

Asunto T-402/02

August Storck KG

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Marca figurativa que representa una forma de envoltorio retorcido (forma de papillote) de caramelos — Objeto de la solicitud — Motivo de denegación absoluto — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 — Carácter distintivo adquirido por el uso — Artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 40/94 — Derecho a ser oído — Artículo 73, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 40/94 — Examen de oficio de los hechos — Artículo 74, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 10 de noviembre de 2004 II - 3855

Sumario de la sentencia

- 1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Signos que pueden constituir una marca — Representación gráfica de una marca, en particular de una marca de color — Requisitos que debe cumplir*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 4; Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 3, ap. 2]

2. *Marca comunitaria — Procedimiento de registro — Retirada, limitación y modificación de la solicitud de marca — Obligación de obrar de forma expresa e incondicional — Limitación propuesta con carácter subsidiario — Limitación que no ha de considerarse*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 44, ap. 1]

3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marca figurativa constituida por la representación de un envoltorio retorcido (forma de papillote)*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

4. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Apreciación por la Oficina — Marca solicitada para productos de consumo general — Referencia a la práctica habitual en el comercio de que se trata — Procedencia*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

5. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marca figurativa constituida por la representación de una forma de envoltorio — Carácter distintivo — Criterios de apreciación — Coste de fabricación de la forma — Exclusión*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]

6. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo, descriptivas o de carácter usual — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso — Criterios de apreciación*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 3]

7. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Falta de carácter distintivo — Excepción — Adquisición por el uso — Alcance — Marca carente de carácter distintivo en toda la Comunidad — Adquisición por el uso también en toda la Comunidad*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 3]

8. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Excepción — Adquisición por el uso — Examen por la Oficina — Limitación a los hechos invocados por el solicitante de la marca*

[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, arts. 7, ap. 3, y 74, ap. 1]

1. La representación gráfica de una marca comunitaria, en el sentido del artículo 4 del Reglamento n° 40/94 y de la regla 3, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95, debe permitir que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud. Para desempeñar su función, la representación gráfica debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Así, una simple muestra de un color no responde en sí misma a las exigencias mencionadas, ya que puede alterarse con el tiempo. En cambio, la asociación de una muestra de un color y de una descripción verbal de éste puede constituir una representación gráfica, siempre que la descripción sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible y objetiva. Si dicha asociación no cumple los requisitos establecidos para constituir una representación gráfica, en particular por falta de precisión o carácter duradero, esta carencia puede, en su caso, ser subsanada mediante la adición de una desig-

nación del color a través de un código de identificación internacionalmente reconocido.

(véanse los apartados 25 y 26)

2. Si bien, con arreglo al artículo 44, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, el solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquélla contenga y, por lo tanto, la facultad de limitar la lista de productos y servicios corresponde únicamente al solicitante, que, en todo momento, puede dirigir una solicitud en tal sentido a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), la retirada, total o parcial, de una solicitud de marca comunitaria o la limitación de la lista de productos o servicios que aquélla contenga deben realizarse de forma expresa e incondicional.

Por consiguiente, no puede tomarse en consideración la propuesta del solicitante realizada en el recurso interpuesto contra la desestimación de su solicitud de registro, de limitar la lista de productos a que se refiere la solicitud sólo a una parte de ellos únicamente con carácter subsidiario, es decir, únicamente en el supuesto de que la Sala de Recurso decidiera desestimar tal solicitud para todos los productos a que se refiere ésta.

(véanse los apartados 33 y 34)

3. Carece de carácter distintivo en relación con los productos de que se trata, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, el signo figurativo constituido por la representación de un envoltorio retorcido (forma de papillote) de tono dorado que sirve de presentación a los caramelos, cuyo registro se solicita para «caramelos» pertenecientes a la clase 30 del Arreglo de Niza, en la medida en que el envoltorio retorcido no se diferencia sustancialmente de los envoltorios de los productos de que se trata utilizados normalmente en el comercio, que acuden así con facilidad a la mente como una forma de envoltorio típica de dichos productos, de modo que las características de la combinación

de forma y de color no pueden ser memorizadas por el público correspondiente como indicadores de origen comercial.

(véanse los apartados 57 y 62)

4. En la apreciación de la falta de carácter distintivo intrínseco de la marca comunitaria solicitada, en relación con productos de consumo general, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) puede referirse a la práctica habitual en el comercio de los productos de que se trata, sin que se hayan presentado ejemplos concretos de esta práctica. En efecto, la Oficina puede basar su análisis en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, hechos que cualquier persona puede conocer y que son, en particular, conocidos por los consumidores de dichos productos.

(véase el apartado 58)

5. El coste de fabricación de la forma de que se trata no está entre los criterios pertinentes para juzgar el carácter dis-

tintivo de una marca figurativa comunitaria, constituida por la representación de una forma de envoltorio en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. En efecto, una forma que carece de carácter distintivo no puede adquirir dicho carácter como consecuencia de su coste de fabricación.

(véase el apartado 59)

6. La adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca comunitaria, a la que se refiere el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, exige, en primer lugar, que al menos una parte significativa del público pertinente identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trate, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Sin embargo, no pueden acreditarse las circunstancias en las que es posible considerar que concurre el requisito vinculado a la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso únicamente sobre la base de datos generales y abstractos, como porcentajes determinados.

En segundo lugar, para obtener el registro de una marca en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de esa marca debe demostrarse en la parte sustancial

de la Unión Europea en la que carecía de tal carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) a d), de dicho Reglamento.

En tercer lugar, para apreciar, en un caso concreto, la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso, deben tomarse en consideración factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca y la magnitud de las inversiones realizadas 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 las cámaras de comercio y de industria y otras asociaciones profesionales.

En cuarto lugar, el carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido como consecuencia del 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.

(véanse los apartados 77 a 80)

7. Para que una marca comunitaria, con respecto a la cual el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 existe en toda la Comunidad, pueda ser registrada, debe haber adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso también en toda la Comunidad, en virtud del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento.

(véase el apartado 86)

8. Al apreciar el carácter distintivo de una marca comunitaria adquirido por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) sólo está obligada a examinar los hechos que puedan conferir a la marca solicitada dicho carácter cuando el solicitante los haya invocado.

En efecto, si bien en lo referente al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, no existe ninguna regla que disponga que el examen, por parte de la Oficina (a saber, por el examinador o, en su caso, por la Sala de Recurso), deba limitarse a los hechos invocados por las partes, contrariamente a lo que establece el artículo 74, apartado 1, *in fine*, del mismo Reglamento respecto a los motivos relativos de denegación del registro, a falta de una alegación del solicitante de la marca sobre el carácter distintivo de ésta adquirido por el uso, la Oficina se encuentra en la imposibilidad material de tener en cuenta el hecho de que la marca solicitada adquirió tal carácter.

(véase el apartado 96)