

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 31 de enero de 2001 *

En el asunto T-193/99,

Wm. Wrigley Jr. Company, con domicilio social en Chicago, Illinois (Estados Unidos de América), representada por el Sr. M. Kinkeldey, abogado de Múnich, Maximilianstraße 58, Múnich (Alemania),

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por las Sras. V. Melgar, del Departamento Jurídico, y S. Laitinen, miembro del mismo Departamento, en calidad de agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C. 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: inglés.

dibujos y modelos), de 16 de junio de 1999 (asunto R 216/1998-1), en relación con el registro del vocablo DOUBLEMINT como marca comunitaria,

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

integrado por los Sres. J. Pirrung, Presidente, A. Potocki y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, administradora principal;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 1 de septiembre de 1999;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de diciembre de 1999;

y celebrada la vista el 1 de septiembre de 2000;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 29 de marzo de 1996 la demandante presentó, en virtud del Reglamento (CE) nº 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 marca comunitaria denominativa en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»).
- 2 La marca cuyo registro fue solicitado es el vocablo DOUBLEMINT.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro están incluidos, en particular, en las clases 3, 5 y 30 a tenor 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, más concretamente:

«productos cosméticos; dentífricos incluidos, goma de mascar para usos cosméticos» (clase 3),

«productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, incluida la goma de mascar para usos médicos y chicles con aditivos medicinales» (clase 5),

«café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, galletas, pastelería y confitería, bombones, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza, pimienta; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; confitería y goma de mascar sin aditivos medicinales, confitería, incluidas la goma de mascar; goma de mascar con azúcar, goma de mascar ordinaria; confitería no medicinal, chocolate, azúcares, caramelos» (clase 30).

- 4 Mediante resolución de 13 de octubre de 1998, el examinador denegó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento n° 40/94 por cuanto el vocablo solicitado era puramente descriptivo, por lo que le era de aplicación el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.

- 5 El 8 de diciembre de 1998, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución del examinador. Sostuvo que, considerado conjuntamente, debe apreciarse que con el vocablo se crea una palabra nueva. A su juicio, el consumidor no advertirá que cada una de las palabras «double» y «mint» tiene un único significado, sino que precisará de varias operaciones mentales para la comprensión final de su sentido.

- 6 El recurso fue desestimado mediante resolución de 16 de junio de 1999 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). Esencialmente, la Sala de Recurso estimó que el vocablo controvertido, combinación de dos palabras inglesas sin ningún

elemento de fantasía o imaginativo, era descriptivo de determinadas características de los productos. Por lo tanto, consideró que no podía registrarse como marca comunitaria.

Pretensiones de las partes

7 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la Oficina.

8 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

9 Durante la vista, la Oficina manifestó, sin que la demandante la contradijera al respecto, que, según sus investigaciones, ninguno de los productos incluidos en la

solicitud de registro y enumerados en el apartado 3 anterior podía contener menta. Por su parte, la demandante manifestó que actualmente sus actividades comerciales se centran en la goma de mascar. No obstante, afirmó que su solicitud de registro se refiere a todos los productos mencionados en el apartado 3; en efecto, señala que existe la posibilidad de que sus actividades se diversifiquen y que sean objeto de éstos otros productos distintos de la goma de mascar.

Fundamentos de Derecho

- 10 En apoyo de su recurso la demandante invoca un único motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.

Alegaciones de las partes

- 11 La demandante considera que la disposición controvertida no es aplicable al vocablo DOUBLEMINT. Dicha disposición se refiere únicamente a las marcas compuestas «exclusivamente» por indicaciones de carácter descriptivo. Desde el momento en que se requiere un esfuerzo mental, aunque sea mínimo, para captar claramente un posible significado de la marca, ésta adquiere un carácter sugestivo. Pues bien, la expresión DOUBLEMINT contiene elementos de libre invención.
- 12 Según la demandante, la Sala de Recurso erró al señalar que DOUBLEMINT significa «el doble de menta de lo normal»; en efecto, el consumidor no puede saber cuál es la «cantidad normal de menta» de los productos de que se trata, habida cuenta de que no existe definición alguna al respecto. Por consiguiente, no existe un gusto que sea «el doble de fuerte del normal». El término DOUBLEMINT no indica ninguna característica definible de los productos de que se trata, sino que da una impresión muy extravagante y difusa de la calidad

de esos productos. Tales marcas son las mejores porque se fijan en la mente de los consumidores.

- 13 En cualquier caso, el vocablo DOUBLEMINT debe considerarse en su conjunto. Se trata de una expresión poco corriente y de fantasía. Además, el hecho de que la palabra DOUBLEMINT no figure en ningún diccionario constituye un indicio importante en favor de su carácter inventivo y de fantasía.

- 14 La Oficina señala que, a efectos de la disposición controvertida, las indicaciones descriptivas no son aptas para ser utilizadas como marca. Si se trata de neologismos que, como tales, no figuran en los diccionarios, la práctica de la Oficina consiste en referirse a la comprensión que tenga de los mismos una persona media. En el supuesto de marcas denominativas formadas por varios términos, es preciso basarse, en cada caso concreto, en la comprensión normal y espontánea de una persona media.

- 15 En cuanto al caso de autos, la Oficina recuerda que la expresión compuesta DOUBLEMINT consta de dos términos corrientes en inglés. Un consumidor que vea dicha expresión en un paquete de goma de mascar o en la publicidad de dicho tipo de producto tendrá la impresión de que éste contiene una gran cantidad de menta o de que se le ha añadido un sabor a menta. Dado que el mensaje se limita a describir características inmediatas, no procede registrar el vocablo.

- 16 La Oficina añade que la circunstancia de que el término DOUBLEMINT tenga dos significados —a saber, «el doble de menta de lo normal» y «que tiene el sabor de dos clases de menta»— no confiere al vocablo controvertido un carácter sugestivo, habida cuenta de que cada uno de ambos significados son puramente descriptivos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 17 A tenor del artículo 4 del Reglamento n° 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.
- 18 De ello se deduce, en particular, que los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 sólo pueden apreciarse en relación con los productos para los que se solicita el registro del signo (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI, BABY-DRY, T-163/98, Rec. p. II-2383, apartados 20 y 21).
- 19 Según el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, —única disposición controvertida en el caso de autos— 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 [...] u otras características del producto o del servicio».
- 20 Así pues, el legislador quiso que —sin perjuicio del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94— tales signos, por su propia naturaleza, se considerasen no aptos para distinguir los productos de una empresa de los de otra. En cambio, los signos o indicaciones cuyo significado trasciende el carácter exclusivamente descriptivo pueden ser registrados como marcas comunitarias.
- 21 En el caso de autos procede recordar que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso declara que el vocablo DOUBLEMINT es una combinación de dos palabras inglesas, a saber, la palabra «double» —que significa «formado por dos miembros, cosas, capas, conjuntos» y «al menos el doble del tamaño, valor,

intensidad normales»— así como de la palabra «mint» —que, en particular, significa «todas las plantas aromáticas de la especie relativa a la *Mentha*, cuyas flores son de color violeta y que comprenden la menta verde, la menta piperita y otras hierbas culinarias» y «un caramelo o un bombón aromatizado con un extracto de dicha planta, en particular, la menta piperita»—. Según la Sala de Recurso, dicho vocablo indica de forma directa a los posibles consumidores que los productos de que se trata contienen «el doble de menta de lo normal» o que tienen el «sabor de dos clases de menta».

- 22 La Sala de Recurso en modo alguno considera pertinente la circunstancia de que tanto la palabra «double» como la palabra «mint» tengan significados alternativos, ya que, a juicio de la Sala de Recurso, ante el vocablo controvertido, el consumidor considerará que el producto de que se trata contiene una «gran cantidad de menta» o que tiene «sabor a menta». Llega a la conclusión de que el vocablo controvertido es meramente descriptivo y que, por lo tanto, no puede registrarse como marca comunitaria.
- 23 La Sala de Recurso erró al considerar que el vocablo DOUBLEMINT es exclusivamente descriptivo.
- 24 En primer lugar, usado como término elogioso para calificar un producto determinado, el adjetivo «double» tiene un carácter insólito en relación con los términos laudatorios más directos y comunes como «much», «strong», «extra», «best» o «finest» (mucho, fuerte, extra, mejor u óptimo), máxime si se considera que, en el caso de autos, dicho adjetivo no hace alusión alguna de carácter comparativo al estado «simple» del mismo producto o del producto de un competidor.
- 25 A continuación la propia Sala de Recurso señala que el término «double», en relación con la palabra «mint», tiene dos significados distintos para el posible consumidor: «el doble de menta de lo normal» o «que tiene sabor de dos clases de menta».

- 26 Ahora bien, sobre la base de esta afirmación, no es posible deducir únicamente del vocablo DOUBLEMINT si el producto a que se refiere contiene el doble de menta, por ejemplo, de menta piperita, o si tiene un sabor de dos clases de menta distintas, por ejemplo, menta piperita y menta verde.
- 27 Por último, únicamente en cuanto a la hipótesis de una combinación de dos clases de menta, es posible, además, que el sabor de menta verde o el de otra hierba culinaria sea mucho más intenso que el de la menta piperita, aunque el consumidor deba esperar que un producto que contiene dos clases de menta tenga un sabor muy distinto del de un producto que contenga únicamente doble cantidad de menta piperita.
- 28 Siempre con respecto a una combinación de dos clases de menta, debe recordarse, por último, que «mint» es un término genérico que, según lo declarado por la Sala de Recurso, incluye la menta verde, la menta piperita y otras hierbas culinarias. Por consiguiente, existen varias posibilidades de combinar dos clases de menta, y ello, además, con intensidades de sabor variadas respecto a cada combinación.
- 29 Por consiguiente, los numerosos significados del vocablo compuesto DOUBLEMINT —cada una de cuyas partes integrantes es una palabra inglesa corriente— se imponen de por sí, al menos de manera asociativa o alusiva, para un consumidor medio de lengua inglesa y privan así a dicho signo de toda función descriptiva, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, mientras que, para un consumidor que no domina suficientemente el inglés, por su naturaleza, el vocablo controvertido tendrá un significado vago y de fantasía.
- 30 De todas las consideraciones que preceden se desprende que, referido a los productos relacionados en la solicitud de registro, el vocablo DOUBLEMINT

tiene un sentido equívoco y sugestivo que permite distintas interpretaciones. La multiplicidad de combinaciones semánticas posibles excluye, por lo tanto, que el consumidor retenga una de ellas en particular. Por lo tanto, el vocablo controvertido no permite que el público interesado advierta inmediatamente y sin más reflexión la descripción de una característica de los productos de que se trata.

31 Por consiguiente, dicho vocablo no puede calificarse de exclusivamente descriptivo.

32 De ello se deduce que procede anular la resolución impugnada.

Costas

33 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.

34 En el caso de autos han sido desestimadas las pretensiones de la Oficina. En consecuencia, atendidas las pretensiones de la demandante, procede condenar en costas a la Oficina.

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 16 de junio de 1999 (asunto R 216/1998-1).**

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

Pirrung

Potocki

Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 31 de enero de 2001.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

A.W.H. Meij