

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 5 de marzo de 2003 *

En el asunto T-237/01,

Alcon Inc., antiguamente Alcon Universal Ltd, con domicilio social en Hünenberg (Suiza), representada por los Sres. H. Porter, Solicitor, y C. Morcom, QC, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por la Sra. S. Laitinen, en calidad de agente,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

con la intervención ante el Tribunal de Primera Instancia de:

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, con domicilio social en Olching (Alemania),
representada por el Sr. S.N. Schneller, abogado,

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, dibujos y modelos) (OAMI) de 13 de julio de 2001 (asunto R 273/2000-1),

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

integrado por los Sres. R.M. Moura Ramos, Presidente, y J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de noviembre de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1 A tenor del artículo 51 del 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:

«1. La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

- a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 5 o del artículo 7;

- b) cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 del

artículo 7, no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.

3. Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, la nulidad de la marca sólo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.»

- 2 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 40/94 se denegará el registro de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
- 3 Según el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, el apartado 1, letras b), c) y d), no se aplicará si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

Antecedentes del litigio

- 4 El 1 de abril de 1996 Alcon Pharmaceuticals Ltd presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), en virtud del Reglamento n° 40/94.
- 5 La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo «BSS».

- 6 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción:

«Productos farmacéuticos oftálmicos; soluciones estériles para cirugía oftálmica.»
- 7 La marca se registró el 7 de agosto de 1998 y se publicó el 19 de octubre de 1998.
- 8 Mediante carta de 27 de septiembre de 1999, Alcon Universal Ltd (en lo sucesivo, «demandante») solicitó a la Oficina que se inscribiera en el registro la cesión a su favor de la marca comunitaria controvertida. El 29 de noviembre de 1999 se inscribió en el registro de la Oficina la cesión de dicha marca a la demandante.
- 9 El 7 de diciembre de 1998 la parte coadyuvante solicitó que se declarase la nulidad de la marca comunitaria conforme al artículo 51, apartado 1, del Reglamento n° 40/94. Los motivos invocados son los contemplados en el artículo 7 del Reglamento n° 40/94.
- 10 Mediante resolución de 15 de diciembre de 1999, la División de Anulación declaró la nulidad de la marca comunitaria BSS con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94, al considerar que dicha marca se componía de un signo que se había convertido en habitual en el lenguaje común en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 40/94. Además, la División de Anulación estimó que la demandante no había acreditado que el signo hubiera adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento n° 40/94.

- 11 El 15 de febrero de 2000 se interpuso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, un recurso contra la resolución de la División de Anulación.
- 12 El recurso fue desestimado mediante resolución de la Sala Primera de Recurso de 13 de julio de 2001 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), que fue notificada a la demandante el 18 de julio de 2001.
- 13 La Sala de Recurso consideró que la resolución de la División de Anulación era fundada. Observó que el vocablo «BSS» se utiliza tanto en alemán como en inglés para designar, en el lenguaje común, un producto farmacéutico oftálmico. Además, por lo que se refiere a los artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, la Sala de Recurso consideró que las pruebas presentadas por la demandante no acreditaban que el signo hubiera adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 14 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de septiembre de 2001, la demandante interpuso el presente recurso. La Oficina presentó su escrito de contestación el 28 de enero de 2002. La parte coadyuvante presentó su escrito de contestación el 1 de febrero de 2002. La demandante presentó una réplica el 12 de abril de 2002. La Oficina presentó una duplica el 14 de junio de 2002. La parte coadyuvante presentó una duplica el 1 de julio de 2002.
- 15 Mediante comunicación de 19 de noviembre de 2002, la demandante informó al Tribunal de Primera Instancia del cambio de su denominación social, que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2001.

16 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la resolución impugnada.
- Ordene a la Oficina que desestime la solicitud de que se declare la nulidad de la marca comunitaria.
- Resuelva sobre las costas.

17 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.

18 La parte coadyuvante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.

- 19 En la vista, la demandante desistió de la segunda de sus pretensiones, por la que solicitaba que se ordenase a la Oficina que desestimara la solicitud de que se declarase la nulidad de la marca comunitaria.

Fundamentos de Derecho

- 20 En el presente caso, la demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 51, apartados 1, letra a), y 2, del Reglamento n° 40/94.

Alegaciones de las partes

- 21 La demandante afirma que acreditó ante la División de Anulación de la Oficina que había sido la primera en adoptar el vocablo «BSS» como marca en 1959, que había emprendido iniciativas para conservar el carácter distintivo de dicha marca y que continúa emprendiéndolas.
- 22 En este sentido, la demandante considera que la Sala de Recurso no tuvo suficientemente en cuenta sus iniciativas para controlar el uso que los terceros hacen del término «BSS». En concreto, la demandante sostiene que tomó parte en acciones cuyo objeto era limitar el uso de los términos «IOCARE BSS» por la sociedad Ciba Vision y de los términos «PHARMACIA & UPJOHN BSS» por la sociedad Pharmacia & Upjohn. Además, la demandante estima que la Sala de Recurso ignoró erróneamente la facultad del titular de la marca de combinarla con otra marca sin menoscabar su carácter distintivo.
- 23 En su escrito de réplica, la demandante aporta varios documentos, entre otros, copias de extractos de diccionarios farmacéuticos, una actualización de su «lista de control BSS» presentada ante la Sala de Recurso el 17 de abril de 2000, dieciocho declaraciones de profesionales del sector médico de Francia, Finlandia,

Grecia, Bélgica y los Países Bajos que acreditan el carácter distintivo de la marca BSS, una lista de fechas en las que se comercializaron por primera vez los productos que llevan la marca BSS en los diferentes países europeos, tras su lanzamiento inicial en los Estados Unidos, e información sobre los requisitos para el registro de la marca denominativa BSS en el Reino Unido y Alemania.

- 24 La Oficina considera que la Sala de Recurso actuó correctamente al confirmar la nulidad de la marca comunitaria BSS basándose en la afirmación de la División de Anulación según la cual el término «BSS» es un término genérico en relación con los productos que llevan la marca controvertida.
- 25 En efecto, en opinión de la Oficina, la Sala de Recurso consideró acertadamente que, en el momento en que la demandante solicitó el registro de la marca comunitaria BSS, el término «BSS» se utilizaba, al menos en parte de la Unión Europea, como un acrónimo que designa una «solución salina equilibrada» (Balanced Salt Solution) y que, por tanto, era imposible distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas por el vocablo en cuestión. Según la Oficina, esta circunstancia se ve confirmada por los siete extractos de diccionarios técnicos especializados y de publicaciones científicas en materia oftálmica en lenguas alemana e inglesa y por los numerosos sitios de Internet que la Sala de Recurso examinó en la resolución impugnada.
- 26 En cuanto a la alegación de la demandante según la cual fue ella la que creó los términos «Balanced Salt Solution» y «BSS», la Oficina considera que carece de pertinencia en el presente caso.
- 27 Por otra parte, la Oficina estima que carece de fundamento la alegación de la demandante conforme a la cual la Sala de Recurso no tuvo suficientemente en cuenta los registros nacionales anteriores del vocablo «BSS» ni los que contenían dicho vocablo, puesto que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, dichos registros no vinculan a la Oficina y, además, no coinciden con la marca examinada en el presente caso.

- 28 En cuanto al carácter distintivo adquirido por el uso de la marca BSS, la Oficina considera que la demandante no ha acreditado su existencia, ni ante la División de Anulación ni ante la Sala de Recurso.
- 29 Por último, en su escrito de dúplica, la Oficina alega que los documentos que la demandante presentó por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia en su escrito de réplica son inadmisibles en virtud del artículo 48, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, ya que se aportaron tardíamente y no se justificó este retraso.
- 30 La parte coadyuvante considera que los documentos presentados por la demandante ante la Oficina no son suficientes para mantener el registro de la marca comunitaria BSS. En efecto, en su opinión, numerosos fabricantes utilizan el vocablo «BSS» como término genérico o descriptivo que designa una solución salina equilibrada, sin que la parte demandante haya demostrado haber emprendido iniciativas con el fin de prohibir el uso del vocablo «BSS» por sus competidoras. A este respecto, la parte coadyuvante estima que la «lista de control BSS» presentada por la demandante carece de pertinencia, ya que únicamente menciona un litigio relativo a esta marca y, en cambio, no hace referencia al uso en Alemania de los términos «IOCARE BSS» por la sociedad Ciba Vision y de los términos «PHARMACIA & UPJOHN BSS» por la sociedad Pharmacia & Upjohn.
- 31 La parte coadyuvante estima que el empleo por la propia demandante del vocablo «BSS» junto con otros términos plantea la cuestión de si este uso puede conferir carácter distintivo a uno solo de los elementos que componen el signo.
- 32 En su escrito de dúplica, la parte coadyuvante adjunta varios documentos complementarios para demostrar el carácter genérico y descriptivo de la marca BSS.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 33 En el presente recurso, la demandante impugna la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina que desestima su recurso contra la resolución por la que la División de Anulación de la Oficina declaró, a instancia de la parte coadyuvante, la nulidad de la marca comunitaria BSS registrada para «productos farmacéuticos oftálmicos; soluciones estériles para cirugía oftálmica».
- 34 En este contexto, es preciso examinar si la Sala de Recurso actuó correctamente al considerar, en primer lugar, que la marca comunitaria BSS no hubiera debido registrarse en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 por concurrir, en relación con la marca controvertida, un motivo de denegación absoluto y, de ser así, al declarar, en segundo lugar, que la marca controvertida no había adquirido carácter distintivo por el uso en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento n° 40/94.
- 35 En primer lugar, es preciso señalar que la resolución de la División de Anulación se basa en la aplicación al presente caso del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 40/94, que impide el registro de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. En consecuencia, el control de la legalidad de la resolución impugnada, que confirma la resolución de la División de Anulación, debe efectuarse a la luz de esta misma base jurídica.
- 36 Con carácter preliminar, procede señalar que no existe jurisprudencia comunitaria sobre la aplicación de esta norma. No obstante, el Tribunal de Justicia ha tenido que interpretar el artículo 3, apartado 1, letra d), 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), cuyo contenido es sustancialmente idéntico al del

artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 40/94 (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959).

- 37 Según el Tribunal de Justicia, el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que sólo se opone al registro de una marca cuando los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca (sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 31). Así, procede destacar que el carácter habitual de una marca sólo puede apreciarse, por un lado, en relación con los productos o los servicios que llevan la marca, aunque la disposición controvertida no se refiera expresamente a ellos, y, por otro lado, en relación con la percepción que de ella tenga el público al que se dirigen los productos.
- 38 Por lo que se refiere al público mencionado, hay que señalar que el carácter habitual de un signo se aprecia teniendo en cuenta las expectativas que presumiblemente tiene un consumidor medio del tipo de productos considerados, al que se tiene por un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 47].
- 39 Además, el Tribunal de Justicia ha considerado que, aun cuando es evidente que los respectivos ámbitos de aplicación de las letras c) y d) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104 se superponen, la exclusión del registro de las marcas previstas en la letra d) no se basa en la naturaleza descriptiva de dichas marcas, sino en el uso vigente en los sectores comerciales en que se intercambian los productos y servicios para los que se solicita el registro de las marcas (sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 35).

- 40 Por último, el Tribunal de Justicia ha subrayado que los signos o indicaciones que componen una marca y se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios a los que se refiere la marca no permiten distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, por lo que no cumplen la función esencial de la marca, a menos que hayan adquirido mediante el uso que de ellos se haya hecho un carácter distintivo reconocible con arreglo al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104 (sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 37).
- 41 En el presente caso, procede observar que la marca controvertida se había registrado para «productos farmacéuticos oftálmicos; soluciones estériles para cirugía oftálmica» y que, en consecuencia, el carácter habitual del vocablo «BSS» debe analizarse en relación con estos productos.
- 42 Dado el destino de los productos que llevan la marca controvertida, el público al que se dirigen es un público especialista en materia médica, en concreto, oftalmólogos y cirujanos oftálmicos. Por otra parte, teniendo en cuenta los conocimientos que tienen los médicos y farmacéuticos de la Unión Europea sobre los términos científicos en inglés, que es el idioma técnico en este ámbito, cabe considerar público pertinente a los oftalmólogos y a los cirujanos oftálmicos de toda la Unión Europea.
- 43 Las pruebas presentadas por la parte coadyuvante ante la Oficina relativas al carácter habitual del vocablo «BSS» para el público especialista en oftalmología acreditan que este vocablo se ha convertido en la denominación genérica normal de una solución salina equilibrada (Balanced Salt Solution). En efecto, procede observar que los diccionarios de química, medicina y farmacia, así como los artículos científicos presentados por la parte coadyuvante prueban que la

comunidad científica del sector considera el vocablo «BSS» como un término genérico.

- 44 De este modo, es preciso señalar que, tal como observó la Sala de Recurso en el punto 17 de la resolución impugnada, los diccionarios presentados por la parte coadyuvante ante la División de Anulación (Gross, H.: *Dictionary of Chemistry and Chemical Technology*, Elsevier, 1989; Dr. Heister, R.: *Lexicon medizinisch-wissenschaftlicher Abkürzungen*, F.K. Schattauer Verlag, 1985; Bunjes, W.E.: *Medical and Pharmaceutical Dictionary*, Georg Thieme Verlag, 1981; Hamilton, B., y Guidos, B.: *MASA Medical Acronyms, Symbols & Abbreviations*, Neal Schuman Publishers, Inc., 1984, y De Sola, R.: *Abbreviations*, Elsevier, 1986), así como los artículos presentados ante la Sala de Recurso, entre los que ésta cita los publicados por el Winterlude (edición de 1995) y por el New England Eye Center (edición de 1996), mencionan el vocablo «BSS» como denominación genérica del producto Balanced Salt Solution o Buffered Saline Solution.
- 45 Además, procede observar que las ediciones de los años 1997, 1998 y 1999 de la Rote Liste (vademécum médico alemán), presentadas por la parte coadyuvante ante la División de Anulación, y la del año 2000, presentada ante la Sala de Recurso, ponen de manifiesto que otras empresas, distintas de la demandante, comercializan productos oftálmicos con denominaciones en las que figura el vocablo «BSS». Así, por ejemplo, la edición del año 1999 menciona el uso de la denominación «IOCARE BSS» por la sociedad Ciba Vision, de la denominación «PHARMACIA & UPJOHN BSS» por la sociedad Pharmacia & Upjohn y de la denominación «Serag Ophtal BSS» por la sociedad Serag-Wiessner.
- 46 En consecuencia, la Sala de Recurso, en el punto 19 de la resolución impugnada, consideró acertadamente que las pruebas presentadas por la parte coadyuvante ante la Oficina son suficientes para acreditar que, en los sectores especializados, el término «BSS» se había convertido ya en habitual en la fecha en que la demandante presentó la solicitud de registro de la marca BSS, como denominación genérica de «soluciones estériles para cirugía oftálmica». Por otra parte, es

preciso señalar que la demandante no presentó ante la Oficina pruebas que permitan demostrar que la marca BSS no está comprendida en el ámbito de aplicación del motivo de denegación absoluto contemplado por el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento n° 40/94.

- 47 En cuanto a la alegación de la demandante según la cual ha probado que fue la primera empresa en adoptar, en 1959, el vocablo «BSS» como marca, cabe señalar que este hecho no obsta para que la marca controvertida se haya convertido en habitual 37 años más tarde por haber venido utilizándose desde entonces como denominación genérica en el ámbito oftalmológico.
- 48 En efecto, un signo que, en una determinada época, era apto para constituir una marca, puede, debido al uso que, como denominación habitual de un producto, hagan de él los terceros, perder la capacidad para cumplir las funciones de la marca y, en concreto, la de identificar el origen comercial del producto para permitir al consumidor que adquiere el producto que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior [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].
- 49 En segundo lugar, procede comprobar si la demandante aportó ante la Oficina la prueba de que la marca BSS había adquirido carácter distintivo por el uso en relación con los productos para los que se había registrado.
- 50 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para apreciar el carácter distintivo de la marca, incluido el adquirido por el uso, puede tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las

inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. Si, en vista de tales elementos, los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican el producto, gracias a la marca, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe llegarse a la conclusión de que el requisito exigido por el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104 —y, por analogía, el exigido por el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94— para el registro de la marca se cumple (sentencias 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, apartados 51 y 52, y de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartados 60 y 61).

- 51 El carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse igualmente en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y tomando en consideración la percepción que se presume en un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, en este sentido, la sentencia Philips, antes citada, apartados 59 y 63).
- 52 Por lo que se refiere a la extensión del uso necesaria para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Primera Instancia ha considerado que el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca debe acreditarse en la parte sustancial de la Unión Europea en la que dicha marca carezca de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), de dicho Reglamento [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de marzo de 2000, Ford Motor/OAMI (OPTIONS), T-91/99, Rec. p. II-1925, apartado 27].
- 53 En el presente caso, la demandante debía demostrar ante la Oficina que su marca había adquirido carácter distintivo antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca, el 1 de abril de 1996, o entre la fecha de registro, el 7 de agosto de 1998, y la fecha en que se solicitó que se declarase su nulidad, el 7 de diciembre de 1998, en toda o en una parte significativa de la Unión Europea.

- 54 La demandante considera que la Sala de Recurso no ha apreciado suficientemente las iniciativas que ha emprendido y que continúa emprendiendo con el fin de conservar el carácter distintivo de la marca BSS. La Oficina y la parte coadyuvante consideran que las pruebas presentadas por la demandante ante la Oficina no son suficientes para mantener el registro de dicha marca.
- 55 Es preciso considerar que la cuestión de si un vocablo, habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales del comercio, ha adquirido carácter distintivo por el uso depende, en particular, de la percepción que tiene de él el público al que se dirigen los productos, ya sea como nombre genérico del producto de que se trata, ya sea como signo distintivo de una empresa determinada. En consecuencia, los esfuerzos del titular deben tomarse en consideración en la medida en que producen resultados objetivos en la forma en que el público pertinente percibe el término de que se trata.
- 56 Por lo que se refiere a los documentos presentados por la demandante ante la División de Anulación y, posteriormente, ante la Sala de Recurso, con el fin de acreditar que la marca BSS había adquirido carácter distintivo por el uso, la demandante aportó una «lista de control BSS» y acuerdos que había celebrado con terceros que prueban la existencia de un programa para controlar el uso que los terceros dan a esta marca, en particular, en los Estados Unidos, Italia, Alemania y el Reino Unido. No obstante, se ignora la incidencia de este programa, así como sus resultados en la sensibilización del público al que se dirige.
- 57 En efecto, el hecho de que la demandante haya emprendido iniciativas para garantizar el mantenimiento del carácter distintivo de la marca controvertida no es suficiente para acreditar que dicha marca ha adquirido carácter distintivo por el uso en relación con los productos para los que se solicitó el registro, salvo en el caso de que estas medidas hayan supuesto que el público al que se dirigen tome conciencia del hecho de que el vocablo «BSS» constituye una marca. En este sentido, es preciso señalar que la «lista de control BSS» constituye únicamente un indicio de la intención de la demandante de evitar que sus competidoras usen la marca BSS, pero no prueba que el público al que se dirigen los productos perciba el vocablo «BSS» como una marca y, por tanto, no acredita que el vocablo «BSS» haya dejado de ser una denominación habitual en el ámbito oftalmológico.

- 58 Por último, procede señalar que las alegaciones de la demandante basadas en los datos sobre el volumen de negocios y sobre las inversiones en publicidad, así como los documentos que presentó ante la Oficina, en concreto, los certificados de los registros nacionales de marcas en los que figura el vocablo «BSS» y los folletos relativos a los productos «ALCON BSS» y «BSS PLUS», tampoco son más aptos para determinar el carácter distintivo de la marca BSS que los examinados anteriormente. Además, la demandante no ha formulado ninguna alegación en su demanda sobre el valor probatorio de estos documentos.
- 59 En relación con la alegación de la demandante relativa a la capacidad del titular de una marca para combinarla con otros signos sin menoscabar su carácter distintivo, procede destacar que carece de pertinencia para analizar si la marca BSS ha adquirido carácter distintivo. La complejidad de la fórmula de identificación de los productos que comercializa («ALCON BSS», «BSS PLUS» o «ALCON BSS PLUS») puede, como mucho, constituir un indicio de que la propia demandante considera que la marca BSS no ha adquirido un carácter distintivo suficiente que permita utilizarla sin ningún otro elemento adicional de identificación del producto.
- 60 En consecuencia, procede señalar que la Sala de Recurso consideró fundadamente que la demandante no había demostrado que su marca había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento n° 40/94.
- 61 En cuanto a los documentos adjuntos a la demanda y a la réplica de la parte demandante, así como a la réplica de la parte coadyuvante, que la Sala de Recurso no examinó, al haberse presentado por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, no pueden tomarse en consideración ya que el recurso ante el Tribunal de Primera Instancia tiene por objeto que se controle la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la Oficina en el sentido del artículo 63 del Reglamento n° 40/94.

- 62 En estas circunstancias, dado que la función del Tribunal de Primera Instancia no es reexaminar los elementos de hecho a la luz de documentos presentados por primera vez ante él, procede descartar los documentos que la demandante y la parte coadyuvante han presentado por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria.
- 63 Del conjunto de consideraciones precedentes se desprende que la Sala de Recurso declaró fundadamente que la marca BSS se había convertido en habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio y que la demandante no había acreditado ante la Oficina que la marca controvertida hubiera adquirido, en relación con los productos para los que se había registrado, carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de ella.
- 64 Por tanto, procede desestimar el recurso.

Costas

- 65 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla a pagar las costas de la Oficina y de la parte coadyuvante, según lo solicitado por éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**

- 2) Condenar en costas a la demandante.**

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de marzo de 2003.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos