

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 8 de julio de 1999 *

En el asunto T-163/98,

The Procter & Gamble Company, sociedad del Estado de Ohio, con domicilio social en Cincinnati, Ohio (Estados Unidos), representada por M^e Thierry van Innis, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M^e Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), representada por los Sres. Oreste Montalto, Director del Departamento Jurídico, y Fernando López de Rego, Jefe del Servicio Jurídico y Contencioso del referido Departamento, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,

* Lengua de procedimiento: francés.

dibujos y modelos) de 31 de julio de 1998 (asunto R 35/1998-1), que fue notificada a la demandante el 7 de agosto de 1998,

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

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

Secretario: Sr. H. Jung;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de octubre de 1998;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de diciembre de 1998;

vistas las diligencias de ordenación del procedimiento practicadas el 25 de enero y el 10 de febrero de 1999;

celebrada la vista el 20 de mayo de 1999;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 Mediante escrito de 3 de abril de 1996, la demandante dirigió una solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»). La Oficina recibió esta solicitud el 9 de abril de 1996.
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es la constituida por el sintagma Baby-dry.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro son «pañales desechables de papel o celulosa» y «pañales de gasa», pertenecientes a las clases 16 y 25 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.
- 4 Mediante resolución de 29 de enero de 1998, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) n° 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DO L 349, p. 83; en lo sucesivo, «Reglamento n° 40/94»).

- 5 El 16 de marzo de 1998, la demandante, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, interpuso ante la Oficina un recurso contra la resolución del examinador. El escrito en el que exponía los motivos del recurso fue presentado el 28 de mayo de 1998.
- 6 El recurso se sometió a revisión prejudicial del examinador; según dispone el artículo 60 del Reglamento n° 40/94.
- 7 El 29 de junio de 1998, el recurso fue remitido a la Sala de Recurso.
- 8 El recurso fue desestimado mediante resolución de 31 de julio de 1998 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). Básicamente, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que el signo cuyo registro se solicitaba debía ser denegado por los motivos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94. Además, declaró la inadmisibilidad de las alegaciones formuladas por la demandante en relación con el artículo 7, apartado 3, de este Reglamento.

Pretensiones de las partes

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

— Con carácter principal, anule la resolución impugnada, en la parte en la que llega a la conclusión de que la marca no reúne los requisitos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94.

- Ordene a la Oficina que conceda una fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria.

- Con carácter subsidiario, anule la resolución impugnada, en la parte en la que declara inadmisibles las alegaciones de la demandante relativas al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

- Permita a la demandante aportar la prueba de que el sintagma Baby-dry ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de él.

- Cuando menos, devuelva el asunto a la Sala de Recurso para que ésta se pronuncie al respecto.

- Condene en costas a la parte demandada.

10 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime la pretensión principal.

- Se pronuncie sobre la pretensión subsidiaria relativa a la devolución del asunto a la Sala de Recurso para que ésta examine la supuesta adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la marca.

— Desestime la pretensión subsidiaria de que se permita a la demandante aportar al Tribunal de Primera Instancia la prueba de la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la marca.

— Condene en costas a la demandante.

- 11 En el marco de la diligencia de ordenación del procedimiento practicada el 25 de enero de 1999, la demandante desistió de su pretensión relativa a que se ordenara a la Oficina conceder una fecha de presentación a su solicitud de marca comunitaria, de lo cual toma nota el Tribunal de Primera Instancia. Por otra parte, solicitó a este Tribunal que ordenase a la Oficina proceder a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, conforme al artículo 40 del Reglamento nº 40/94.

Sobre las pretensiones de anulación

- 12 Con carácter principal, la demandante alega que la Sala de Recurso vulneró, por una parte, lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, por otra, lo establecido en su artículo 7, apartado 1, letra c). Habida cuenta de la estrecha conexión entre las alegaciones formuladas en apoyo de uno y otro motivo, procede examinarlos conjuntamente. Con carácter subsidiario, la demandante invoca la infracción del artículo 62 del Reglamento nº 40/94.

Sobre la infracción del artículo 7, apartado 1, letras b y c), del Reglamento nº 40/94, invocada con carácter principal

Alegaciones de las partes

- 13 La argumentación de la demandante se sustenta en los siguientes puntos.
- 14 Alega que el elemento determinante de una marca consiste en su aptitud para distinguir los productos de una empresa de los de otra. Al examinar la validez de una marca lo único importante es, pues, si el correspondiente signo se presta a ser percibido como indicación de que el producto procede de una empresa determinada.
- 15 A ese fin, la apreciación del poder distintivo de un signo debe hacerse necesariamente poniendo en relación el signo con un producto o servicio determinado, y no *in abstracto*.
- 16 Afirma que la denegación de registro de los signos descriptivos no puede apoyarse en la necesidad de preservar el derecho de los competidores a utilizarlos como indicación para sus productos. En efecto, según el artículo 12 del Reglamento nº 40/94, el titular de una marca no disfruta de un monopolio sobre el signo que la constituye. Por lo demás, la validez de una marca no puede depender de la extensión de los derechos que tendría sobre ella el titular, caso de que estuviera registrada.
- 17 Estima que una marca puede considerarse lícita si el signo o los signos que la constituyen no son exclusivamente descriptivos. A este respecto, el signo debe examinarse globalmente, y no separando los diversos elementos que lo componen. Es exclusivamente descriptivo un signo que no puede interpretarse sino como la descripción del producto o de una de sus cualidades. Por el

contrario, un signo fuerte, pero no exclusivamente descriptivo, es fácilmente memorizable y puede, pues, constituir una marca consolidada para el público.

- 18 Considera que, en el presente caso, es innegable que el público interesado percibirá en la marca Baby-dry, aparte de su función evocadora o descriptiva de una característica del producto, su función indicativa de que el correspondiente producto procede de una empresa determinada.
- 19 La Oficina sostiene que el sintagma Baby-dry no es sino la indicación directa y necesaria del efecto esperado de un pañal. Por consiguiente, habida cuenta de los motivos de denegación absolutos, enunciados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, este signo no puede ser registrado.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 20 A tenor del artículo 4 del Reglamento nº 40/94, el elemento determinante para que un signo susceptible de representación gráfica pueda constituir una marca comunitaria es su aptitud para distinguir los productos de una empresa de los de otra.
- 21 De ello se deduce, en particular, que el carácter distintivo sólo puede apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro del signo.
- 22 Según el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de «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».

- 23 Así pues, el legislador quiso que tales signos, por su propia naturaleza, se considerasen no aptos para distinguir los productos de una empresa de los de otra.
- 24 Por lo demás, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 establece que el apartado 1 «se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».
- 25 En el presente caso, la Sala de Recurso señaló que los pañales se definen, en los diccionarios, haciendo alusión a su función de absorción. Observó que el destino esencial de estos productos coincide con su función de absorción para que el bebé se mantenga seco (en la lengua de procedimiento ante la Oficina: «to keep babies dry»). La demandante no ha impugnado ni la definición de los correspondientes productos, ni su destino.
- 26 Por consiguiente, como se deduce del apartado 17 de la resolución impugnada, el sintagma Baby-dry, apreciado en su conjunto, informa directamente al consumidor sobre el destino de los productos.
- 27 Resulta, además, que el sintagma Baby-dry no va acompañado de ningún elemento adicional que permita que el signo, en su conjunto, sea apto para distinguir los productos de la demandante de los de otras empresas.
- 28 Ante tal situación, la Sala de Recurso actuó con acierto al considerar que el signo se compone exclusivamente de términos que pueden servir, en el comercio, para

designar el destino del producto, y al confirmar que, conforme al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, el sintagma Baby-dry no puede constituir una marca comunitaria.

- 29 Según resulta del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, basta con que concurra uno de los motivos de denegación absolutos en él enumerados para que el signo no pueda ser registrado como marca comunitaria.

Sobre la infracción del artículo 62, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, invocada con carácter subsidiario

Alegaciones de las partes

- 30 Según la demandante, la Sala de Recurso estaba obligada a responder a todos los motivos que la primera había invocado en su recurso, incluidos aquellos que no habían sido sometidos al examinador. Por consiguiente, no podía declarar inadmisibile la prueba propuesta por la demandante con el fin de acreditar que, para los correspondientes productos, el sintagma Baby-dry había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de él, conforme al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.

- 31 La Oficina considera que, en contra de lo establecido en la resolución impugnada, y confirmado en otras resoluciones posteriores de varias Salas de Recurso, éstas no deben, en principio, negarse a examinar elementos que no hayan sido presentados al examinador al apreciar los motivos de denegación absolutos. Observa, sin embargo, que en el presente caso, en el escrito que dirigió a la Sala de Recurso, la demandante se limitó a proponer pruebas.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 32 Con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, la letra c) del apartado 1 del mismo artículo «no se aplicar[á] si la marca hubiera adquirido, para los productos [...] para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma».
- 33 En el presente caso, consta que, durante el procedimiento ante el examinador, la demandante no invocó esta disposición en ningún momento. En su resolución, el examinador estimó que el sintagma Baby-dry no podía ser registrado, habida cuenta de la prohibición enunciada en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 34 En el escrito en el que expuso los motivos del recurso interpuesto contra la resolución del examinador, la demandante impugnó la conclusión extraída por éste. Con carácter subsidiario, finalizó su escrito añadiendo la siguiente indicación: «[...] deseáramos aportar a la Oficina la prueba de que el signo ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso, dado que nuestros pañales Baby-dry están a la venta en toda Europa desde 1993 y son objeto de abundante publicidad».
- 35 En el apartado 22 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que no procedía examinar esta alegación, debido a que la demandante no la había aducido ante el examinador. Estimó que no podía reprocharse a una resolución el no haberse pronunciado sobre un motivo no invocado. Tal apreciación, sin embargo, no afectaba al derecho de la demandante de presentar una nueva solicitud de marca comunitaria en la que aportara la prueba del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso.
- 36 Este Tribunal de Primera Instancia desea recordar que la Oficina fue creada por el Reglamento n° 40/94 con la misión de efectuar el registro de las marcas comunitarias en las condiciones previstas por este Reglamento. La marca

comunitaria, válida en todo el territorio de los Estados miembros, es un importante instrumento de la realización del mercado interior, como resulta del primer considerando del Reglamento.

- 37 Las Salas de Recurso, que forman parte de la Oficina, contribuyen asimismo, dentro de los límites enunciados por el Reglamento, a la aplicación de dicho instrumento.
- 38 En esta perspectiva, existe una continuidad funcional entre el examinador y las Salas de Recurso.
- 39 Este análisis se ve reforzado por la estrecha vinculación de sus respectivas intervenciones, según se configuran en las normas que regulan la presentación y el examen preliminar del recurso. Así, en primer lugar, cuando un solicitante desea impugnar la resolución del examinador, interpone un recurso «ante la Oficina» (artículo 59 del Reglamento n° 40/94). A continuación, este recurso debe ser sometido al examinador, para su «revisión prejudicial» (artículo 60, apartado 1, del Reglamento n° 40/94). Por último, si en el plazo de un mes no se estimare el recurso, éste deberá remitirse inmediata y automáticamente a la Sala de Recurso (artículo 60, apartado 2, del Reglamento n° 40/94).
- 40 El procedimiento ante las Salas de Recurso consta de dos fases distintas, el examen y la resolución.
- 41 Conforme al artículo 61, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, «durante el examen del recurso, la Sala de Recurso invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido».

- 42 Según el artículo 62, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, «examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso fallará sobre el recurso». Este mismo apartado precisa que la Sala se pronunciará sobre el recurso, bien ejerciendo las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolviendo el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento.
- 43 De estas disposiciones y del sistema del Reglamento n° 40/94 se deduce que la Sala de Recurso, que, para resolver sobre un recurso, dispone de las mismas competencias que el examinador, no podía limitarse a rechazar la argumentación de la demandante relativa al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 basándose únicamente en que tal argumentación no había sido expuesta ante el examinador. Una vez examinado el recurso, le correspondía, bien entrar a resolver el fondo de esta cuestión, o bien devolver el asunto a dicho examinador.
- 44 Lo anteriormente expuesto no excluye, en absoluto, que la Sala de Recurso pueda no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieran invocado ante ella o las pruebas que no se le hubieran presentado dentro de plazo, según prevé el artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94. Pero no ocurre así en el caso de autos. En efecto, por una parte, al concluir el escrito en el que expuso los motivos del recurso, la demandante indicó claramente su voluntad de acogerse al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94; por otra parte, no le fue señalado ningún plazo para que aportara las pruebas por ella propuestas.
- 45 Procede llegar a la conclusión, a la vista de todos estos elementos, de que, al declarar la inadmisibilidad de la argumentación de la demandante relativa al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, la Sala de Recurso infringió lo dispuesto en el artículo 62 de este Reglamento.

Sobre las demás pretensiones

Sobre la pretensión de que se autorice a la demandante a acreditar ante el Tribunal de Primera Instancia que el sintagma Baby-dry ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de él

- 46 La demandante no ha expuesto una argumentación específica relativa a esta pretensión.
- 47 La parte demandada alega que el Tribunal de Primera Instancia no debe acceder a esta pretensión, puesto que el fondo de la cuestión en ningún momento fue abordado por la Oficina.
- 48 Consta que, en el presente caso, la posible aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 no ha sido examinada por la Oficina.
- 49 Conforme al artículo 63, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Primera Instancia «será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada».
- 50 Este apartado debe considerarse en relación con el que le precede, según el cual «el recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder», y en el contexto de los artículos 172 del Tratado CE (actualmente artículo 229 CE) y 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación).

- 51 Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia pronunciarse sobre una pretensión relativa a la posible aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, que la Oficina no entró a examinar en cuanto al fondo.

Sobre la pretensión de que se ordene a la Oficina proceder a la publicación de la solicitud de marca, conforme al artículo 40 del Reglamento n° 40/94

- 52 Según el artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda debe contener, en particular, las pretensiones del demandante. En este caso, la pretensión aquí referida no fue formulada en la demanda, sino en la respuesta de la demandante a una diligencia de ordenación del procedimiento. Por consiguiente, procede declarar su inadmisibilidad.
- 53 Por lo demás, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, la Oficina está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la Oficina. A ésta le incumbe extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de la presente sentencia. Así pues, también por este motivo, procede declarar la inadmisibilidad de esta pretensión.

Conclusión

- 54 Habida cuenta de los apartados 32 a 45 *supra*, procede llegar a la conclusión de que la resolución impugnada debe ser anulada por haberse negado la Sala de Recurso, indebidamente, a examinar la argumentación de la demandante relativa al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94. Como ya se ha recordado, incumbe a la Oficina adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente sentencia.

Costas

55 A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá decidir que cada parte abone sus propias costas. En el presente caso, procede decidir que cada una de las partes cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 31 de julio de 1998 (asunto R 35/1998-1).

2) Cada parte cargará con sus propias costas.

Potocki

Bellamy

Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de julio de 1999.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

A. Potocki