴

5. El examinador de la OAMI denegó la solicitud para todos esos productos mediante resolución de 4 de junio de 1999, contra la que Erpo interpuso un recurso. Por resolución de 23 de marzo de 2000, la Sala Tercera de Recurso de la OAMI desestimó el mencionado recurso para todos los productos de dichas clases salvo para los productos de la clase 8 (herramientas impulsadas manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas), puesto que en éstos «priman cualidades distintas de la comodidad, tales como la seguridad, la eficacia, la facilidad de su utilización o la estética». De este modo, al considerar que en esta categoría de productos la alusión al principio de comodidad era incomprensible y, por tanto, no podía entenderse como una cualidad general de estos productos, la Sala de Recurso estimó

⁴ — Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada.

que debía autorizarse el registro. Por lo que respecta a los productos de las clases 12 y 20, la Sala de Recurso desestimó la solicitud por entender que la expresión era descriptiva y carecía de carácter distintivo, por lo que se encontraba incluida, simultáneamente, en el ámbito de aplicación de las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94.

6. Contra esta resolución de la Sala de Recurso de la OAMI, Erpo interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, en el que invocaba tres motivos: la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94; la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, y el hecho de que no se tuvieran en cuenta los registros nacionales previos. El Tribunal de Primera Instancia anuló la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI mediante la sentencia recurrida. En dicha sentencia, la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia consideró que el registro como marca comunitaria del eslogan de que se trata para los productos de las clases 12 (vehículos terrestres y partes de los mismos), y 20 (muebles para viviendas, en particular, muebles tapizados, muebles para sentarse, sillas, mesas, muebles de caja, así como muebles de oficina) no podía ser denegado sobre la base de la letra b) ni de la letra c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94. El Tribunal de Primera Instancia estimó, en la sentencia recurrida, que no era necesario pronunciarse sobre el tercer motivo invocado por la recurrente, puesto que la resolución de la Sala de Recurso debía ser anulada en virtud de los dos primeros motivos.

7. Contra dicha sentencia interpuso la OAMI el presente recurso de casación ante el Tribunal de Justicia el 27 de febrero de 2002. En este recurso la OAMI solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, que desestime el recurso interpuesto por Erpo contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI de 23 de marzo de 2000 y, con carácter subsidiario, que devuelva los autos al Tribunal de Primera Instancia. Pide también que se condene a la parte recurrida al pago de las costas generadas tanto en el procedimiento de primera instancia como en el presente recurso.

8. Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2002 se admitió la intervención del Gobierno del Reino Unido en apoyo de las pretensiones de la OAMI.

9. En su escrito de contestación, Erpo solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso, confirme la sentencia recurrida y condene a la OAMI a cargar con las costas, incluidas las costas recuperables en el marco del presente recurso.

10. La OAMI, Erpo y el Gobierno del Reino Unido formularon sus observaciones ante el Tribunal de Justicia en la vista de 5 de mayo de 2004.

III. El motivo en que se basa el presente recurso: infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

11. La OAMI basa el presente recurso de casación en un único motivo: la supuesta infracción por el Tribunal de Primera Instancia del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, según el cual ha de denegarse el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. El recurso de casación de la OAMI se circunscribe a este motivo, pese a que en la sentencia recurrida se declaró que tampoco la letra c) de la misma disposición podía obstaculizar el registro como marca del sintagma «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» para los productos de que se trata, a diferencia de lo afirmado por la Sala de Recurso.⁵

12. La OAMI alega que el Tribunal de Primera Instancia vulneró la letra b) de la mencionada disposición al considerar que el criterio para la apreciación del motivo de denegación del registro no es, en definitiva, el de la verificación del carácter distintivo de la marca con arreglo al modo en que el consumidor medio percibe normalmente esa marca en relación con los productos de que se trata, sino un criterio nuevo y distinto, que se formula en el apartado 46 de la sentencia recurrida.

13. En el citado apartado 46, que constituye el núcleo del recurso de la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia afirmó que «[...] en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la desestimación del recurso interpuesto ante la Sala de Recurso únicamente habría estado justificada en el caso de que se hubiera demostrado que la combinación del sintagma “das Prinzip der [...]” “el principio de [...]” con un vocablo que designa una característica de los productos o servicios correspondientes se utiliza habitualmente en las comunicaciones comerciales y, en particular, publicitarias. Ahora bien, debe observarse que la resolución impugnada no contiene ninguna afirmación en tal sentido y que, ni en sus escritos ni en la vista, la Oficina ha alegado la existencia de tal uso».

14. Según la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia ha introducido así un nuevo criterio de valoración del carácter distintivo de una marca, en contra de lo previsto en la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Supuestamente este nuevo criterio facilita en gran medida el reconocimiento del carácter distintivo, si bien es incompatible con el criterio que se ha venido siguiendo en este ámbito en la jurisprudencia tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal de Primera Instancia.

IV. Apreciación

A. Consideraciones preliminares

15. La apreciación del motivo al que la OAMI ciñe su recurso, que se basa en la

5 — En el presente recurso, la OAMI manifiesta sus dudas acerca de la legalidad de la sentencia recurrida por entender que se ha incurrido en un error manifiesto de apreciación de los hechos constatados por la Sala de Recurso en cuanto a la aplicación de la letra c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Sin embargo, la OAMI ha renunciado expresamente a fundamentar su pretensión de que se anule la sentencia recurrida en esa eventual desnaturalización.

supuesta infracción de la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, exige efectuar un análisis previo del sentido y de la finalidad de dicha letra, tal como han sido entendidos en la jurisprudencia tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal de Primera Instancia. Este análisis es esencial para determinar el criterio correcto que debe guiar la valoración del carácter distintivo de una marca en el sentido de la mencionada letra b).

fantasía [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Taurus-Film/OAMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II-379, apartado 31, y Taurus-Film/OAMI (Cine Comedy), T-136/99, Rec. p. II-397, apartado 31, y de 5 de abril de 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OAMI (EASYBANK), T-87/00, Rec. p. II-1259, apartados 39 y 40]. Además, debe señalarse que no procede aplicar a los eslóganes criterios más severos que los aplicables a otros tipos de signo.

16. Debe comprobarse después si este criterio es compatible no sólo con el formulado por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 46 de la sentencia recurrida, en el que se centran las críticas de la OAMI, sino también con los apartados 43 a 45 de dicha sentencia, en los que se afirma que:

«43. [...] en el apartado 30 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso hace constar, además, que el sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT se caracterizaba por la falta “de un ingrediente adicional de imaginación”. Por lo demás, en su escrito de contestación, la Oficina sostiene que, “para poder servir como marca los eslóganes deben estar dotados de un elemento adicional [...] de originalidad” y que, en lo que atañe al término controvertido, no existía tal originalidad.

44. A este respecto, debe recordarse que de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia se desprende que la falta de carácter distintivo no puede resultar ni de la falta de imaginación ni de la falta de un elemento adicional de

45. En la medida en que, en el apartado 31 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso alude además a la falta de un “campo de tensión conceptual que pueda tener como consecuencia un efecto de sorpresa y por tanto su retención en la memoria”, ha de señalarse que, en realidad, este elemento sólo constituye una paráfrasis de la afirmación de la Sala de Recurso relativa a la falta “de un ingrediente adicional de imaginación”.»

17. En estos apartados de los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida se expresan críticas a la forma en que la Sala de Recurso de la OAMI apreció el carácter distintivo de la marca en el sentido de la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, críticas que culminan en el apartado 46 con la formulación del criterio que, según la sentencia recurrida, debería haberse seguido a la hora de valorar el carácter distintivo de dicha marca.

18. Del conjunto de los apartados 43 a 46 se infiere la unidad del parecer del Tribunal de Primera Instancia acerca del criterio que debe seguirse en la valoración del carácter distintivo de una marca conforme a la referida letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Esta unidad queda ya evidenciada por el conector «pues bien» que encabeza el apartado 46. Por lo tanto, la eventual comprobación de que se ha infringido la mencionada letra b) del Reglamento nº 40/94 sólo puede alcanzarse una vez analizados estos apartados de los fundamentos de Derecho.

19. Cabe destacar también que, conforme al tenor del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento nº 40/94, basta con que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos previstos en dicha norma para que el signo de que se trate no pueda ser registrado como marca comunitaria.⁶ Esto no impide que puedan reunirse a un mismo tiempo varios motivos absolutos de denegación.

20. Tal como ha alegado la OAMI, la eventual anulación de la sentencia recurrida por infracción de la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 puede bastar para confirmar la legalidad de la decisión denegatoria del registro adoptada por la Sala de Recurso, siempre, naturalmente, que se considere también infundado el tercer motivo invocado por Erpo en su recurso en primera instancia. Así, la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso, basada en la falta de carácter distintivo de la

marca en el sentido de la mencionada letra b) podrá mantenerse aun cuando se considere que el eslogan «Das Prinzip der Bequemlichkeit» *no está compuesto exclusivamente* por indicaciones que puedan servir en el comercio para designar cualidades del producto de que se trata y no pueda afirmarse que el eslogan tiene un carácter meramente descriptivo conforme a la letra c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. La superposición de las letras c) y b) —que recogen motivos claramente distintos para la denegación del registro—, pese a ser posible, no tiene obligatoriamente que verificarse. Es cierto que una marca exclusivamente descriptiva en el sentido de la letra c) estará, en principio, desprovista de carácter distintivo conforme a la letra b). En cualquier caso, para considerar que una marca carece de carácter distintivo con arreglo a esta última letra no es necesario que su registro tenga también que ser denegado sobre la base de la letra c). De igual modo, una marca no tiene necesariamente carácter distintivo en el sentido de la letra b) sólo porque no se le aplique lo dispuesto en la letra c).

21. En el apartado 41 de la sentencia recurrida se afirma que la Sala de Recurso de la OAMI dedujo «[...] la falta de carácter distintivo del término ["DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT"] a causa de su carácter descriptivo». Ahora bien, conforme al apartado 42 de la sentencia recurrida, dado que el signo de que se trata no era exclusivamente descriptivo en el sentido de la letra c), ese argumento formulado por la OAMI para justificar la falta de carácter distintivo carecía, lógicamente, de fundamento. En el presente recurso de casación la OAMI no cuestiona realmente esta conclusión, por lo que no ha de ser aquí analizada. En cualquier caso, es necesario destacar que no es decisiva para negar la legalidad de la resolución por la

⁶ — Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI (C-104/00 P, Rec. p. I-7561), apartados 28 y 29.

que la OAMI denegó el registro de la marca de que aquí se trata. En efecto, la OAMI no se limitó a este argumento para justificar que la marca en cuestión carecía de carácter distintivo en el sentido de la letra b). Así lo demuestran los propios apartados 43 a 46 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal de Primera Instancia censura los argumentos formulados por la OAMI para denegar el registro de la marca con arreglo a la letra b). Precisamente, el núcleo del presente recurso de la OAMI estriba en el modo en que el Tribunal de Primera Instancia concibe, en la sentencia recurrida, el criterio específico de apreciación del carácter distintivo de una marca en el sentido de la letra b).

B. Finalidad y sentido de la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94

22. Según una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la función esencial de la marca es «garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y [...], para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad [...]». ⁷ Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia ha afirmado

que no es necesario que la marca «informe con precisión sobre la identidad del fabricante del producto o del prestador de servicios. Basta que la marca permita que el público interesado distinga el producto o servicio de los que tienen otro origen comercial y concluya que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados, comercializados o suministrados bajo el control del titular de esa marca, al que puede hacerse responsable de su calidad [...]». ⁸

23. Antes que nada debe recordarse que el artículo 4 del Reglamento nº 40/94 establece que «podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica [...] con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas».

24. Paralelamente se prevé, en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, un motivo absoluto de denegación del registro para las «marcas que carezcan de carácter distintivo». Como ha señalado recientemente el Abogado General Sr. F.G. Jacobs, esta prohibición de que se registren las marcas carentes de carácter distintivo, impuesta por la letra b), no se limita a reiterar la exigencia de que las marcas «sean apropiad[as] para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas», impuesta en el artículo 4 del Reglamento nº 40/94, en el que también se

7 — Sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 28.

8 — Sentencia de 19 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (pastilla cuadrada blanca, moteada de verde, y verde pálido) (T-118/00, Rec. p. II-2731), apartado 53.

encuentra un motivo absoluto de denegación del registro conforme a la remisión del artículo 7, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento. En efecto, «parece razonable suponer que los artículos 4 y 7, apartado 1, letra a), se refieren a una capacidad general, absoluta y abstracta para distinguir productos de orígenes diferentes, mientras que el artículo 7, apartado 1, letra b), tiene por objeto expresar el carácter distintivo para la clase de producto de que se trata».⁹

25. Por tanto, el requisito del carácter distintivo que se impone en la mencionada letra b) tiene por finalidad específica, conforme a lo declarado en la sentencia *Windsurfing Chiemsee*, garantizar que la marca sea «apta para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas».¹⁰ La posterior jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha confirmado este enfoque.¹¹

26. En esta línea se ha situado también la jurisprudencia reciente del Tribunal de Primera Instancia, en la que se afirma específicamente, en relación con el análisis del carácter distintivo de un eslogan, que éste «sólo es distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos o servicios contemplados, de tal modo que permita al público correspondiente distinguir sin confusión posible los productos o servicios del titular de la marca de los que tengan otro origen comercial».¹²

C. El criterio de apreciación del carácter distintivo de la marca en el sentido de la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y la cuestión de si la valoración del carácter distintivo de un eslogan justifica que se le dispense un trato distinto del que reciben otras marcas

27. Se plantea en primer lugar la cuestión –esencial para verificar si el Tribunal de Primera Instancia interpretó correctamente la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94– de cómo debe apreciarse en definitiva el carácter distintivo de una marca conforme a dicha letra. En otras palabras, es necesario definir el criterio que debe seguirse a la hora de efectuar dicha apreciación. Estrechamente relacionada con

9 — Conclusiones presentadas por el Abogado General Sr. F.G. Jacobs el 11 de marzo de 2004 en el asunto SAT.1/OAMI (SAT.2) (C-329/02 P, Rec. p. I-8317), punto 16. Véase también, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2002, *Philips* (C-299/99, Rec. p. I-5475), apartados 37 y 39. Esta última sentencia se refiere a una disposición análoga que se contiene en el artículo 3, apartado 1, letra c), 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).

10 — Sentencia de 4 de mayo de 1999, *Windsurfing Chiemsee* (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), apartado 46, invocada por analogía por tratar de una disposición del artículo 3 de la Directiva 89/104 idéntica a la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. A diferencia del Reglamento nº 40/94, la Directiva 89/104 se aplica a las marcas nacionales y no a las comunitarias.

11 — Véanse las sentencias *Philips*, antes citada, apartado 35; de 8 de abril de 2003, *Linde y otros* (asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161), apartado 40, y de 12 de febrero de 2004, *Henkel* (C-218/01, Rec. p. I-1725), apartado 48. Todas estas sentencias se refieren a la letra b) del artículo 3 de la Directiva 89/104, idéntica a la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

12 — Sentencia de 5 de diciembre de 2002, *Sykes Enterprises/OAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)* (T-130/01, Rec. p. II-5179), apartado 20. Véase también la sentencia de 3 de julio de 2003, *Best Buy* (T-122/01, Rec. p. II-2235), apartado 21.

esta cuestión está la de determinar si, en la apreciación de su carácter distintivo como marca, los eslóganes han de recibir un trato específico.

28. En lo que atañe a la primera cuestión, como destacan la OAMI y el Gobierno del Reino Unido, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no deja lugar a dudas desde la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky. En esta sentencia el Tribunal de Justicia adoptó un criterio de aplicación general y uniforme para determinar si una mención publicitaria o una marca pueden inducir a error a los compradores. A tal efecto, tomó como referencia la expectativa que con respecto a dicha mención se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.¹³ Este criterio se vio confirmado en la sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, en el ámbito específico de las marcas, para la valoración del elevado carácter distintivo de una marca.¹⁴

29. Dicho esto, la valoración del carácter distintivo de una marca en el sentido de la mencionada letra b) debe, por un lado, referirse a los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro de la marca y que ésta tiene por objeto distinguir.¹⁵ Por otro lado, debe basarse en la percepción del público relevante, constituido por los consumidores de los productos o servicios de que

se trata. Este análisis ha de efectuarse teniendo en cuenta la percepción que se presume en un consumidor medio de la categoría de los productos o servicios en cuestión, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.¹⁶ La jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia anterior a la sentencia recurrida sigue también este criterio acerca de la valoración del carácter distintivo de una marca.¹⁷

30. Se plantea ahora otra cuestión: la de determinar si la admisibilidad del registro como marcas de eslóganes justifica que se les dispense un trato especial en cuanto a este criterio tradicional establecido por la jurisprudencia. El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de afirmar que «[...] no se excluye como tal el registro de una marca por el hecho de que los signos o indicaciones que la componen se utilicen, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca».¹⁸

16 — Véanse, por lo que respecta a la letra b) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104, las recientes sentencias, antes citadas, Philips, apartado 63; Linde y otros, apartado 41, y Henkel, apartado 50, en relación con la forma de un producto.

17 — Así, en la sentencia Procter & Gamble/OAMI (pastilla cuadrada blanca, moteada de verde, y verde pálido), antes citada, apartado 54, el Tribunal de Primera Instancia afirmó que, para determinar si una marca tiene carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, «debe analizarse —como parte de un examen *a priori* y al margen de toda consideración sobre el uso del signo con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94— si la marca solicitada permitirá que el público al que va destinada distinga los productos de dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al hacer una compra». Declaró también, en el apartado 57 de la misma sentencia, que «procede apreciar el carácter distintivo de la marca solicitada tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz», con lo que sigue el enfoque adoptado en la sentencia Gut Springenheide y Tusky, antes citada.

18 — Sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 40.

13 — Asunto C-210/96, Rec. p. I-4657, apartados 30, 31 y 37, y fallo.

14 — C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26.

15 — Véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Rec. p. I-6959), apartado 29, en el contexto de la Directiva 89/104.

31. Sin embargo, es cierto que en el presente caso no es éste el problema que se plantea, sino el de determinar si está justificado que un eslogan, como expresión que contiene la indicación de una cualidad del producto o servicio que pretende promocionar, reciba un trato distinto del que se dispensa a otro tipo de marcas. En líneas generales, considero innegable el principio, enunciado en la sentencia recurrida, de que nada justifica que se dispense a los eslóganes un trato más exigente que el que se presta a otras marcas.

producto o servicio debe valorarse en el contexto de cada caso concreto. En efecto, si el criterio general que ha de utilizarse para la apreciación del carácter distintivo de cualquier marca, conforme a la referida letra b), es el de la percepción que debe presumirse en un consumidor medio de la clase de productos para los que se ha solicitado el registro de la marca, las autoridades competentes tendrán que aplicar este criterio, de tal modo que aprecien el carácter distintivo de la marca, en concreto, de acuerdo con la percepción que tiene el consumidor medio de los productos de que se trate.²¹ Esta valoración implica necesariamente una apreciación concreta de la naturaleza y de las características particulares de la marca cuyo registro se solicita.

32. En este sentido se pronuncia la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en varias sentencias recientes¹⁹ en las que se afirma que la letra b) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104 [correspondiente al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94] no distingue entre las diferentes categorías de marcas en cuanto a la apreciación de su carácter distintivo. Así se pronunció también el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia Procter & Gamble/OAMI,²⁰ anterior a la sentencia recurrida, acerca del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

34. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado que, a la hora de valorar en la práctica el carácter distintivo de una marca tridimensional o de un color, la percepción del consumidor medio no tiene por qué ser la misma que la que le produce una marca nominativa o figurativa que consista en un signo independiente del aspecto de los productos que designe.²² Antes de dictar la sentencia recurrida, también el Tribunal de Primera Instancia se había pronunciado en este mismo sentido con respecto a las marcas tridimensionales.²³

33. No obstante, la aptitud de una marca para identificar el origen comercial de un

19 — Véanse, en relación con las marcas constituidas por formas tridimensionales, las sentencias, antes citadas, Phillips, apartado 48, y Linde y otros, apartados 42 y 43.

20 — Antes citada, apartado 55, donde se afirma que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 «no distingue entre diferentes tipos de marcas. Por lo tanto, los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales, constituidas por la forma del propio producto, no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas».

21 — Véase, en este sentido, la sentencia Henkel, antes citada, apartado 51.

22 — Véanse las sentencias Henkel, antes citada, apartado 52, y de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. I-3793), apartado 65.

23 — Véase, en este sentido, la sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada, apartado 56.

35. Esto se debe a que el consumidor medio no está acostumbrado a presumir el origen de los productos sobre la base, por ejemplo, de la forma del envase o de su color, sin contar con otros elementos gráficos o textuales, de modo que, en la práctica, puede ser más difícil reconocer carácter distintivo a una marca que consista en una forma tridimensional o un color.²⁴

36. A mi juicio, algo parecido sucede con la apreciación *concreta* del carácter distintivo de una expresión como un eslogan que, en la lengua en que se ha formulado, tiene un significado promocional de cierto producto. Es comprensible que el consumidor medio tenga dificultades en considerar que una expresión de este tipo constituye una indicación del origen comercial del producto que permite distinguirlo de los demás productos que pertenezcan a la misma clase, pero tengan origen diferente. Este problema se plantea especialmente cuando el eslogan encarece cualidades que normalmente se asocian a todos los productos o servicios de la misma clase.

37. En estas circunstancias, un consumidor medio no considerará que esta expresión laudatoria de la calidad de un producto indica que su origen comercial es diferente del de cualquier otro producto de la misma clase producido por otra empresa. Esta situación contrasta con la que se plantea cuando la expresión tiene otra naturaleza, en

particular, cuando se trata de una expresión inventada (por ejemplo, XTPO33), que no encarece las cualidades que, por lo general, se asocian a todos los productos de cierta clase. La situación también es otra cuando el eslogan incluye algún elemento que permita al consumidor medio identificar el origen comercial del producto para el que se solicita el registro como marca y distinguirlo del de los demás productos de la misma clase que tengan otro origen comercial.

38. Por tanto, puede reconocerse el carácter distintivo como marca a un eslogan, en la medida en que el consumidor medio no establezca naturalmente una relación entre el contenido del eslogan concreto y las cualidades que los consumidores asocian normalmente a la clase de productos de que se trata. De este modo, en la percepción de un consumidor medio, el eslogan puede identificar el origen comercial del producto para el que se ha solicitado el registro de la marca. Lo anteriormente afirmado no impide que, mediante el uso de cualquier eslogan a lo largo del tiempo, el consumidor medio llegue a considerar que identifica el origen comercial del producto. En este caso, «la marca adquiere por el uso el carácter distintivo que constituye el requisito para su registro».²⁵ El propio artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 reconoce expresamente esta circunstancia, si bien es manifiesto que no constituye el objeto del presente caso.

24 — Véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Henkel, apartado 52, y Linde y otros, apartado 48, en relación con una marca tridimensional, y Libertel, antes citada, apartado 65, en relación con una marca constituida por un color.

25 — Sentencia Philips, antes citada, apartado 58, en relación con la disposición correspondiente de la Directiva 89/104.

39. De lo que aquí se trata es de determinar concretamente si un consumidor medio de los productos de las clases 12 y 20 puede considerar que el principio de comodidad es específicamente inherente a los productos de Erpo o si, por el contrario, presumirá que este principio es inherente a todos los demás bienes de la misma clase que procedan de otras empresas, debido a que éstas también intentan, naturalmente, que sus productos respeten el principio de comodidad.

42. En los mencionados apartados 43 a 45 de la sentencia recurrida se censura el análisis efectuado por la Sala de Recurso de la OAMI por haber afirmado ésta, en los apartados 30 y 31 de la resolución impugnada, que la expresión «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» no presentaba «un ingrediente adicional de imaginación» ni un «campo de tensión conceptual que pueda tener como consecuencia un efecto de sorpresa y por tanto su retención en la memoria» por el consumidor medio para la identificación del origen comercial de los productos para los que se solicita su registro como marca.

D. La supuesta incompatibilidad de los apartados 43 a 46 de la sentencia recurrida con el criterio descrito para la valoración del carácter distintivo de una marca en el sentido de la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94

40. La sentencia recurrida se aleja claramente del criterio aquí descrito para la valoración del carácter distintivo de una marca en el sentido de la mencionada letra b).

43. En la sentencia recurrida se afirma, además, que el análisis efectuado por la Sala de Recurso de la OAMI para valorar el carácter distintivo del eslogan en este caso concreto vulneró el principio de que, para la apreciación de su carácter distintivo como marcas, no procede aplicar a los eslóganes criterios más severos que los aplicables a otros tipos de signo.²⁶

41. Esta divergencia se hace manifiesta no sólo en el apartado 46, sino también en los apartados 43 a 45 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal de Primera Instancia censura la postura adoptada por la Sala de Recurso de la OAMI al estimar que la expresión «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» no tenía carácter distintivo para los productos de la clase 12 (vehículos terrestres y partes de los mismos) y de la clase 20 (mobiliario para viviendas y de oficina).

44. Estoy de acuerdo en que no puede considerarse que un eslogan carece de carácter distintivo en el sentido de la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, *simplemente* porque no incluye ningún elemento adicional de imaginación o de fantasía.²⁷

²⁶ — Véase la parte final del apartado 44 de la sentencia recurrida.

²⁷ — En este sentido se pronuncia la jurisprudencia citada en el apartado 44 de la sentencia recurrida.

45. Lo que, en cualquier caso, resulta incompatible con una correcta interpretación de la letra b) es la postura adoptada en la sentencia recurrida, conforme a la cual, aun cuando haya que apreciar en la práctica el carácter distintivo de una marca como el eslogan «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» para ciertas clases de productos, no les está permitido a las autoridades competentes constatar que dicho eslogan no incluye un elemento adicional de imaginación que le permita distinguir, a los ojos del consumidor medio, el producto para el que se solicitó su registro como marca de los productos de otro origen, cuando el público al que se dirige la marca ha de efectuar su opción comercial.

46. La apreciación concreta de la aptitud de un eslogan para crear en la mente del público al que se dirige, conforme al criterio del consumidor medio, un vínculo entre el titular de la marca y los productos o servicios cuyo origen comercial ésta pretende identificar no puede dejar de tener en cuenta la naturaleza y las características específicas de la expresión que se desea registrar.

47. No todas las marcas tienen idéntica naturaleza y características. Hay diferencias relevantes incluso dentro del conjunto de las expresiones. Por ejemplo, es más fácil que el consumidor medio reconozca capacidad

distintiva de cierto producto, en el sentido de la letra b), a una expresión completamente inventada que a un eslogan que incluya, aunque sea en términos no exclusivamente descriptivos, cierta cualidad o principio al que el producto de que se trata supuestamente obedece.

48. En este sentido, no es incompatible con la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 que las autoridades competentes puedan constatar que un eslogan presenta únicamente, a los ojos del consumidor medio, una cualidad deseable para la producción de todos los bienes de la clase de que se trata y no sólo de aquellos que tienen su origen comercial en la empresa que solicita el registro. De este modo, considero admisible que, en el contexto de la aplicación práctica del criterio de apreciación del carácter distintivo de una marca, la OAMI constate que un mero eslogan publicitario carente de cualquier *elemento adicional* no permite, *a priori*, que el público al que se dirige identifique el origen comercial del producto para el que se solicita su registro y lo distinga del de los productos de otra procedencia pertenecientes a la misma clase.

49. Considero, por tanto, que las afirmaciones contenidas en los apartados 43 a 45 de la sentencia recurrida demuestran ya una interpretación equivocada del criterio de

apreciación del carácter distintivo de una marca conforme a la mencionada letra b), así como de su aplicación práctica, que culmina en el apartado 46 con la formulación de un nuevo criterio que, supuestamente, debería haber seguido la OAMI.

50. De acuerdo con lo anteriormente expuesto parece claro que el criterio enunciado en el apartado 46 de la sentencia recurrida, junto con la particular exigencia de prueba que impone, vulnera el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. No comparto la argumentación presentada por Erpo en sentido contrario. La sentencia recurrida sustituye efectivamente el criterio establecido para la apreciación del carácter distintivo de una marca en el sentido de la mencionada letra b), basado en la percepción normal del público al que se dirigen dichos productos o servicios, por un criterio nuevo sustancialmente diferente.

51. Conforme a este nuevo criterio, la OAMI, para denegar el registro de un eslogan sobre la base de la referida letra b), tiene que probar que esa expresión se utiliza comúnmente en el tráfico comercial. Sin embargo, anteriormente, para denegar el registro por falta de carácter distintivo, era necesario que, en la percepción normal del público al que se destine la clase de productos de que se trate, dicho sintagma no se identificase como una indicación del origen comercial de los productos o servicios, que permitiera distinguirlos de los productos y servicios de otra procedencia comercial. Este requisito no depende de que el eslogan se utilice o no efectivamente en la práctica comercial.

52. La exigencia de que, para la denegación del registro sobre la base de la mencionada letra b), se demuestre que la expresión que se pretende registrar «se utiliza habitualmente en las comunicaciones comerciales y, en particular, publicitarias» es manifiestamente incompatible con el criterio correcto para la apreciación del carácter distintivo de la marca en el sentido de la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, ya descrito en estas conclusiones.²⁸

53. A mi juicio, la OAMI ha formulado otros argumentos, con el apoyo del Reino Unido, que contribuyen también a desautorizar este nuevo criterio formulado por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida. En primer lugar, este nuevo criterio, al permitir que se confieran derechos exclusivos sobre un eslogan como el aquí considerado, impide que las demás empresas productoras de bienes de las mismas clases, como, por ejemplo, de mobiliario de oficina, presenten con total libertad sus productos indicando que han sido diseñados o producidos conforme al principio de comodidad. Esta consecuencia es, desde mi punto de vista, inaceptable y no parece que quede por completo excluida en virtud del artículo 12, letra b), del Reglamento nº 40/94. Además, es más fácil cuestionar la lealtad de la actuación de una empresa competidora que pretenda invocar en este contexto el principio de comodidad una vez que se ha admitido su

28 — Véanse los puntos 27 a 39 *supra*.

registro como marca comunitaria a favor de otra empresa.

54. La adopción de un criterio muy amplio para la aceptación del registro como marcas de meros eslóganes publicitarios que, con independencia de su mayor o menor creatividad, encarecen las cualidades de un producto o de un servicio reduce el margen de la libertad de expresión de los demás productores de bienes o servicios de la misma clase. Éstos deben poder invocar esas mismas cualidades en la presentación de sus productos sin ningún impedimento legal. La aceptación del registro de eslóganes en las condiciones propuestas en los apartados 43 a 46 de la sentencia recurrida llevará a que las empresas ya establecidas se apresuren a registrar las más variadas expresiones laudatorias de las cualidades de sus productos o servicios. Se dificultará así la entrada de nuevos operadores en el mercado de esos mismos productos o servicios.

55. A este respecto considero que no es absolutamente ajena al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 la finalidad de evitar que la aceptación del registro como marcas de sintagmas carentes de carácter distintivo *restrinja indebidamente* la posibilidad de que los demás operadores económicos los utilicen para aquella clase de productos o servicios.²⁹

29 — Véase, a este respecto, la sentencia Libertel, antes citada, apartados 44 a 60, en relación con el registro de una marca. Véanse también las conclusiones presentadas por el Abogado General Sr. F.G. Jacobs en el asunto SAT.1, antes citadas, punto 57.

56. El nuevo criterio adoptado en la sentencia recurrida suscita otra dificultad: su incoherencia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En efecto, se ha venido considerando en esta jurisprudencia que la denegación del registro como marca de una expresión por presentar un carácter meramente descriptivo es posible aun cuando no se esté utilizando en ese momento como indicación descriptiva para la categoría de productos de que se trata; basta con que exista dicha posibilidad.³⁰ Esta postura ha sido recientemente confirmada por el Tribunal de Justicia en la sentencia OAMI/Wrigley, al afirmar que «para que la OAMI deniegue un registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines».³¹

57. Habida cuenta de lo anterior, estimo que la OAMI tiene razón en insistir en que la sentencia recurrida, al exigir que, para

30 — Véase, en este sentido, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 37.

31 — Sentencia de 23 de octubre de 2003 (C-191/01 P, Rec. p. I-12447), apartado 32.

denegar el registro sobre la base de la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, se presente la prueba de que el eslogan se utiliza en las comunicaciones comerciales y, en particular, en las publicitarias, contradice el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia para la apreciación del carácter descriptivo de una marca con arreglo a la letra c) del mismo artículo. Esta contradicción es especialmente inícua si se tiene en cuenta que ambas disposiciones se aplican conjuntamente.

para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca». ³² Como subraya la OAMI, la referida letra d) dejaría de tener sentido si el criterio adoptado para la apreciación del carácter distintivo de la marca conforme a la letra b) fuera el formulado por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida.

58. En efecto, según la postura adoptada en la sentencia recurrida, la apreciación del carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 se rige por un criterio mucho más permisivo que el que orienta el examen del motivo de denegación del registro sobre la base del carácter descriptivo. No existe justificación alguna para esta disparidad, sin que el mencionado artículo 7, apartado 1, letra b), indique de modo alguno que deba demostrarse, para denegar el registro por falta de carácter distintivo, que la marca de que se trata se utiliza habitualmente en las comunicaciones comerciales.

60. Por último, me gustaría añadir que la propia Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia, que dictó la sentencia recurrida, ya ha reconocido entre tanto, al menos implícitamente, que este nuevo criterio de apreciación del carácter distintivo de una marca en el sentido de la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, introducido en la sentencia recurrida y rebatido con razón por la OAMI, es insostenible. En efecto, en la sentencia de 31 de marzo de 2004, ³³ en la que se discutía el registro de la marca denominativa «LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS...» para las clases de productos relativos a superficies sintéticas y su instalación, se desestima el criterio formulado en el apartado 46 de la sentencia recurrida. ³⁴

59. Esta exigencia no se impone en la letra b) del artículo 7, apartado 1, sino en la letra d) de la misma disposición, en la que se «supedita la denegación del registro de una marca al requisito de que los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio

32 — Sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 41, en relación con la disposición equivalente contenida en la letra d) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104.

33 — Fieldturf/OAMI (T-216/02, Rec. p. II-1023).

34 — Se afirma en el apartado 34 que «como se desprende de la jurisprudencia posterior a esta sentencia [la sentencia Erpo], las marcas a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 no son sólo aquellas que se utilizan corrientemente en el comercio, para la presentación de los productos o de los servicios de que se trate, sino también aquellas que simplemente pueden utilizarse de esta manera». En el apartado 35 se añade que «la marca solicitada no puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos y servicios designados, sino como un simple eslogan publicitario».

61. Tal como afirmé anteriormente la anulación de la sentencia recurrida no implica necesariamente la legalidad de la decisión denegatoria del registro, ya que el Tribunal de Primera Instancia no llegó a apreciar el tercer motivo invocado por Erpo para la impugnación de la resolución de la Sala de Recurso. En consecuencia, sugiero que el Tribunal de Justicia devuelva los autos al Tribunal de Primera Instancia.

V. Conclusión

62. Habida cuenta de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que:

- «1) Anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-138/00.
- 2) Devuelva los autos al Tribunal de Primera Instancia.
- 3) Reserve la decisión sobre las costas.»