

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 9 de julio de 2003 *

En el asunto T-234/01,

Andreas Stihl AG & Co. KG, con domicilio social en Waiblingen (Alemania),
representada por los Sres. S. Völker y A. Klett, que designa domicilio en
Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 24 de julio de 2001 (asunto R 477/2000-1), por la que se deniega el registro de una combinación de colores naranja y gris como marca comunitaria,

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

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidente, y los Sres. P. Mengozzi y M. Vilaras, Jueces;

Secretaría: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de septiembre de 2001;

visto el escrito de contestación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de diciembre de 2001;

celebrada la vista el 19 de marzo de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 9 de julio de 1996, la demandante presentó, con arreglo al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó consiste en una combinación de dos colores, como tal, representada mediante un rectángulo naranja, que corresponde a la referencia de color pantone 164c, dispuesto sobre un rectángulo gris, que corresponde a la referencia de color pantone 428u.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 7 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, y corresponden a la descripción siguiente:
 - clase 7: «Motosierras, tronzadoras rectificadoras mecánicas con dispositivo guía, sierras mecánicas para cortar troncos, bajos y arbustos, cortasetos accionados por máquina o a mano, perforadores de tierra mecánicos, también como aparatos acoplables, aparatos mecánicos vaporizadores,

aparatos mecánicos sopladores (también aquellos con efecto aspirador, mediante conmutador), cortacéspedes eléctricos, cultivadores de suelos como aparatos acoplables, aparatos de limpieza a alta presión y aparatos aspiradores de limpieza para su uso en el menaje y la industria, aparatos de corte longitudinal, aparatos para desramar, piezas, repuestos y accesorios de estos aparatos».

- 4 Mediante resolución de 7 de abril de 2000, el examinador desestimó dicha solicitud basándose en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, debido a que ninguno de los dos colores que componen la marca cuyo registro se solicita era un color inusual para los productos indicados en la lista reivindicada y que ni los matices de colores seleccionados ni la combinación de colores podían conferir a la marca el carácter distintivo requerido. El 8 de mayo de 2000, la demandante interpuso, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, un recurso ante la OAMI contra la resolución del examinador.

- 5 Mediante resolución de 24 de julio de 2001 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 3 de agosto de 2001, la Sala Primera de Recurso desestimó el recurso. Esencialmente, la Sala consideró que la clientela pertinente no percibiría la combinación de colores en sí misma como una indicación del origen comercial de los productos en cuestión.

Pretensiones de las partes

- 6 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

7 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

8 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos basados en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), y del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94. El Tribunal de Primera Instancia considera que es preciso examinar el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

Alegaciones de las partes

9 Con carácter preliminar, la demandante sostiene que los colores, en abstracto, pueden ser objeto de un registro como marcas. A su juicio, en el marco de una concepción moderna de la marca, el público en general está cada vez más expuesto a signos no tradicionales, como colores o signos sonoros utilizados de

forma deliberada y sistemática, y no con fines puramente decorativos o estéticos. Dicha utilización permite al público establecer una relación entre un color o una combinación de colores y los productos de una empresa. Los colores inmediatamente atraen la atención del público a distancia para orientarlo hacia la gama de productos de la empresa, mientras que otros signos característicos, como una marca denominativa, permiten la identificación final del producto. La demandante añade a este respecto que el consumidor puede percibir distintos matices de colores.

- 10 Por otra parte, la demandante alega una verdadera necesidad práctica y económica de proteger estos signos que suponen fuertes inversiones. La protección que cubre únicamente una representación gráfica (círculo, cuadrado, rectángulo, etc.) se revela insuficiente, dado que los colores pueden adoptar disposiciones distintas sobre el propio producto, sobre su envase y en la publicidad.
- 11 En el presente caso, la demandante precisa, haciendo referencia a su catálogo de productos adjuntado como prueba, que, concretamente, la combinación de colores cuyo registro se solicitó está constituida por matices de colores, a saber, los colores naranja (pantone 164c) y gris (pantone 428u), que obedecen a un esquema de reparto preciso, al ser la parte superior de la carcasa de sus productos de color naranja y la parte inferior de color gris claro.
- 12 La demandante reconoce que el reparto de los colores, así como la superficie ocupada por cada uno de ellos, puede variar de un producto a otro según la naturaleza y la función de los productos.
- 13 A pesar de estas posibles diferencias, la demandante sostiene que el uso generalizado de la combinación crea una impresión visual identificable y homogénea para la gama de sus productos. Por tanto, dicho uso sistemático,

para el que existen instrucciones internas dirigidas a los diseñadores, no tiene una función puramente decorativa, sino que también permite identificar los productos.

- 14 La demandante invoca jurisprudencia reciente, en particular del Bundesgerichtshof alemán, que reconoce la aptitud de los colores o de las combinaciones de colores (abstractas), salvo circunstancias de hecho particulares, para distinguir productos o servicios.

- 15 En cuanto al fundamento de la resolución impugnada basado en la falta de carácter inusual de la combinación, la demandante alega que no se puede exigir el cumplimiento de tal criterio. En su opinión, si una empresa utiliza con éxito desde hace algún tiempo una combinación de colores, ésta pierde por ello su carácter inusual y lo mismo ocurre si la empresa utiliza la marca tras su registro y la marca alcanza cierto éxito.

- 16 Por lo que respecta al color gris, la demandante precisa que el color solicitado es un gris claro, muy diferente del color de las piezas metálicas de los productos designados. Considera que es irrelevante que el plástico sea gris o no, porque al consumidor únicamente llega el plástico pigmentado y porque en el catálogo se puede advertir fácilmente que el matiz controvertido no crea la impresión de que las piezas pigmentadas estén compuestas por plástico en estado bruto.

- 17 En lo que se refiere al color naranja, la demandante sostiene que no es necesario exigir un elemento de fantasía y que el hecho de que este color sea un color de base o un color primario no afecta a su carácter distintivo.

- 18 Asimismo, la demandante considera que el carácter inusual de la combinación no es pertinente para apreciar el carácter distintivo de una combinación de colores y que proteger la combinación específica pantone 428u y pantone 164c no excluye que otros operadores puedan utilizar otros colores o combinaciones de colores, incluidos en gamas cromáticas vecinas. Además, se pueden evitar trabas a los competidores limitando la protección conferida por la marca a un color o a una combinación de colores concretos.
- 19 Por su parte, la OAMI reconoce que con el uso frecuente, sistemático y específico de determinados colores se pretende suscitar, en el ánimo del público, una asociación de dichos colores con los productos o los servicios de una empresa. Eso explica que la aptitud de los colores para realizar una función de marca se derive, en general, de un carácter distintivo adquirido mediante el uso.
- 20 La OAMI también admite, como lo han reconocido ya las Salas de Recurso (véase, en este sentido, el asunto R 7/97-3, naranja), que un color, como tal, pueda ser protegido como marca comunitaria.
- 21 Sin embargo, la OAMI estima que, para evitar un motivo de denegación absoluto, el carácter distintivo de un signo dado ha de existir con anterioridad a cualquier uso de la marca y antes de que los sectores comerciales afectados hayan sido informados de ello o se hayan acostumbrado. Pues bien, no cumplirá esta función un signo compuesto de formas o de colores usuales que el público perciba únicamente como decoración o como una presentación publicitaria carentes de cualquier información relativa al origen del producto.
- 22 Por lo que respecta a la referencia a la jurisprudencia del Bundesgerichtshof, la OAMI precisa que dicho órgano jurisdiccional se refirió al asunto R 7/97-3, naranja, antes citado, que en esencia permite reconocer carácter distintivo a una combinación de colores únicamente cuando las comprobaciones de hecho ponen de relieve la relación entre dicha combinación y los productos en cuestión.

- 23 En cuanto al argumento según el cual el ojo humano puede percibir numerosos matices de colores, la OAMI recuerda que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, hay que tener en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.
- 24 A este respecto, la OAMI considera que los colores que la memoria humana retiene se limitan a determinados colores ideales o canónicos. A juicio de la OAMI, si bien el consumidor, al hablar, puede distinguir entre un naranja claro y uno oscuro, su memoria, sin embargo, no puede distinguirlos en la escala pantone. Eso explica, por otra parte, el interés de tal herramienta para compensar la falta de memoria objetiva de los colores.
- 25 Por lo que respecta a la apreciación de la combinación en su conjunto, la OAMI mantiene que los matices de colores reivindicados son corrientes, que el gris es acromático e intrínsecamente incapaz de llamar la atención del público, siendo asimismo el color natural de numerosos metales o aleaciones antes de su coloración, y que el matiz de naranja junto con el matiz de gris está muy extendido, en particular, en el sector de las herramientas, con objeto de advertir del carácter peligroso de determinadas piezas.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 26 Procede recordar, con carácter preliminar, que los colores o las combinaciones de colores, como tales, pueden constituir marcas comunitarias, por cuanto son adecuados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra empresa [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de septiembre de 2002, Viking-Umwelttechnik/OAMI (Yuxtaposición de verde y gris), T-316/00, Rec. p. II-3715, apartado 23].

- 27 La aptitud general de un tipo de signos para constituir una marca no implica, sin embargo, que todos los signos de ese tipo posean necesariamente un carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, para un producto o un servicio determinado.
- 28 Las marcas carentes de carácter distintivo a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 se consideran inapropiadas para ejercer la función esencial de la marca, a saber, identificar el origen del producto o del servicio y, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, permitir así al público correspondiente repetir la experiencia de compra, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior de los productos o servicios de que se trate [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Rewe-Zentral/OAMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II-705, apartado 26].
- 29 Además, debe señalarse que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 no distingue según la naturaleza de los signos. Sin embargo, la percepción del público correspondiente no es necesariamente la misma en el caso de un signo que consista en un color o en una combinación de colores, como tales, y en el de una marca denominativa o gráfica, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, si bien el público está acostumbrado a percibir, inmediatamente, las marcas denominativas o gráficas como signos identificadores del origen comercial del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del producto para el que se solicita el registro del signo (sentencia Yuxtaposición de verde y gris, antes citada, apartado 27).
- 30 Precisado lo anterior, el carácter distintivo de un signo sólo puede apreciarse, por un lado, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro y, por otro lado, respecto de la percepción que de él tenga el público correspondiente.

- 31 En el presente caso, es preciso señalar, en primer lugar, que la lista de los productos considerados, a saber, aparatos mecánicos, incluye herramientas destinadas principalmente a un uso profesional, como los aparatos de limpieza a alta presión para su uso en la industria, así como máquinas destinadas al consumidor final, como cortasetos de mano. Por consiguiente, hay que considerar como público correspondiente a los consumidores en general, como declaró acertadamente la Sala de Recurso en el punto 18 de la resolución impugnada. En consecuencia, 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. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26).
- 32 En segundo lugar, respecto a la apreciación del carácter distintivo de la marca solicitada, dado que se trata en el presente caso de una marca compleja, debe ser examinada en su conjunto. No obstante, ello no se opone a un examen previo de cada componente de la marca (véase, en este sentido, la sentencia Yuxtaposición de verde y gris, antes citada, apartados 29 a 31).
- 33 Por un lado, en lo que se refiere al color naranja, como alega acertadamente la OAMI, este elemento puede servir para advertir del peligro de las piezas de las herramientas, lo que no le confiere, de entrada, una función indicativa del origen comercial de los productos en cuestión. Por otra parte, el matiz especificado, a saber, el naranja pantone 164c, no presenta una diferencia con los colores comúnmente utilizados o que pueden utilizarse para los productos designados que sea perceptible por el público pertinente, en particular dado que, como se ha recordado en el anterior apartado 31, éste conserva de ellos una imagen imperfecta.
- 34 Por otro lado, por lo que respecta al color gris, la Sala de Recurso declaró, en el apartado 15 de la resolución impugnada, que dicho color se confundía con los

materiales, metálicos o plásticos, que componen los productos de que se trata. A este respecto, aunque el consumidor pueda distinguir, en un examen más detallado, el gris correspondiente a la materia bruta del que resulta de una coloración voluntaria, el color gris se percibirá ante todo, incluido en el matiz gris pantone 428u, como el resultado de un proceso de fabricación o como un mero acabado en color.

- 35 En cuanto a la percepción del signo en su totalidad, procede señalar que el signo se compone de la mera combinación de matices naranja y gris, tal y como se representa en la solicitud de registro. A este respecto, la Sala de Recurso señaló acertadamente, en el punto 17 de la resolución impugnada, la falta de reparto concreto de los colores en el signo reivindicado.
- 36 Sobre este punto, procede señalar que el signo apreciado en su totalidad tiene un carácter abstracto e impreciso en relación con los productos de que se trata y no muestra una combinación sistemática ni un reparto concreto de dichos colores. Por consiguiente, la impresión de conjunto que resulta de la combinación de los colores en relación con los productos de que se trata es una mera coloración de las piezas externas más que una organización sistemática que permita generar, más allá de la función puramente estética, un signo indicador del origen comercial de los productos (véase, en este sentido, la sentencia Yuxtaposición de verde y gris, antes citada, apartado 33).
- 37 Además, dicha combinación de colores no podrá percibirse ni reconocerse, como signo, en la medida en que una distribución no sistemática de los colores en los productos de que se trata puede suponer numerosas combinaciones distintas que no permiten al consumidor considerar y memorizar una combinación concreta, que podría utilizar para reiterar una experiencia de compra de forma inmediata y certera (véase, en este sentido, la sentencia Yuxtaposición de verde y gris, antes citada, apartado 34).

- 38 No se puede cuestionar esta apreciación con la alegación de la demandante de que el reparto de los colores en los productos obedece a un esquema preciso, a saber, el naranja para la parte superior y el gris para la inferior de conformidad con unas instrucciones internas dirigidas a los diseñadores. En efecto, para ser percibido en los productos designados, y tal como se representa en la solicitud de registro, dicho esquema de reparto ha de suponer, de forma constante, una coloración naranja de la parte superior y una coloración gris de la parte inferior. Pues bien, aun cuando únicamente se tome en consideración la coloración de las piezas externas y se tenga en cuenta una posible variación en las proporciones entre los dos colores, es preciso señalar que la diversidad y la irregularidad de las formas y de los volúmenes de los productos de que se trata no permiten obtener una coloración que reproduzca, de manera sistemática, el esquema de reparto anteriormente mencionado.
- 39 Dicha apreciación queda confirmada si se tienen en cuenta algunos de los productos presentados en la vista. En efecto, resulta que la coloración de los productos mencionados en la solicitud, según el esquema de reparto invocado, en dos partes más o menos iguales, es imposible o no se realiza cuando las piezas externas o de la carrocería no tienen una configuración que permita colorearlos según tal esquema. Por tanto, es imposible que el público correspondiente encuentre en los productos un signo permanente que asocie los colores de manera homogénea y predeterminada.
- 40 Por lo que respecta a la alegación de la demandante de que el consumidor es consciente de la identificación de los productos por medio de colores, los cuales permiten atraer su atención a distancia para orientarlo hacia la gama de productos, es preciso señalar que, al formular esta alegación, la demandante admite precisamente que la identificación final del origen comercial del producto se realiza mediante otros elementos característicos, como una marca denominativa.
- 41 Además, la diferenciación de un signo no puede deducirse sólo del «efecto de gama», consistente en sugerir al consumidor que varios productos tienen el mismo origen comercial porque su apariencia externa repite por lo general colores comunes. En efecto, tal análisis procede de un concepto de comerciali-

zación que no puede ser pertinente para apreciar si un signo puede ser registrado [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (TRUCKCARD), T-358/00, Rec. p. II-1993, apartado 47], porque, en particular, el producto comercializado aisladamente no permite percibir en los colores una indicación del origen comercial, al faltar entonces el efecto de gama.

- 42 En consecuencia, el público correspondiente no percibirá en la combinación de los colores naranja y gris un signo indicativo de que los productos que adoptan esta coloración proceden de una misma empresa, sino que la percibirá más bien como un mero elemento de acabado de los productos de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia Yuxtaposición de verde y gris, antes citada, apartado 37).
- 43 Por consiguiente, la marca cuyo registro se solicitó carece de carácter distintivo en relación con los productos mencionados.
- 44 No pueden desvirtuar esta conclusión las alegaciones de la demandante de que el criterio vinculado al carácter inusual de la combinación cromática es inoperante en la medida en que si una empresa utiliza dicha combinación durante mucho tiempo ésta deja de ser inusual. En efecto, el carácter inusual de un color o de una combinación de colores, como criterio de apreciación en particular de la diferenciación de un signo cromático, tiene por objeto evaluar la aptitud de tal color o de tal combinación de colores para distinguir, a los ojos del público correspondiente, los productos o los servicios considerados de los de otra procedencia comercial. Por lo demás, a semejanza de cualquier otro signo, un color o una combinación de colores que, en sí misma, no tiene, en un principio, carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 puede adquirirlo, en relación con los productos o servicios reivindicados, después de su uso, de conformidad con el apartado 3 de dicho artículo (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 47). Por tanto, el uso que una empresa que ha solicitado el

registro de una marca hace del color o de la combinación de colores que la componen, lejos de constituir un elemento que excluya su carácter distintivo, puede permitir, en determinadas circunstancias, en concreto después de un proceso de familiarización del público interesado, que el signo cromático de que se trata adquiera la diferenciación de la que carecía al principio.

- 45 En lo referente a la jurisprudencia alemana invocada por la demandante, procede recordar que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, *Messe München/OAMI* (electrónica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartado 47]. Además, hay que señalar que en las resoluciones alegadas por la demandante, el *Bundesgerichtshof* se limitó a reconocer que los colores podían tener carácter distintivo en circunstancias concretas que dependen de cada caso particular.
- 46 Por tanto, procede desestimar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 47 Tampoco procede examinar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94. En efecto, según jurisprudencia reiterada, basta con que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos enumerados para que no pueda registrarse el signo como marca comunitaria [véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, *Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY)*, T-163/98, Rec. p. II-2383, apartado 29, y de 12 de enero de 2000, *DKV/OAMI (COMPANYLINE)*, T-19/99, Rec. p. II-1, apartado 30].
- 48 En consecuencia, procede desestimar el recurso.

Costas

- 49 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla a pagar las costas de la OAMI, conforme a lo solicitado por 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

Mengozzi

Vilaras

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de julio de 2003.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

V. Tiili

II - 2884