

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)  
de 3 de diciembre de 2003 \*

En el asunto T-16/02,

**Audi AG**, con domicilio social en Ingolstadt (Alemania), representada por el Sr. L. von Zumbusch, abogado,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**, representada por los Sres. A. von Mühlendahl y G. Schneider, en calidad de agentes,

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, dibujos y modelos) de 8 de noviembre de 2001 (asunto R 652/2000-1), en la versión corregida mediante resolución de 19 de noviembre de 2001, relativa al registro del signo denominativo TDI como marca comunitaria,

\* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por el Sr. N.J. Forwood, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de enero de 2002,

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 21 de mayo de 2002,

celebrada la vista el 13 de mayo de 2003,

dicta la siguiente

### Sentencia

- 1 El 7 de marzo de 1996, la demandante presentó una solicitud de marca denominativa comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina») en virtud 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.

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo TDI.
  
- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 12 y 37 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, revisado y modificado, y corresponden, para cada una de estas clases, a la descripción siguiente:
  - clase 12: «Automóviles y sus elementos estructurales»;
  
  - clase 37: «Reparación y mantenimiento de automóviles».
  
- 4 Mediante comunicación de 24 de noviembre de 1997, la examinadora indicó a la demandante que la marca solicitada no se podía registrar con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
  
- 5 Mediante escrito de 12 de diciembre de 1997 la demandante presentó observaciones a este respecto y alegó, con carácter subsidiario, que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de ella. Además, solicitó la apertura de la fase oral.
  
- 6 A raíz de una conversación telefónica mantenida el 16 de diciembre de 1998 entre la examinadora y el representante de la demandante éste aportó, mediante escrito de 22 de enero de 1999, entre otros documentos, un sondeo de opinión, llevado a

cabo en Alemania en agosto de 1996 entre un grupo significativo de consumidores, y estadísticas sobre sus exportaciones realizadas entre 1994 y 1997 a varios países, entre ellos a Estados miembros distintos de Alemania, catálogos de venta y artículos de prensa sobre pruebas de vehículos.

- 7 Mediante resolución de 28 de abril de 2000, la examinadora desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento nº 40/94, debido a que el signo denominativo TDI carecía de carácter distintivo de los productos y servicios en cuestión, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Además consideró que las pruebas aportadas por la demandante no bastaban para demostrar que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de ella.
  
- 8 El 16 de junio de 2000, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la examinadora. En el escrito en que exponía los motivos de su recurso, de fecha 13 de julio de 2000, la demandante alegó, en primer lugar, que la resolución de la examinadora había sido adoptada vulnerando su derecho a ser oída. A este respecto alegó, en particular, que no había tenido ocasión de formular observaciones sobre la apreciación de la examinadora conforme a la cual las pruebas aportadas en el procedimiento no bastaban para demostrar que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de ella. En segundo lugar, la demandante afirmó que la resolución de la examinadora adolecía de un error de apreciación puesto que la marca solicitada sí poseía carácter distintivo intrínseco. En tercer lugar y con carácter subsidiario alegó que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de ella. A este respecto alegó, en particular, que la examinadora había interpretado erróneamente los documentos aportados en el procedimiento y no había motivado suficientemente su resolución. Asimismo formuló alegaciones destinadas a demostrar por qué los datos contenidos en estos documentos permitían afirmar que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de ella.

- 9 Mediante resolución de 8 de noviembre 2001 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), que fue notificada a la demandante el 21 de noviembre de 2001, la Sala Primera de Recurso desestimó el recurso por considerar que la marca solicitada está comprendida en el ámbito del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94.
- 10 La Sala de Recurso consideró esencialmente que, aunque la resolución de la examinadora estuviera basada en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, de los fundamentos de Derecho de dicha resolución se desprende claramente que la examinadora también se basó en el artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento (apartado 20 de la resolución impugnada). A este respecto, la Sala de Recurso señaló fundamentalmente que las letras «T», «D» e «I» significan respectivamente, «turbo», «diesel» o «direct» e «injection». Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró que, a pesar de los dos significados posibles del signo TDI, el consumidor medio lo entendía inmediatamente y sin grandes esfuerzos, como «turbo direct injection» o «turbo diesel injection» y, por tanto, la marca solicitada carecía de carácter distintivo. Según la Sala de Recurso, el uso de signos descriptivos es habitual en el sector del automóvil. En estas circunstancias, la Sala de Recurso entendió que las empresas de dicho sector tenían interés legítimo en poder utilizarlas sin ninguna restricción (apartados 23 a 26 de la resolución impugnada).
- 11 En cuanto a la cuestión de si la marca solicitada había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de la misma, la Sala de Recurso señaló fundamentalmente lo siguiente:

«Las pruebas aportadas por la demandante no bastan para demostrar que, en la fecha de presentación de la solicitud, la marca había adquirido carácter distintivo en todo el territorio de la Unión Europea como consecuencia del uso que se había hecho de ella. [Además] habida cuenta del carácter unitario de la marca comunitaria, no basta con que tenga carácter distintivo en Alemania, máxime cuando el público alemán no es el único al que la combinación de las letras “TDI” le resulta conocida. Tampoco es posible deducir del eventual carácter distintivo de

la marca por su uso en Alemania que el signo solicitado presente tal carácter en todo el mercado europeo. [...] A]l comprobar la adquisición de carácter distintivo por el uso es preciso tener en cuenta todos los elementos que permitan deducir que la marca puede servir de indicación del origen [de los productos o servicios]. Así, hay que tener en cuenta elementos como la cuota de mercado detentada por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la magnitud de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de sectores interesados que identifica los productos o servicios como procedentes de determinada empresa gracias a la marca y las declaraciones de las cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. También se puede recurrir a sondeos de opinión. Las circunstancias en las que haya que considerar cumplidos los requisitos de implantación de la marca en los sectores interesados no pueden determinarse tomando únicamente como base datos generales y abstractos, como determinados porcentajes. Al contrario, esta apreciación debe ser objeto de un examen caso por caso, que tenga en cuenta todas las pruebas aportadas [...] Por consiguiente, ni el examinador ni las Salas de Recurso u otra división de la Oficina pueden informar de modo anticipado al solicitante de qué pruebas bastarán para demostrar, en cada caso concreto, que la marca ha conseguido implantarse en los sectores comerciales interesados» (apartados 31 a 33 de la resolución impugnada).

## Procedimiento y pretensiones de las partes

12 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la Oficina.

13 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

### Fundamentos de Derecho

14 En apoyo de su recurso, la demandante invoca cinco motivos. Los motivos primero, segundo y tercero se basan, respectivamente, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letras c) y b), del Reglamento n° 40/94 y del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento. El cuarto motivo se basa en la violación del derecho a ser oído, conferido por el artículo 73 del Reglamento n° 40/94. El quinto motivo está basado en el incumplimiento del deber de motivación.

*Primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94*

### Alegaciones de las partes

15 La demandante niega que las letras «T», «D» e «I» tengan, como iniciales, significados determinados. Además recuerda que la resolución impugnada reconoce que estas letras pueden corresponder, como iniciales, a palabras muy

distintas y que incluso el signo TDI como tal puede tener dos significados distintos. Pues bien, la demandante entiende que esta afirmación es incompatible con la tesis de que el público destinatario comprende este signo inmediatamente y sin mayor esfuerzo.

- 16 La demandante rechaza asimismo la tesis de la Oficina de que el público al que se dirige, es decir, el consumidor medio, entiende el signo TDI, inmediatamente y sin mayor esfuerzo, en el sentido de «turbo direct injection» o de «turbo diesel injection». A este respecto alega que los conceptos que se designan con estos términos son muy específicos desde el punto de vista técnico. Afirma, además, que «turbo diesel injection» es tautológico, puesto que todo motor diesel es un motor de inyección. Como mucho, el signo TDI podría corresponder a las siglas de «turbo direct injection». Sin embargo, la demandante señala que dicho signo no se utiliza ni entiende de esta forma, ya que se trata de un motor diesel, que habitualmente se designa con ese nombre y no como motor de inyección.
- 17 Según la demandante, las asociaciones que pudiera realizar el público correspondiente con las distintas letras que componen la marca solicitada son vagas en el sentido de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de abril de 2001, *Bank für Arbeit und Wirtschaft/OAMI (EASYBANK)* (T-87/00, Rec. p. II-1259, apartado 31). A este respecto afirma que, de los apartados 39 y 40 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, *Procter & Gamble/OAMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251)*, se deduce que el motivo de denegación absoluto a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 sólo se aplicaría si el signo TDI, considerado en conjunto, fuera directamente descriptivo. Pues bien, según la demandante, esto no sucede en el presente asunto. Además, la demandante alega que, en su sentencia de 31 de enero de 2001, *Wrigley/OAMI (DOUBLEMINT)* (T-193/99, Rec. p. II-417), el Tribunal de Primera Instancia consideró que bastaba que uno de los componentes de un signo compuesto de dos palabras tuviera un significado doble para negar, en general, el carácter descriptivo del signo considerado en su conjunto. La demandante opina que de esta sentencia también se deduce que cuando un signo consta de varios componentes, con varios significados cada uno de ellos, las distintas combinaciones implican una multiplicidad de significados del signo considerado en su conjunto, lo cual les impide que éste pueda ser entendido por el público como una indicación directamente descriptiva.

- 18 En estas circunstancias la demandante señala que, dado que el signo TDI no describe los productos y servicios de que se trata, tampoco es imperativo que quede a disposición de los competidores.
- 19 Por último la demandante invoca el hecho de que el signo denominativo TDI ha sido registrado como marca nacional en Alemania, los países del Benelux, Francia e Italia y también como marca internacional. Pues bien, según la demandante, estos registros constituyen un indicio importante de la falta de carácter descriptivo de la marca solicitada, puesto que, cada uno en su ámbito, los organismos nacionales competentes en materia de marcas conocen mejor que la Oficina los hábitos terminológicos en los distintos territorios y zonas lingüísticas de la Comunidad. A este respecto la demandante se remite a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (GIROFORM) (T-331/99, Rec. p. II-433) y al punto 8.1.4 de las directrices de examen de la Oficina.
- 20 Remitiéndose al apartado 28 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (CARCARD) (T-356/00, Rec. p. II-1963), la Oficina recuerda que, a efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, procede examinar, en función de un significado dado del signo denominativo controvertido, si existe, desde el punto de vista del público al que se dirige, una relación suficientemente directa y concreta entre el signo y las clases de productos o servicios para las que se solicita el registro. Además cita el apartado 30 de esta misma sentencia, según el cual para que resulte aplicable el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, basta que un signo denominativo, en al menos uno de sus significados potenciales, designe una característica de los productos o servicios correspondientes.
- 21 La Oficina considera que también pueden ser descriptivas las combinaciones de letras como pueden ser siglas que, en sí mismas, no forman palabras inteligibles, siempre y cuando el público interesado asocie la combinación de las letras al concepto que representa. A este respecto cita el ejemplo de la combinación de letras «SA», que, en la mente del público, representa el concepto de «sociedad anónima».

- 22 Según la Oficina, la Sala de Recurso ha considerado acertadamente que la mayoría del público interesado entiende la sigla TDI como «turbo diesel injection» y que, por consiguiente, tiene carácter descriptivo. El hecho de que según la demandante esta sigla no tenga sentido desde el punto de vista técnico y que el consumidor tenga una idea equivocada del contenido descriptivo de dicha sigla no altera esta afirmación, puesto que el carácter descriptivo de un signo debe apreciarse desde el punto de vista del público interesado —en el presente asunto, los compradores actuales y potenciales de vehículos— y no del fabricante. La oficina afirma asimismo que el hecho de que el signo TDI caracterice a una clase de motor y no al conjunto del vehículo carece de relevancia para la legalidad de la resolución impugnada puesto que una marca también tiene carácter descriptivo si describe un componente esencial del producto.
- 23 En cuanto a los registros nacionales anteriores invocados por la demandante, la Oficina, remitiéndose al apartado 41 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de febrero de 2002, Mag Instrument/OAMI (forma de linternas) (T-88/00, Rec. p. II-467), recuerda que dichos registros sólo pueden servir de indicio. Señala, además, que el registro de la marca TDI fue criticado en Alemania y discutido por la doctrina.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 24 Con carácter preliminar debe señalarse que la Sala de Recurso consideró con buen criterio que, aunque la resolución de la examinadora sólo mencionara expresamente el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, de los fundamentos de Derecho de esta resolución se desprende claramente que también se basó en el artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento (apartado 20 de la resolución impugnada). Por consiguiente, al basar su propia resolución en esta disposición, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta de oficio un nuevo motivo de denegación absoluto, respecto al cual hubiese debido proporcionar a la demandante ocasión de pronunciarse previamente.

- 25 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, debe denegarse 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, y otras características del producto o del servicio». Además, 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».
- 26 El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 prohíbe que los signos o indicaciones a que se refiere se reserven a una única empresa por razón de su registro como marca. Por tanto, esta disposición persigue un objetivo de interés general, que exige que tales signos o indicaciones puedan ser libremente utilizados por todos (véanse, por analogía, las 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, apartado 25; de 8 de abril de 2003, *Linde y otros*, asuntos acumulados C-53/01, C-54/01 y C-55/01, Rec. p. I-1091, apartado 73, y de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01, aún no publicada en la Recopilación, apartado 52).
- 27 Desde este enfoque, los signos e indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 son los que pueden servir, en un uso normal desde el punto de vista del público destinatario, para designar directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro (sentencia *Procter & Gamble/OAMI*, antes citada, apartado 39). Por tanto, la apreciación del carácter descriptivo de un signo sólo puede llevarse a cabo, por una parte, poniéndolo en relación con los productos o servicios de que se trate y, por otra, en relación con la forma en que el público interesado lo entienda.
- 28 En el presente asunto, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 26 de la resolución impugnada, que los productos y servicios de que se trata se destinan al consumidor medio, extremo que no ha sido negado por la demandante. Pues bien, procede suponer que el consumidor medio es 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 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 27].

- 29 Por lo que se refiere a la alegación de la demandante de que los terceros, y más concretamente sus competidores, no tienen necesidad de utilizar el signo denominativo controvertido para designar los productos y servicios a que se refiere la solicitud, procede señalar que la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto, actual y serio (véase, por analogía, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 35). Además, el interés general que subyace en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 implica que todas las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o servicio en el sentido de esta norma estén a la libre disposición de todos y no puedan registrarse (véase, por analogía, la sentencia Linde y otros, antes citada, apartado 74). Por consiguiente, para aplicar el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 únicamente debe examinarse, sobre la base de un significado dado al signo denominativo de que se trata, si existe, desde el punto de vista del público interesado, una relación suficientemente directa y concreta entre el signo y las características de los grupos de productos o servicios para los que se solicita el registro.
- 30 Con carácter preliminar debe señalarse que el signo denominativo TDI se compone de tres letras. Pues bien, como se desprende de los documentos aportados por la Oficina al Tribunal de Primera Instancia, en el sector automovilístico, las combinaciones de letras se emplean habitualmente para indicar las características de los vehículos, o, más concretamente, las de los motores. Por consiguiente, la estructura de este signo no es inusual.
- 31 Respecto al significado del signo denominativo TDI, del apartado 26 de la resolución impugnada y de las explicaciones proporcionadas por la Oficina en su escrito de contestación se deduce que la Oficina considera que este signo

denominativo constituye la abreviación de «turbo diesel injection» o bien de «turbo direct injection». A este respecto la demandante yerra cuando afirma que el signo denominativo controvertido en el presente asunto no tiene un significado claro y determinado. En efecto, si se tienen en cuenta los productos y servicios para los que se solicitó el registro del signo y la forma en que el público interesado lo entiende, los significados de los que parte la Sala de Recurso resultan exactos.

32 Esta conclusión no se ve menoscabada por la alegación de la demandante de que ninguna de las letras «T», «D» e «I» tiene un significado determinado, puesto que cada una de ellas puede evocar, como inicial, palabras muy distintas. En efecto, el significado de un signo denominativo debe examinarse como tal, considerándolo en conjunto. Así sucede también cuando, como ocurre con la marca solicitada, el signo denominativo consiste en una combinación de varias letras aisladas. Por consiguiente, para analizar el significado de tal signo denominativo no es preciso averiguar si, analizadas por separado, las distintas letras que lo integran también tienen un significado claro y determinado. Lo mismo cabe decir respecto a la cuestión de si otras combinaciones de esas mismas letras, acompañadas o no de otras, tienen idéntico significado o no.

33 A continuación debe señalarse que también carece de pertinencia la tesis de la demandante de que la expresión «turbo diesel injection» es tautológica, suponiendo que fuera correcta desde el punto de vista técnico. En efecto, al apreciar el carácter descriptivo de un signo denominativo únicamente debe tenerse en cuenta el punto de vista del público interesado que, en el presente asunto, no tiene por qué disponer de los conocimientos técnicos que le permitan descubrir el carácter tautológico de la expresión. Además, el hecho de que un signo denominativo sea tautológico no implica que no tenga un significado claro y determinado. Por otra parte, la propia demandante reconoce que el signo TDI podría corresponder a «turbo direct injection», aunque afirme que el signo no se utiliza y entiende de esta forma, puesto que se trata de un motor diesel, que habitualmente se designa con ese nombre y no como motor de inyección. Sin embargo, este argumento no hace sino confirmar la tesis de la Oficina de que, desde el punto de vista del público interesado, el signo TDI puede corresponder a «turbo diesel injection».

- 34 En cuanto a la naturaleza de la relación existente entre el signo denominativo TDI y los productos y servicios a que se refiere la solicitud de marca, la resolución impugnada no hace precisión alguna. No obstante, procede considerar que, por lo que se refiere a la primera clase de productos mencionada en la solicitud de marca, esto es, los vehículos, este signo denominativo designa su calidad. En efecto, el hecho de estar provisto de un motor «turbo diesel injection» o «turbo direct injection» constituye una característica esencial de un vehículo. En cuanto a la segunda clase de productos (reparación y mantenimiento de automóviles), el signo denominativo TDI designa su naturaleza.
- 35 Respeto a los servicios de reparación y mantenimiento a que se refiere la solicitud de marca, el signo denominativo TDI designa su destino. A este respecto no puede excluirse ciertamente que estas clases de servicios también comprendan servicios que no guarden ninguna relación con los vehículos equipados con un motor TDI y que, por consiguiente, el signo denominativo TDI no sea descriptivo de todos los servicios incluidos en esas clases. No obstante, procede señalar que la demandante solicitó el registro del signo denominativo de que se trata para el conjunto de cada una de ellas. Por tanto, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso en lo que atañe al conjunto de dichas clases de servicios (véase, en este sentido, la sentencia EuroHealth, antes citada, apartado 33).
- 36 A este respecto y en contra de lo que afirma la demandante, el hecho de que el signo denominativo pueda tener dos significados distintos carece de pertinencia. En efecto, en la mente del público interesado y habida cuenta de cada uno de los significados posibles, este signo denominativo designa una característica de los productos y servicios de que se trata que puede tener relevancia para el público al elegir un vehículo. Pues bien, esta conclusión sigue siendo válida en el caso de que alguna parte del público interesado sólo atribuya al signo denominativo TDI uno de los dos significados posibles. A este respecto, procede recordar que, para que resulte aplicable el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, basta que un signo denominativo, en al menos uno de sus significados potenciales, designe, desde el punto de vista del público interesado, una característica de los productos o servicios correspondientes (sentencia CARCARD, antes citada, apartado 30; véanse también las conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs en el asunto en el que recayó la sentencia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, apartados 42 a 47).

- 37 Por tanto, desde el punto de vista del público interesado, existe una relación suficientemente directa y concreta entre el signo denominativo TDI y las características de los productos y servicios a que se refiere la solicitud de marca. Así lo confirma el hecho de que, en determinadas publicaciones de carácter publicitario, la propia demandante utilice este signo denominativo para describir los distintos modelos de vehículos que comercializa. Así, un anuncio reproducido en el anexo K 8 de la demanda y referido al modelo A 2 está redactado de esta forma: «Un auto interamente en alluminio, da oggi anche in versione TDI» (un vehículo completamente en aluminio, también disponible a partir de hoy en versión TDI). Asimismo, en otro anuncio publicitario reproducido en el anexo K 8 de la demanda, el motor del modelo A 6 se presenta como el «primer motor V 6 TDi».
- 38 La Sala de Recurso ha indicado implícitamente, en el apartado 31 de la resolución impugnada, que el signo denominativo TDI es descriptivo de los productos y servicios de que se trata en toda la Comunidad. Esta afirmación es acertada. En efecto, puesto que los vehículos se comercializan, en principio, con la misma denominación en todo el mercado interior, hay que considerar que no existe diferencia entre las distintas partes de la Comunidad en cuanto a la forma en que el público interesado entiende un signo denominativo de estas características –en concreto, del signo TDI– y la relación existente entre éste y los productos y servicios a que se refiere la solicitud de marca.
- 39 De ello se deduce que la Sala de Recurso no ha incurrido en error de Derecho al considerar que, desde el punto de vista del público interesado, el signo denominativo TDI podía servir para designar, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, las características esenciales de los productos y servicios a que se refiere la solicitud de marca.
- 40 En cuanto a los registros del signo denominativo TDI como marca nacional en varios Estados miembros, invocados por la demandante, procede recordar que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de objetivos y normas que le son específicos, pues su aplicación es independiente de todo sistema nacional [sentencias del Tribunal de Primera

Instancia de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electrónica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartado 47, y de 5 de diciembre de 2002, BioID/OAMI (BioID), T-91/01, Rec. p. II-5159, apartado 45]. Por consiguiente, la posibilidad de registrar un signo como marca comunitaria sólo debe apreciarse desde el punto de vista de la normativa comunitaria pertinente. La Oficina y, en su caso, el juez comunitario, no están vinculados por una decisión adoptada en un Estado miembro o un país tercero mediante la que se admita la posibilidad de registrar ese mismo signo como marca nacional. Y ello aunque tal decisión se haya adoptado con arreglo a una normativa nacional armonizada en virtud de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1). Por tanto, las alegaciones de la demandante basadas en la existencia de los citados registros carecen de relevancia. Además, la demandante no ha formulado ninguna alegación sustancial que pudiera deducirse de estas decisiones nacionales e invocarse en apoyo del motivo invocado.

- 41 De lo anterior se deduce que procede desestimar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.

*Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94*

Alegaciones de las partes

- 42 La demandante impugna la tesis, contenida en la resolución de la examinadora, conforme a la cual el hecho de que una empresa sea la única en utilizar una indicación descriptiva determinada, o la utilice con mucha más frecuencia que otras, con la consecuencia de que gran parte del público interesado se la atribuya, no basta para permitirle registrar esta indicación como marca.

- 43 Respecto al sondeo de opinión que aportó en el procedimiento ante la examinadora, la demandante afirma que, en contra de la interpretación que le dio la examinadora, de él se deduce que, cuando se presentó la solicitud de marca, esto es, en 1996, el 30 % de las personas encuestadas asociaban el signo TDI a su empresa y, en general, el 65 % de estas personas conocían dicho signo. La demandante añade que se trata de porcentajes elevados, que sólo alcanzan un número muy reducido de marcas. Además, continúa, su tasa de implantación en los demás Estados miembros y, más concretamente en Francia e Italia, eran y siguen siendo comparables a los relativos a Alemania, puesto que las ventas y los gastos en publicidad también lo eran.
- 44 A este respecto la demandante alega que desde 1990 ha hecho gran uso de la marca solicitada. Afirma haber vendido hasta finales de 1996, 426.353 vehículos con esta marca en toda la Comunidad, que supone un volumen de negocios de alrededor de 10.600 millones de euros. Hasta finales de 2001 estas cifras alcanzaron 1.611.337 vehículos, que suponen un volumen de negocios de alrededor de 45.000 millones de euros. Además la demandante afirma que los gastos publicitarios en que incurre anualmente para la comercialización de sus vehículos con la marca solicitada ascienden en Alemania a varias decenas de millones de marcos alemanes y en otros Estados miembros, como Francia, Reino Unido, Italia y España, a varios millones de marcos alemanes. Por último afirma que su cuota de mercado en toda la Comunidad es del 5 % de los vehículos con motor diesel, lo que la sitúa, en su opinión, a la cabecera de este segmento del mercado.
- 45 Por otra parte la demandante alega que, para evaluar la proporción del público interesado que llega incluso a identificar una marca con el origen comercial de los productos o servicios de que se trata (en lo sucesivo, «grado de implantación de la marca»), también debe tenerse en cuenta el uso que de ella hacen otras empresas en virtud de una licencia o, en el caso de las empresas que forman parte del mismo grupo que el solicitante de la marca, en virtud de una mera autorización. Por tanto, continúa, en el presente asunto debe tenerse en cuenta el uso de la marca solicitada por las empresas del grupo Volkswagen, es decir, Volkswagen, Seat y Skoda. A este respecto señala que hasta finales de 1996 en toda la Comunidad estas empresas habían vendido con la marca solicitada 475.266 vehículos y, hasta

finales de 2000, 2.185.174 vehículos. Además, los gastos de publicidad en que incurrieron en Alemania las empresas del grupo Volkswagen para la comercialización de sus vehículos con la marca solicitada ascendieron aproximadamente a 4,4 millones de DEM en 1995, a 18,9 millones de DEM en 1996, a 2,9 millones de DEM en 1997, a 2,7 millones de DEM a 1998, a 29,2 millones de DEM en 1999 y a 28,4 millones de DEM en 2000. La demandante añade que estas empresas han gastado, al menos desde 1995, varios millones de marcos alemanes anuales con fines publicitarios en cada uno de los grandes Estados miembros.

- 46 Con carácter cautelar la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que ordene la comparecencia como testigo del Sr. Klaus le Vrang y la realización de un sondeo de opinión con objeto de comprobar si la marca TDI ha adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella en la Comunidad Europea.
- 47 La Oficina recuerda que una marca sólo debe haber adquirido carácter distintivo por el uso en el territorio en el que existe un motivo de denegación del registro. Respecto al grado de implantación de la marca, la Oficina considera que, hasta el momento presente, la jurisprudencia sólo ha elaborado criterios imprecisos. A este respecto, recuerda que, en el apartado 52 de la sentencia *Windsurfing Chiemsee*, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que se cumplían los requisitos de registro de la marca, exigidos por el artículo 3, apartado 3, de la Primera Directiva 89/104 si los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, asocian a determinada empresa la marca de que se trate, teniendo en cuenta que esta asociación no puede afirmarse basándose únicamente en función de datos generales y abstractos, como pueden ser porcentajes determinados. A este respecto la Oficina considera que, aunque no se deduzca claramente de la sentencia *Windsurfing Chiemsee*, antes citada, en el caso de una marca consistente en una cifra o una sola letra el grado de implantación invocado debe ser mayor que en el caso de indicaciones que sólo son descriptivas de determinadas particularidades de los productos o servicios.

- 48 En el presente asunto la Oficina afirma que la demandante ha acreditado, mediante el sondeo de opinión aportado, que como máximo un 22 % de las personas encuestadas asociaban el signo TDI a determinada empresa o a varias empresas del mismo grupo. La Oficina comparte el criterio de la examinadora y de la Sala de Recurso conforme al cual este porcentaje es demasiado bajo para permitir sacar conclusiones sobre la implantación de la marca. Según la Oficina, la examinadora también mostró un criterio acertado al extrapolar dichas cifras para determinar la situación de la demandante en los demás Estados miembros y llegar a la conclusión de que, probablemente, dichos porcentajes son aún más bajos en dichos Estados. Añade que ni los gastos publicitarios ni los datos sobre volumen de negocios invocados por la demandante enervan esta valoración.
- 49 Lo mismo cabe decir, según la Oficina, de los nuevos documentos aportados en anexo a la demanda para acreditar el grado de implantación de la marca solicitada, suponiendo incluso que su presentación ante el Tribunal de Primera Instancia sea admisible. A este respecto la Oficina señala que los datos contenidos en esos documentos prueban, efectivamente, la gran actividad de la demandante en los ámbitos de publicidad y ventas, pero no demuestran que el grado de implantación de la marca solicitada fuera mayor en el momento de presentación de la solicitud de marca que en la fecha en la que se realizó el sondeo de opinión.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 50 En virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, los motivos de denegación absolutos que figuran en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del mismo Reglamento no se oponen al registro de una marca si ésta ha 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. En efecto, en el supuesto contemplado por el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, el hecho de que el signo que constituye la marca de que se trate sea percibido de hecho por el público interesado como una indicación del origen comercial de un

producto o servicio, es el resultado de un esfuerzo económico del solicitante de la marca. Pues bien, esta circunstancia justifica excluir las consideraciones de interés público subyacentes en el apartado 1, letras b) a d), del mismo artículo, que exigen que las marcas a que se refieren estas disposiciones puedan ser libremente utilizadas por todos para evitar la creación de una ventaja competitiva ilegítima en favor de un único operador económico (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2002, SAT.1/OAMI (SAT.2) (T-323/00, Rec. p. II-2839, apartado 36).

- 51 En primer lugar, de la jurisprudencia relativa a la interpretación del artículo 3, apartado 3, de la Primera Directiva 89/104, cuyo contenido normativo es esencialmente idéntico al del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, se deduce que la adquisición de carácter distintivo por el uso de la marca exige que al menos un porcentaje significativo del público interesado identifique gracias a la marca los productos o servicios de que se trata atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Sin embargo, las circunstancias en que puede considerarse cumplido el requisito vinculado a la adquisición de carácter distintivo por el uso no pueden establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como pueden ser porcentajes determinados (en este sentido, véanse las sentencias del Tribunal de Justicia *Windsurfing Chiemsee*, antes citada, apartado 52, y de 18 de junio de 2002, *Philips*, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartados 61 y 62).
- 52 En segundo lugar, para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca deberá acreditarse en la parte sustancial de la Comunidad en la que dicha marca carecía 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 tercer lugar, para apreciar en un caso concreto la adquisición del carácter distintivo por el uso, deben tenerse en cuenta factores como, entre otros, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca y la importancia de las inversiones hechas por la

empresa para promocionarla. La prueba del carácter distintivo adquirido puede desprenderse, particularmente, de las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales, así como de los sondeos de opinión (en este sentido, véanse las sentencias Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartados 51 y 53, y Philips, antes citada, apartado 60).

- 54 En cuarto lugar, la adquisición de carácter distintivo por el uso debe haberse producido con anterioridad a la presentación de la solicitud [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 36].
- 55 La cuestión de si, en el presente asunto, la Sala de Recurso ha incurrido en error de Derecho al considerar que la marca solicitada no podía registrarse con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 debe examinarse a la luz de estas consideraciones.
- 56 Como se ha indicado en el apartado 38 *supra*, el motivo de denegación absoluto a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/90 existe, respecto a la marca solicitada, en toda la Comunidad. Por tanto, esta marca debe haber adquirido carácter distintivo por el uso en toda la Comunidad para poder ser registrada con arreglo al artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento.
- 57 Durante el procedimiento administrativo ante la Oficina, la demandante alegó implícitamente, en su escrito de 22 de enero dirigido a la examinadora, que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de ella en toda la Comunidad. Reiteró esta alegación en el escrito que exponía los motivos de recurso ante la Oficina, fechado el 13 de julio de 2000.

- 58 Por lo que se refiere, en primer lugar, a los mercados de los Estados miembros distintos de Alemania, en el procedimiento administrativo ante la Oficina la demandante únicamente aportó estadísticas sobre sus exportaciones de los años 1994 a 1997 a diversos países, entre ellos los Estados miembros distintos de Alemania, así como catálogos de venta y artículos de prensa sobre pruebas de vehículos. Además, el sondeo de opinión aportado por la demandante sólo se refiere al mercado alemán.
- 59 En el apartado 31 de la resolución impugnada la Sala de Recurso consideró, implícitamente y sin motivarlo de manera circunstanciada, que estos elementos no bastaban para demostrar que, en la fecha de presentación de la solicitud, la marca solicitada hubiera adquirido carácter distintivo por el uso que se había hecho de ella en los Estados miembros distintos de Alemania.
- 60 Sin embargo, la demandante no ha aportado ningún dato que permita afirmar que dicha apreciación es incorrecta. En efecto, las únicas cifras de venta presentadas por la demandante, que, por lo demás, no indican la cuota de mercado a que se refiere la marca solicitada, no permiten afirmar que en los Estados miembros distintos de Alemania el público interesado o, al menos, un porcentaje significativo de él, percibe la marca solicitada como una indicación del origen comercial de los productos y servicios de que se trata. Lo mismo sucede con los catálogos de venta y los artículos de prensa.
- 61 No obstante, en su recurso la demandante invoca dos hechos nuevos en apoyo de su tesis de que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo por el uso que se había hecho de ella en toda la Comunidad. En concreto, alega el número de vehículos vendidos con la marca solicitada entre 1990 y 2001, el volumen de negocios correspondiente y los gastos en publicidad que realizó anualmente para promocionar la venta de sus vehículos con esa marca. Por último, afirma que su cuota de mercado en toda la Comunidad es del 5 % de los vehículos con motor diesel, lo que la sitúa, en su opinión, a la cabecera de este segmento del mercado.

Además, solicita al Tribunal de Primera Instancia con carácter cautelar que ordene la comparecencia como testigo de uno de sus empleados, el Sr. Klaus le Vrang, y la realización de un sondeo de opinión.

62 A este respecto procede señalar que la invocación de estos hechos es irrelevante.

63 En efecto, se ha de observar, en primer lugar, que, conforme a jurisprudencia reiterada, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que el acto fue adoptado (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 1999, Salomon/Comisión, T-123/97, Rec. p. II-2925, apartado 48, y de 14 de mayo de 2002, Graphischer Maschinenbau/Comisión, T-126/99, Rec. p. II-2427, apartado 33). A continuación, en virtud del artículo 63, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, la anulación o la modificación de una resolución de la Sala de Recurso sólo es posible si ésta adolece de una ilegalidad material o formal. Así pues, el recurso ante el juez comunitario está únicamente destinado a controlar la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso, y no a volver a examinar el asunto. Por tanto, en principio la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso no puede ponerse en entredicho invocando ante el Tribunal de Primera Instancia hechos que, aunque sean anteriores a la fecha de adopción de tal resolución, no habían sido invocados en el procedimiento administrativo ante la Oficina. Esto sólo sería posible si se demostrara que la Sala de Recurso debía haber tenido en cuenta de oficio estos hechos durante el procedimiento administrativo antes de adoptar cualquier resolución en el asunto.

64 A este respecto procede recordar que la Sala de Recurso está obligada a tener en cuenta un hecho que pueda ser pertinente al apreciar la adquisición de carácter distintivo por el uso sólo en el caso de que el solicitante de la marca lo haya invocado en el procedimiento administrativo ante la Oficina (sentencia ECOPY, antes citada, apartado 47).

- 65 En el presente asunto, los hechos mencionados en el apartado 61 *supra* no fueron invocados en el procedimiento administrativo ante la Oficina. Por consiguiente, estos hechos, suponiendo que resultaran probados, no podrían poner en entredicho la legalidad de la resolución impugnada. En consecuencia, procede considerar que su invocación es irrelevante, como se indica en el apartado 62 *supra*.
- 66 Además, por las razones expuestas en el apartado 60 *supra*, estos hechos tampoco permiten demostrar que la marca solicitada haya adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella en los Estados miembros distintos de Alemania. En concreto, por lo que se refiere a la alegación de la demandante de que posee en toda la Comunidad una cuota de mercado del 5 % de los vehículos equipados con motor diesel, procede señalar que, aún suponiendo que resultara probado este hecho, tampoco permite llegar a la conclusión de que, en los Estados miembros distintos de Alemania, el público interesado o, al menos un porcentaje significativo de él, perciba la marca solicitada como una indicación del origen comercial de los productos y servicios de que se trata. Por otra parte y en relación con los hechos posteriores a la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 7 de marzo de 1996, éstos carecen de pertinencia al apreciar si la marca ha adquirido carácter distintivo por razón del uso, debido a la regla expuesta en el apartado 54 *supra*.
- 67 Por los motivos expuestos en los apartados 62 a 65 *supra* tampoco procede ordenar la práctica de las pruebas solicitadas por la demandante. En efecto, la Oficina sólo está obligada a tener en cuenta un elemento de prueba encaminado a demostrar que la marca solicitada adquirió carácter distintivo por el uso si el solicitante de la marca lo aportó durante el procedimiento administrativo ante la Oficina (sentencia ECOPY, antes citada, apartado 48).
- 68 Por consiguiente, la demandante no ha acreditado que la marca solicitada hubiera adquirido carácter distintivo por el uso que se había hecho de ella en los Estados miembros distintos de Alemania. Pues bien, esta afirmación basta para desestimar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, sin que sea necesario comprobar si la demandante ha acreditado que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo por el uso que se había hecho de ella en Alemania.

*Cuarto motivo, basado en la violación del derecho a ser oído*

## Alegaciones de las partes

- 69 La demandante alega que la Oficina ha violado su derecho a ser oída, que le confiere el artículo 73 del Reglamento nº 40/94. Afirma que, en una conversación telefónica, la examinadora le sugirió que aportara determinados documentos, dándole a entender que, una vez que fueran aportados, registraría la marca solicitada con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94. Pues bien, según la demandante, la Oficina debería haberle indicado que consideraba insuficientes los documentos aportados, para que ella pudiera aportar elementos de prueba adicionales. Además, la Oficina debería haberle indicado que exigía la prueba de que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo por razón del uso que se había hecho de ella en toda la Comunidad, como se desprende del apartado 31 de la resolución impugnada.
- 70 La Oficina responde que la supuesta violación del derecho a ser oída alegada por la demandante se refiere al procedimiento ante la examinadora, y no ante la Sala de Recurso. En este contexto afirma que, en cualquier caso, la Sala de Recurso no ha violado su derecho a ser oída, puesto que llevó a cabo un examen completo de los hechos, motivos y alegaciones formulados por la demandante.

## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 71 A tenor del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, las resoluciones de la Oficina sólo pueden fundarse en los motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse. Esta disposición se refiere tanto a los motivos de hecho como a los de Derecho, así como a las pruebas.

- 72 Con carácter preliminar procede señalar que la alegación de la Oficina conforme a la cual la supuesta violación del derecho a ser oída alegada por la demandante se refiere al procedimiento ante la examinadora, y no ante la Sala de Recurso, carece de pertinencia. En efecto, en el escrito en que expone los motivos de su recurso la demandante alegó que no había tenido ocasión de formular observaciones sobre la afirmación de la examinadora de que las pruebas aportadas en el procedimiento no bastaban para demostrar que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de la misma. Por consiguiente, mediante este motivo la demandante reprocha en realidad a la Sala de Recurso no haber anulado la resolución de la examinadora a pesar del supuesto vicio procesal del que adolecía dicha resolución.
- 73 La examinadora basó su decisión en que únicamente el 22 % de los encuestados asociaba la marca solicitada a una empresa determinada. Pues bien, este hecho se deduce del sondeo de opinión que aportó la propia demandante. Fue precisamente al valorar este hecho desde el punto de vista del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 cuando la examinadora consideró que, en el presente asunto, no se cumplía el requisito vinculado a la adquisición de carácter distintivo por el uso.
- 74 En estas circunstancias la examinadora no estaba obligada a oír a la demandante respecto a la apreciación de los elementos de hecho en que se basa su resolución.
- 75 A este respecto procede considerar que la apreciación de los hechos forma parte de la propia resolución. Pues bien, el derecho a ser oída se refiere a todos los elementos de hecho o de Derecho que constituyen el fundamento de la resolución, pero no a la posición final que la administración decide adoptar (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de enero de 1999, *Neue Maxhütte Stahlwerke y Lech-Stahlwerke/Comisión*, asuntos acumulados T-129/95, T-2/96 y T-97/96, Rec. p. II-17, apartado 231).

- 76 Por tanto, dado que la examinadora no estaba obligada a oír a la demandante respecto a la apreciación de los elementos de hecho en que había basado su resolución, ésta no se adoptó en violación del derecho a ser oído.
- 77 No obstante, en su recurso la demandante alega que, en una conversación telefónica, la examinadora le había indicado que la marca se registraría con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 si conseguía aportar determinados documentos relativos a la adquisición de carácter distintivo por el uso. Sin embargo, según el apartado 19 de la resolución impugnada, la examinadora se limitó a indicar a la demandante los «documentos que pudieran servir, *a priori*, como prueba [de la implantación de la marca entre el público interesado]» («welche Unterlagen [zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung] grundsätzlich in Frage kommen können»). Pues bien, la demandante no niega estos hechos. En la vista reconoció, en respuesta a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia, que la examinadora no había declarado que los documentos de que se trata serían considerados *a priori* suficientes para permitir el registro de la marca solicitada, al amparo del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.
- 78 A este respecto procede señalar, en primer lugar, que, a instancia de la Oficina, es posible recurrir a comunicaciones telefónicas para facilitar el desarrollo del procedimiento, al menos en los procedimientos en los que sólo hay una parte.
- 79 En segundo lugar, en el presente asunto y habida cuenta del contenido de la conversación telefónica, sobre el que ambas partes están actualmente de acuerdo, la examinadora no infundió en la demandante esperanzas justificadas, de manera que el principio de protección de la confianza legítima no exigía que advirtiera a la demandante de la calificación jurídica que iba a dar a los hechos que se desprenden de dichos documentos.

- 80 En cualquier caso, e incluso suponiendo que la resolución de la examinadora se hubiera adoptado vulnerando el derecho a ser oído, la Sala de Recurso no estaba obligada a anular la resolución de la examinadora por ese único motivo, a falta de ilegalidad en cuanto al fondo.
- 81 En efecto, en virtud de la continuidad funcional que existe entre el examinador y la Sala de Recurso [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY), T-163/98, Rec. p. II-2383, apartados 38 a 44, y de 12 de diciembre de 2002, Procter & Gamble/OAMI (forma de un jabón), T-63/01, Rec. p. II-5255, apartado 21], la competencia de las Salas de Recurso de la Oficina implica volver a examinar las resoluciones adoptadas por las unidades de la Oficina que se pronuncian en primera instancia. En el marco de este reexamen, el éxito del recurso depende de si podía legalmente adoptarse una nueva resolución con el mismo contenido que la resolución impugnada en el momento en que se dirimió el recurso. Así, incluso en caso de que la resolución impugnada no adolezca de ilegalidad alguna, las Salas de Recurso pueden estimar el recurso basándose en hechos nuevos invocados por la parte que lo haya interpuesto o incluso basándose en pruebas nuevas aportadas por ésta, con la única salvedad del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.
- 82 Por tanto, si, en el momento en que se dirige el recurso, puede adoptarse una resolución nueva con el mismo dispositivo que la resolución impugnada, el recurso debe desestimarse, en principio, aunque la resolución impugnada adolezca de un vicio procesal. Lo mismo cabe decir en el supuesto de que tal vicio haya dejado incompleto el fundamento jurídico o fáctico de la primera resolución, por haberse impedido a la parte afectada invocar una norma de Derecho o aportar un elemento de hecho o una prueba en el procedimiento. En efecto, tal vicio puede subsanarse en el procedimiento de recurso, puesto que la Sala de Recurso está obligada, salvo en el caso de presentación durante el procedimiento de recurso de nuevos elementos de hecho o de nuevas pruebas, a basar su resolución en la misma base jurídica y fáctica en la que debió basar la suya la unidad que se pronunció en primera instancia. Así, con la única salvedad del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, no existe estancamiento entre el

procedimiento ante la unidad y el procedimiento ante la Sala de Recurso. A este respecto la Oficina señala acertadamente que, en el presente asunto, procedió a un examen completo de los hechos, motivos y alegaciones formulados por la demandante.

- 83 A la luz de las consideraciones realizadas en los apartados 24 a 68 *supra*, resulta en el presente asunto que, en el momento en que se resolvió el recurso, podía adoptarse una resolución con el mismo dispositivo que en la de la examinadora, es decir, la desestimación de la solicitud de marca. Por consiguiente, aún suponiendo que la resolución de la examinadora se hubiera adoptado vulnerando el derecho a ser oído, la Sala de Recurso no estaba obligada a anularla.
- 84 De lo anterior se deduce que procede desestimar el motivo basado en la violación del derecho a ser oído.

*Quinto motivo, basado en el incumplimiento del deber de motivación*

Alegaciones de las partes

- 85 La demandante afirma que la resolución impugnada no está suficientemente motivada, incumpliendo los requisitos exigidos por la norma 50, apartado 2, letra h), del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94. A este respecto alega, en primer lugar, que, en el apartado 31 de la resolución impugnada la Sala de Recurso se limitó, por lo que se refiere a la aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, a afirmar que las pruebas aportadas por la demandante eran insuficientes, sin explicar las razones que subyacían a esta conclusión. En segundo lugar, la demandante alega que las

consideraciones contenidas en los apartados 25 y 26 de la resolución impugnada, relativos a la falta de carácter distintivo intrínseco de la marca solicitada, sólo se referían expresamente a la zona lingüística germanófono. Pues bien, según la demandante la resolución impugnada no motiva suficientemente la razón de exigir que se acreditara la adquisición del carácter distintivo por el uso en el conjunto del territorio comunitario.

- 86 La Oficina afirma que la Sala de Recurso ha confirmado el criterio de la examinadora en cuanto a la aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94. Por consiguiente, según la Oficina, la Sala de Recurso ha hecho suya la motivación contenida en la resolución de la examinadora a ese respecto. Pues bien, la Oficina señala que de esta resolución se desprende que la examinadora consideró que el sondeo aportado por la demandante mostraba un grado de notoriedad demasiado débil para poder llegar a la conclusión de que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo por el uso, incluso sólo en el mercado alemán.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 87 En virtud del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, las resoluciones de la Oficina deben ser motivadas. Además, la regla 50, apartado 2, letra h), del Reglamento nº 2868/95 dispone que la resolución de la Sala de Recurso debe incluir los motivos. A este respecto, procede considerar que el deber de motivación impuesto de esta forma tiene el mismo alcance que el que se desprende del artículo 253 CE.
- 88 Es jurisprudencia reiterada que la motivación exigida por el artículo 253 CE debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento del autor del acto. Esta obligación tiene la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su

control sobre la legalidad de la decisión (véanse, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comisión, C-350/88, Rec. p. I-395, apartado 15, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 2000, Kuijer/Consejo, T-188/98, Rec. p. II-1959, apartado 36).

- 89 Por otra parte, de la jurisprudencia se desprende que el contexto en que se adoptó la decisión, que se caracteriza, en particular, por el intercambio entre el autor de la decisión y la parte afectada, puede endurecer, en circunstancias particulares, las exigencias de motivación (sentencia Kuijer/Consejo, antes citada, apartados 44 y 45).
- 90 En el presente asunto, la marca solicitada sólo habría podido registrarse al amparo del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 si hubiera adquirido carácter distintivo por el uso en toda la Comunidad (apartado 56 *supra*). Por consiguiente, la Sala de Recurso estaba obligada a exponer, al menos por lo que se refiere a una parte sustancial de la Comunidad, los motivos por los que las pruebas aportadas por la demandante no permitían llegar a la conclusión de que la marca solicitada hubiera adquirido en dicha parte carácter distintivo por el uso.
- 91 Estos requisitos no los cumplen ni los fundamentos de la resolución impugnada, que exponen de manera general que las pruebas aportadas por la demandante no permitían llegar a la conclusión de que, en la fecha de presentación de la solicitud, la marca hubiera adquirido en todo el territorio de la Unión europea carácter distintivo por el uso que se había hecho de ella (apartado 31, primera frase, de la resolución impugnada), ni los fundamentos por los que la Sala de Recurso afirma que, habida cuenta del carácter unitario de la marca comunitaria, no es suficiente la eventual existencia de carácter distintivo en Alemania (apartado 31, segunda frase, de la resolución impugnada). Lo mismo sucede con los fundamentos de la resolución impugnada que reiteran los criterios de apreciación del carácter distintivo adquirido por el uso, como han sido desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (apartado 32 de la resolución impugnada).

- 92 En contra de la motivación contenida en la resolución de la examinadora, la empleada por la Sala de Recurso ha dejado abierta –implícitamente– la cuestión de si la marca solicitada había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de ella en Alemania (apartado 31, segunda y tercera frases, de la resolución impugnada). Respecto a la eventual adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la marca en los demás Estados miembros, se limita a exponer que de la eventual adquisición de tal carácter distintivo en Alemania no se podía inferir que la marca solicitada también lo tuviera en el conjunto del mercado europeo (apartado 31, tercera frase, de la resolución impugnada).
- 93 No obstante, en el escrito en que expone los motivos del recurso ante la Oficina, la demandante censuró, en particular, el hecho de que la examinadora hubiera interpretado de manera errónea las pruebas aportadas en el procedimiento ante ella. Además afirmó que no constituía una motivación suficiente la tesis de la examinadora, conforme a la cual el grado de implantación de la marca solicitada en los Estados miembros distintos de Alemania era probablemente inferior al grado de implantación que se deducía del sondeo de opinión efectuado en Alemania. Por último formuló alegaciones destinadas a demostrar que las pruebas aportadas en el procedimiento ante la examinadora permitían llegar a la conclusión de que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de la misma en los Estados miembros distintos de Alemania.
- 94 En estas circunstancias y a la luz del principio expuesto en el apartado 89 *supra*, la Sala de Recurso debería haber rechazado, al menos sumariamente, las alegaciones formuladas por la demandante en contra de los motivos en los que se basó la resolución de la examinadora y, en particular, haber expuesto las razones por las que las pruebas aportadas en el procedimiento ante la examinadora no permitían llegar a la conclusión de que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de la misma en los Estados miembros distintos de Alemania.

- 95 Al no proporcionar tales explicaciones, la Sala de Recurso ha incumplido el deber de motivación que le incumbía en virtud del artículo 73 del Reglamento n° 40/94 y de la regla 50, apartado 2, letra h), del Reglamento n° 2868/95.
- 96 No obstante, esta constatación no implica por sí sola la anulación de la resolución impugnada.
- 97 En efecto, un demandante no tiene interés legítimo en la anulación por vicios de forma de una decisión si la anulación de ésta sólo puede dar lugar a que se adopte una nueva decisión, idéntica en cuanto al fondo, a la decisión anulada (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de julio de 1983, Geist/Comisión, 117/81, Rec. p. 2191, apartado 7; y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 1992, Díaz García/Parlamento, T-43/90, Rec. p. II-2619, apartado 54, y de 20 de septiembre de 2000, Orthmann/Comisión, T-261/97, RecFP pp. I-A-181 y II-829, apartados 33 y 35). Pues bien, en el presente asunto, del apartado 68 *supra* se deduce que no ha resultado probado que la marca solicitada haya adquirido carácter distintivo a consecuencia del uso, conforme al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.
- 98 En consecuencia, procede considerar que la demandante no tiene interés legítimo en la anulación de la resolución impugnada, cuya sola ilegalidad consiste en una insuficiencia de motivación y cuya anulación, consiguientemente, sólo podría dar lugar a que se adopte una nueva resolución idéntica en cuanto al fondo.
- 99 Por tanto, procede desestimar por inoperante el presente motivo.

100 En estas circunstancias, no procede examinar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. En efecto, es jurisprudencia reiterada que basta que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos para que no pueda registrarse el signo como marca comunitaria [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Sunrider/OAMI (VITALITE), T-24/00, Rec. p. II-449, apartado 28, y BioID, antes citada, apartado 50].

101 Por consiguiente, procede desestimar el recurso.

## Costas

102 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. No obstante, en virtud del artículo 87, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, en circunstancias excepcionales el Tribunal de Primera Instancia puede repartir las costas.

103 En el presente asunto procede constatar que, por una parte, la demandante ha perdido el proceso y, por otra parte, la resolución impugnada adolecía de falta de motivación. Por consiguiente, procede ordenar que la demandante soporte tres cuartas partes de sus propias costas y tres cuartas partes de las de la Oficina, y que ésta soporte una cuarta parte de sus propias costas y una cuarta parte de las de la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
  
- 2) **La demandante soportará tres cuartas partes de sus propias costas y tres cuartas partes de las costas en que haya incurrido la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).**
  
- 3) **La Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) soportará una cuarta parte de sus propias costas y una cuarta parte de las costas en que haya incurrido la demandante.**

Forwood

Pirrung

Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de diciembre de 2003.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung