

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)  
de 15 de marzo de 2006 \*

En el asunto T-129/04,

**Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG**, con domicilio social en Unterhaching (Alemania), representada por los Sres. R. Kunz-Hallstein y H. Kunz-Hallstein, abogados,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**, representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 20 de enero de 2004 (asunto R 367/2003-2), por la que se deniega el registro como marca comunitaria de un signo tridimensional en forma de botella,

\* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y el Sr. A.W.H. Meij y la Sra. I. Pelikánová,  
Jueces;

Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera  
Instancia el 1 de abril de 2004;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera  
Instancia el 28 de julio de 2004;

vistas las preguntas escritas formuladas a las partes por el Tribunal de Primera  
Instancia el 23 de mayo de 2005;

celebrada la vista el 12 de julio de 2005;

dicta la siguiente

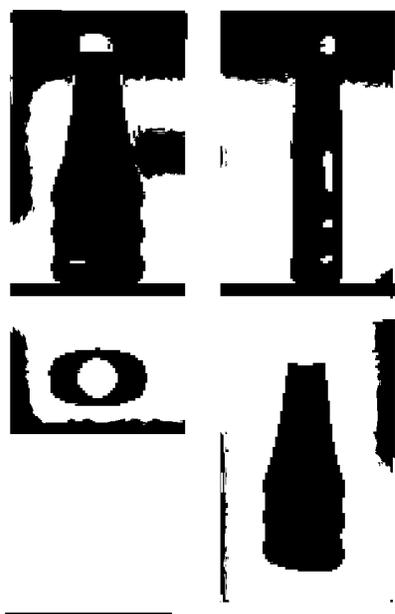
### **Sentencia**

#### **Antecedentes del litigio**

- <sup>1</sup> El 14 de febrero de 2002, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y

modelos) (OAMI) 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, reivindicando la prioridad de una solicitud inicial presentada en Alemania el 16 de agosto de 2001.

- 2 Mediante dicha solicitud se instaba el registro de un signo tridimensional en forma de botella, que se reproduce a continuación (en lo sucesivo, «marca solicitada»):



- 3 Los productos para los que se solicitaba el registro pertenecen a las clases 29, 30 y 32 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios

para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:

- clase 29: «pimientos, concentrado de tomate, leche y productos lácteos, yogur, nata fresca, aceites y grasas comestibles»;
  
- clase 30: «especias; sazonadores; mostaza, productos a base de mostaza; mayonesa, productos a base de mayonesa; vinagre, productos a base de vinagre; bebidas producidas con vinagre; mayonesa condimentada; salsa sazonadora; aromas y esencias para uso alimentario; ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico, utilizados como aromas para la fabricación de alimentos; salsa de rábano picante; ketchup y preparados a base de ketchup, salsas de frutas; salsas para ensalada»;
  
- clase 32: «bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas».

4 Mediante resolución de 1 de abril de 2003, el examinador denegó la solicitud de registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Llegó a la conclusión de que, por un lado, los anteriores registros nacionales no vinculaban a la OAMI y de que, por otro lado, la forma de la marca solicitada no presentaba ningún elemento singular y fácilmente identificable que le permitiera distinguirse de las formas usuales disponibles en el mercado y garantizara su función indicadora del origen comercial.

5 La Segunda Sala de Recurso desestimó, mediante resolución de 20 de enero de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), el recurso interpuesto por la demandante,

que se basaba fundamentalmente en lo inhabitual y particular de la botella en cuestión. Se adhirió a este respecto a los argumentos aducidos por el examinador. Añadió que, dado que se trataba de una marca constituida por la forma del envase, era necesario tener en cuenta que la percepción del público al que se dirige la marca no es necesariamente la misma que la que provoca una marca denominativa, figurativa o tridimensional que no evoque el aspecto del producto designado. El consumidor final al que se dirige la marca presta habitualmente más atención a la etiqueta de la botella que a la simple forma del recipiente, sin añadidos ni color algunos.

- 6 La Sala de Recurso señaló que la marca solicitada no presentaba ningún rasgo adicional que le confiriera la capacidad de distinguirse netamente de las formas que están normalmente disponibles y de permanecer en la memoria del consumidor como indicación del origen. Precisó que sólo es posible llegar a la particular justificación formulada por la demandante tras un examen analítico detallado, que el consumidor medio al que se dirige la marca no se molesta en hacer.
  
- 7 Por último, la Sala de Recurso observó que la demandante no podía invocar el registro de la marca solicitada en la Oficina de marcas alemana, puesto que un registro nacional de este tipo, aun cuando pueda tomarse en consideración, no es decisivo. Además, en opinión de la Sala de Recurso, los documentos relativos a este registro que había presentado la demandante no precisaban los motivos que habían llevado a aceptar el registro del signo de que se trata.

### **Pretensiones de las partes**

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

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

9 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

## Fundamentos de Derecho

10 La demandante invoca cuatro motivos, basados, respectivamente, en el incumplimiento por la OAMI de las reglas que rigen la carga de la prueba, en infracción del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (primer motivo); en la vulneración por la OAMI del artículo 6 *quinquies*, letra A, apartado 1, del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, nº 11847, p. 108; en lo sucesivo, «Convenio de París»), al haber privado de protección al registro nacional anterior (segundo motivo); en la infracción por la OAMI del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París y del artículo 2, apartado 1, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas, de 15 de abril de 1994 (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»), al no haber examinado suficientemente el registro nacional anterior (tercer motivo), y en la vulneración por la OAMI del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, por haber ignorado tanto el carácter distintivo de la marca solicitada como el hecho de que sus rasgos no tengan ninguna función técnica (cuarto motivo).

*Sobre el primer motivo, basado en la vulneración del artículo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94*

### Alegaciones de las partes

- 11 La demandante considera que la Sala de Recurso ha incumplido la obligación que le incumbe en virtud del Reglamento n° 40/94 de demostrar la falta de carácter distintivo, al haberse limitado a afirmar que la forma de que se trata se percibe como la propia de una botella corriente y no como una indicación de su origen comercial, sin fundamentar su conclusión con ejemplos concretos. Sostiene que corresponde a la OAMI, obligada a examinar de oficio los hechos a la hora de comprobar si concurren motivos de denegación absolutos, demostrar que no existe carácter distintivo. Sólo si la OAMI prueba que la marca solicitada carece de carácter distintivo intrínseco, puede el solicitante pasar a demostrar que éste se ha adquirido con el uso.
  
- 12 En la vista, la demandante precisó que también el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París hace recaer la carga de la prueba en la OAMI. A juicio de la demandante, en el mencionado artículo se dispone que la protección de una marca registrada en un Estado signatario del Convenio de París debe ser la regla y su denegación, la excepción, que ha de ser objeto de interpretación restrictiva.
  
- 13 La OAMI se opone a las alegaciones de la demandante por estimar que el examen de oficio de los hechos no guarda relación con la carga de la prueba. Añade que no está obligada a aportar una prueba negativa, como lo es la demostración de la falta de carácter distintivo. Por último, alude a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia para justificar que, por lo que respecta a la falta de carácter distintivo, sólo le incumbe la obligación de motivación. Asimismo, estima que, según la jurisprudencia, puede basarse en datos generales procedentes de la experiencia, como en el presente caso, y que, de ser oportuno, es el solicitante quien debe aportar datos concretos y fundamentados que demuestren que los consumidores a los que se dirige el signo lo perciben como indicativo del origen comercial.

## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 14 En primer lugar, debe observarse que la referencia de la demandante al Convenio de París, invocado durante la vista, carece de eficacia. El artículo 6 *quinquies* de este Convenio, que versa sobre la protección y el registro de las marcas registradas en otro Estado signatario del Convenio de París, no regula de modo alguno el reparto de la carga de la prueba en los procedimientos de registro de marcas comunitarias.
- 15 En segundo lugar, procede señalar que, en el examen de la concurrencia de los motivos absolutos de denegación previstos en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, compete a la OAMI la misión de apreciar si alguno de dichos motivos se opone a la solicitud de marca, tras efectuar un análisis objetivo e imparcial de las circunstancias del caso a la luz de las disposiciones aplicables del Reglamento n° 40/94, tal como han sido interpretadas por el juez comunitario, y tras dar al solicitante la oportunidad de formular observaciones y de informarse acerca de la motivación de la decisión adoptada. Esta decisión debe basarse en una apreciación jurídica que, por su propia naturaleza, no está sometida a una obligación de prueba, puesto que su procedencia puede discutirse en el marco de un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia (véase el apartado 18 de la presente sentencia).
- 16 Con arreglo al artículo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, en el examen de la concurrencia de los motivos de denegación absolutos, la OAMI tiene la obligación de proceder de oficio al examen de los hechos pertinentes que puedan llevar a la aplicación de alguno de tales motivos.
- 17 Si la OAMI estima que se dan hechos que justifican la aplicación de un motivo de denegación absoluto, debe informar de ello al solicitante y darle la posibilidad de retirar o de modificar su solicitud o de presentar observaciones, conforme al artículo 38, apartado 3, del mencionado Reglamento.

- 18 En el caso de que se plantee denegar la solicitud de marca debido a la concurrencia de un motivo de denegación absoluto, la OAMI tiene que motivar su decisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73, primera frase, del Reglamento n° 40/94. Esta motivación tiene la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados conozcan 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 [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de abril de 2004, Sunrider/OAMI — Vitakraft-Werke Wührmann y Friesland Brands (VITATASTE y METABALANCE 44), T-124/02 y T-156/02, Rec. p. II-1149, apartados 72 y 73, y la jurisprudencia allí citada].
- 19 En tercer lugar, debe señalarse que para llegar a la conclusión de que la marca solicitada no tiene carácter distintivo intrínseco, la Sala de Recurso 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, por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, apartado 29]. En tal caso, la Sala de Recurso no está obligada a proporcionar ejemplos de esa experiencia práctica.
- 20 Precisamente en esta experiencia adquirida se basó la Sala de Recurso al observar, en el apartado 52 de la resolución impugnada, que el consumidor al que se dirige la marca solicitada la percibe como una forma de botella de las que corrientemente se utilizan para contener bebidas, condimentos y alimentos líquidos, y no como la marca de un determinado fabricante.
- 21 Puesto que invoca el carácter distintivo de la marca solicitada en contra de este análisis, efectuado por la Sala de Recurso sobre la base de la experiencia mencionada, corresponde a la demandante proporcionar indicaciones concretas y sólidas que demuestren que la marca solicitada tiene carácter distintivo, bien intrínseco, bien adquirido por el uso, tarea para la que se encuentra mucho más capacitada, habida cuenta de su profundo conocimiento del mercado [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Unilever/OAMI (Pastilla ovoide), T-194/01, Rec. p. II-383, apartado 48].

- 22 De lo anterior se desprende que no es fundada la alegación de la demandante de que, al no haber proporcionado tales indicaciones, la Sala de Recurso incumplió el artículo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94. Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo.

*Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración del artículo 6 quinquies, letra A, apartado 1, del Convenio de París*

#### Alegaciones de las partes

- 23 La demandante alega que, al llegar a la conclusión de que la marca solicitada carece de carácter distintivo en el territorio de la Comunidad, la OAMI consideró inválida y, por lo tanto, no merecedora de protección en territorio alemán la marca alemana anterior que amparaba el mismo signo, registrada por la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina de patentes y marcas alemana). La demandante estima que este comportamiento de la OAMI supone una infracción del artículo 6 *quinquies*, letra A, apartado 1, del Convenio de París, que impide a la OAMI declarar que la marca no puede quedar protegida en el territorio del Estado signatario del Convenio de París en el que fue registrada.
- 24 La OAMI alega que el artículo 6 *quinquies*, letra A, apartado 1, del Convenio de París estipula que la marca registrada en el país de origen ha de ser protegida en el extranjero tal cual, es decir, como fue registrada, con las salvedades indicadas en el mismo artículo. El artículo 6 *quinquies*, letra B, inciso ii), prevé expresamente que se denegará el registro en caso de que la marca no tenga carácter distintivo. La OAMI precisa que la denegación del registro de una marca comunitaria no implica la anulación del registro nacional que proteja el mismo signo.

## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 25 Aun suponiendo que la OAMI esté obligada a respetar el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París, debe observarse, en primer lugar, que la demandante parte de la premisa errónea de que la OAMI declaró inválido un registro existente en un Estado signatario del Convenio de París. En efecto, en virtud del quinto considerando del Reglamento nº 40/94, el Derecho comunitario de marcas no sustituye a los derechos de marcas de los Estados miembros. Por lo tanto, la resolución impugnada, que deniega el registro como marca comunitaria de la marca solicitada, no afecta ni a la validez ni a la protección en territorio alemán del registro nacional anterior. De ello se deriva que, en contra de lo afirmado por la demandante, la OAMI no ha privado al registro nacional anterior de protección en el territorio alemán al adoptar la resolución impugnada ni, en consecuencia, ha vulnerado el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París.
- 26 En segundo lugar, en cuanto a las alegaciones formuladas por la demandante en el presente motivo en contra de la OAMI, por no haber admitido el registro de la marca solicitada en virtud del artículo 6 *quinquies*, letra A, apartado 1, del Convenio de París, procede señalar, al igual que la OAMI, que ese mismo artículo, en su letra B, inciso ii), prevé la posibilidad de que se deniegue el registro de una marca que carezca de carácter distintivo. Por consiguiente, la OAMI no ha infringido el artículo 6 *quinquies*, letra A, apartado 1, del Convenio de París por el simple hecho de haber denegado el registro de la marca solicitada debido a la concurrencia del motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, que prohíbe el registro de los signos que carezcan de carácter distintivo. Dado que la procedencia de la conclusión de la Sala de Recurso acerca de la falta de carácter distintivo de la marca solicitada es objeto del cuarto motivo, no procede examinarla en el marco del presente motivo.
- 27 Se desprende de lo anterior que el segundo motivo debe ser desestimado.

*Sobre el tercer motivo, basado en la vulneración del artículo 73 del Reglamento n° 40/94, del artículo 6 quinquies del Convenio de París y del artículo 2 del Acuerdo ADPIC*

## Alegaciones de las partes

- 28 La demandante estima que la OAMI no ha examinado de modo suficiente el registro de un signo idéntico al amparado por la marca solicitada, previamente efectuado por la Deutsches Patent- und Markenamt. A su juicio, la marca comunitaria y los registros nacionales guardan relación, por cuanto es posible reivindicar la antigüedad de éstos. La demandante llega a la conclusión de que la OAMI debe tener en cuenta los registros nacionales anteriores. Con carácter subsidiario, estima que, debido a que la base jurídica que proporcionan la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), y el Reglamento n° 40/94 es concordante, la OAMI y la Administración nacional de que se trata deben aplicar los mismos criterios, previstos en ambos textos, y que, en consecuencia, la OAMI tiene la obligación, que le imponen el Reglamento n° 40/94, el Convenio de París y el Acuerdo ADPIC, de explicar por qué la aplicación que da a estos criterios difiere de la practicada por la Administración nacional.
- 29 La OAMI alega que las referencias al Convenio de París y al Acuerdo ADPIC carecen de eficacia, puesto que estos textos atañen a la obligación de motivación. Añade que la motivación de una resolución debe hacer manifiestas, de forma clara y unívoca, las consideraciones efectuadas por la autoridad competente. Según la OAMI, la resolución impugnada respetó estas exigencias, ya que la Sala de Recurso indicó que el registro nacional anterior no tenía carácter vinculante en el régimen de marcas comunitario.

## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 30 Con carácter preliminar, las alegaciones de la demandante relativas al Convenio de París y al Acuerdo ADPIC han de ser desestimadas. A diferencia del Reglamento n° 40/94, estos dos Tratados no prevén la obligación de motivar las decisiones, por lo que carecen de pertinencia en el marco del presente motivo.
- 31 Asimismo, debe desestimarse la alegación de la demandante de que el titular de una marca nacional puede reivindicar la antigüedad de ésta en relación con una solicitud de registro comunitario o de una marca comunitaria que amparen el mismo signo y productos o servicios idénticos. Es cierto que de los artículos 34 y 35 del Reglamento n° 40/94 se desprende que, como ha afirmado la demandante, en caso de que el titular de una marca comunitaria que haya reivindicado la antigüedad de una marca nacional anterior idéntica renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerará que continúa disfrutando de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada. Sin embargo, las mencionadas disposiciones no pueden tener por objeto ni por efecto que se garantice al titular de una marca nacional su registro como marca comunitaria, aun cuando concurra un motivo de denegación absoluto o relativo.
- 32 Por lo que respecta a la alegación de que no se efectuó un examen del registro alemán anterior, procede observar que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas, que persigue objetivos que le son específicos, pues su aplicación es independiente de todo sistema nacional. Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria sólo puede apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente, de tal modo que la OAMI y, en su caso, el juez comunitario no están vinculados por una decisión adoptada por un Estado miembro que admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional. Esta conclusión se impone también en los casos en que dicha decisión haya sido adoptada en aplicación de una normativa nacional

armonizada con la Directiva 89/104 [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 47].

33 No obstante, los registros ya efectuados en dichos Estados miembros constituyen un elemento que, sin ser decisivo, puede ser tomado en consideración para el registro de una marca comunitaria [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 16 de febrero de 2000, Procter & Gamble/OAMI (Forma de un jabón), T-122/99, Rec. p. II-265, apartado 61; de 31 de enero de 2001, Sunrider/OAMI (VITALITE), T-24/00, Rec. p. II-449, apartado 33, y de 19 de septiembre de 2001, Henkel/OAMI (Pastilla redonda roja y blanca), T-337/99, Rec. p. II-2597, apartado 58]. Dichos registros pueden servir de apoyo en el análisis para la apreciación de una solicitud de registro de una marca comunitaria [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 26 de noviembre de 2003, HERON Robotunits/OAMI (ROBOTUNITS), T-222/02, Rec. p. II-4995, apartado 52].

34 Procede señalar que la Sala de Recurso ha efectuado las siguientes observaciones en el apartado 55 de la resolución impugnada:

«[...] el registro de la marca solicitada en la Oficina de marcas alemana [...] carece de carácter vinculante en el régimen de marcas comunitario, que constituye un sistema jurídico autónomo e independiente de los regímenes nacionales de marcas. Por otro lado, a la hora de pronunciarse sobre el registro de una marca comunitaria, el hecho de que se haya efectuado un registro en un Estado miembro tan sólo puede ser tenido en cuenta, pero no es decisivo. Además, los documentos que ha presentado el solicitante en relación con el registro no indican el motivo que llevó a aceptar el registro del signo de que se trata [...]».

35 En consecuencia, la Sala de Recurso tuvo debidamente en cuenta la existencia del registro nacional, pese a que no pudo examinar los motivos concretos que habían

llevado a la Deutsches Patent- und Markenamt a admitir dicho registro. Puesto que tales motivos le eran desconocidos, no podían servirle de apoyo para su análisis.

36 En lo que se refiere, por último, a la obligación de motivación, cuyo alcance se recuerda en el apartado 18 de la presente sentencia, procede observar que el apartado 55 de la resolución impugnada, citado en el punto 34 de esta sentencia, explica de modo claro y unívoco los motivos que llevaron a la Sala de Recurso a no seguir la decisión de la Deutsches Patent- und Markenamt. Esta motivación, por un lado, supuso que llegara a conocimiento de la demandante, para la defensa de sus derechos, la justificación de la resolución impugnada, como evidencian las alegaciones que formuló en el marco de los motivos segundo y tercero del presente recurso, y, por otro lado, ha permitido al Tribunal de Primera Instancia controlar la legalidad de la resolución impugnada.

37 En consecuencia, procede desestimar el tercer motivo.

*Sobre el cuarto motivo, basado en la vulneración del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94*

#### Alegaciones de las partes

38 La demandante estima que, en el presente caso, la marca solicitada tiene el carácter distintivo mínimo que exige la jurisprudencia. Alega a este respecto que, en una impresión de conjunto, la marca solicitada se presenta como una botella de cuello angosto; cuerpo aplanado y ancho, con entrantes simétricos a ambos lados y en su mayor parte abombado en vista delantera y trasera, y base con reborde.

39 La demandante refuta la observación de la OAMI de que la marca solicitada no supone más que una variación, mínima y discreta, de las formas típicas, sin que incluya ningún rasgo adicional que pueda considerarse llamativo, particular u original. Precisa que ni la particularidad ni la originalidad son criterios constitutivos del carácter distintivo de una marca. Al contrario, basta con un mínimo carácter distintivo para que pueda registrarse la marca. La demandante añade que no debe aplicarse un criterio más estricto para apreciar el carácter distintivo de una marca tridimensional.

40 Por otro lado, se opone también a la afirmación de que el consumidor, al efectuar su elección, se guía por la etiqueta o por el logotipo que lleve el producto y no por la forma de la botella. Considera que, a la hora de efectuar su compra, el consumidor elige en función de la forma de la botella, de tal modo que hasta que no haya identificado el producto no comprobará su elección mediante la lectura de la etiqueta. Añade, a este respecto, que el consumidor medio es perfectamente capaz de percibir la forma del envase de los productos de que se trata como una indicación de su origen comercial.

41 Con carácter subsidiario, la demandante alega que ninguno de los rasgos de la marca solicitada tiene función técnica.

42 La OAMI sostiene que el consumidor no establece por lo general ninguna correlación entre la forma o el envase del producto y el origen de éste, sino que suele, para reconocer el origen comercial, dirigirse a las etiquetas del recipiente.

- 43 Añade que los rasgos de la marca solicitada a que se refiere la demandante bien no pasan de ser características de diseño generales, bien sólo pueden ser percibidas por el consumidor al que se dirige la marca tras efectuar un examen analítico que no va a molestarle en hacer. Llega a la conclusión de que la marca solicitada es percibida como una variante del envase habitual del producto correspondiente y no como una indicación del origen comercial de éste.
- 44 Por último, la OAMI señala que la cuestión de si las características de diseño, consideradas aisladamente, cumplen funciones técnicas o ergonómicas no tiene importancia para el examen del carácter distintivo.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 45 Con carácter preliminar, procede recordar que el carácter distintivo de una marca debe apreciarse en relación, por una parte, con los productos o los servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, con la percepción que tiene de ella el público al que se dirige [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 3 de diciembre de 2003, Nestlé Waters France/OAMI (Forma de una botella), T-305/02, Rec. p. II-5207, apartado 29, y de 29 de abril de 2004, Eurocermex/OAMI (Forma de una botella de cerveza), T-399/02, Rec. p. II-1391, apartado 19]. Los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas (sentencias, antes citadas, Forma de una botella, apartado 35, y Forma de una botella de cerveza, apartado 22). Por otro lado, en el examen del carácter distintivo de una marca, procede analizar la impresión de conjunto que ésta produce (véase la sentencia, antes citada, Forma de una botella, apartado 39, y la jurisprudencia allí citada).

46 En el presente caso, los productos a que se refiere la marca solicitada son productos alimenticios de consumo corriente. Por lo tanto, el público al que se dirige la marca está compuesto por todos los consumidores. En consecuencia, el carácter distintivo de la marca solicitada debe apreciarse teniendo en cuenta la perspectiva que cabe suponer en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencias, antes citadas, Forma de una botella, apartado 33, y Forma de una botella de cerveza, apartados 19 y 20).

47 En primer lugar, por lo que respecta a la tesis de la demandante de que, cuando se trata de productos como los aquí referidos, el consumidor elige más en función de la forma del envase que recurriendo a la etiqueta, procede señalar que los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de octubre de 2004, *Mag Instrument/OAMI*, C-136/02 P, Rec. p. I-9165, apartado 30, y la jurisprudencia allí citada). Asimismo, dichos consumidores atribuyen, en primer lugar, una simple función de envasado a las botellas en que se contienen tales productos [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de enero de 2004, *Deutsche SiSi-Werke/OAMI (Bolsa que se tiene en pie)*, T-146/02 a T-153/02, Rec. p. II-447, apartado 38]. Puesto que la demandante no ha aportado pruebas en contra de la aplicación de esta jurisprudencia en el presente caso, procede desestimar su tesis.

48 Debe añadirse que la conclusión de la OAMI que se impugna no es incompatible con la circunstancia, alegada por la demandante, de que el consumidor medio es perfectamente capaz de percibir la forma del envase de productos de consumo corriente como una indicación de su origen comercial (sentencia Forma de una botella, antes citada, apartado 34). Aun cuando así sea, esta conclusión general no significa que todos los envases de los productos de este tipo tengan el carácter distintivo que se exige para su registro como marca comunitaria. La existencia de carácter distintivo en un signo debe apreciarse en cada caso concreto a la luz de los criterios expuestos en los apartados 45 y 46 de la presente sentencia.

- 49 En segundo lugar, por lo que respecta a las características que, en opinión de la demandante, contribuyen a que la botella tenga carácter distintivo, procede señalar, con carácter preliminar, que el mero hecho de que una forma sea una variante de una de las formas habituales de un tipo de producto no basta para demostrar que la marca que consiste en dicha forma tiene carácter distintivo. Es preciso verificar siempre si una marca de esta índole permite que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinga el producto en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis y sin prestar una especial atención (sentencia Mag Instrument/OAMI, antes citada, apartado 32). A este respecto, cuanto más se acerque la forma cuyo registro se solicita a la forma más probable que tendrá el producto de que se trata, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo (sentencia Mag Instrument/OAMI, antes citada, apartado 31).
- 50 En lo que atañe al cuello alargado y al cuerpo aplanado de la botella, hay que considerar que las características de la marca solicitada no la alejan de la forma habitual de las botellas que se utilizan para los productos amparados por la marca solicitada. Ni la largura del cuello y su diámetro ni la proporción entre la anchura y el espesor de la botella la singularizan de modo alguno.
- 51 Lo mismo cabe decir del reborde. Se trata de un rasgo habitual del diseño de las botellas comercializadas en el sector de referencia.
- 52 La única característica que distingue la marca solicitada de la forma habitual es la presencia de entrantes laterales. A diferencia de los ejemplos proporcionados por la

OAMI, la marca solicitada presenta estrechamientos marcados que dan casi la impresión de semicírculos.

53 Ahora bien, aun cuando este rasgo pueda considerarse inhabitual, no modifica por sí solo la impresión de conjunto que produce la marca solicitada para alejarla de modo significativo de la norma o de los usos del ramo y dotarla así de la capacidad de cumplir con su función esencial de origen (sentencia *Mag Instrument/OAMI*, antes citada, apartado 31).

54 Por lo tanto, consideradas en su conjunto, las cuatro características citadas no crean una impresión global que ponga en tela de juicio esta conclusión. Se deriva de lo anterior que, habida cuenta de la impresión de conjunto que produce, la marca solicitada carece de carácter distintivo.

55 Esta apreciación no es incompatible con la circunstancia, invocada por la demandante, de que ni la particularidad ni la originalidad son criterios del carácter distintivo de una marca. En efecto, si bien la existencia de rasgos particulares u originales no constituye una condición *sine qua non* para el registro, su presencia puede conferir a una marca el necesario carácter distintivo del que, de otro modo, carecería. Ésta es la razón que llevó a la Sala de Recurso, tras haber analizado la impresión producida por la botella y haber afirmado, en el apartado 45 de la resolución impugnada, que «el cliente no saca de la botella en sí misma, en la forma concreta en que se presenta, ninguna indicación sobre el origen comercial», a examinar si la marca solicitada poseía rasgos específicos que le confiriesen el carácter distintivo mínimo que se exige. Sin embargo, al llegar a la conclusión, en el

apartado 49 de la resolución impugnada, de que no sucedía así, declaró acertadamente que la marca solicitada carece de carácter distintivo.

56 En tercer lugar, por lo que se refiere a la circunstancia, invocada por la demandante, de que los rasgos característicos de la marca solicitada no tienen función técnica ni ergonómica, debe observarse que, aun cuando fuera cierta, no puede influir en la falta de carácter distintivo de la marca solicitada. En efecto, en la medida en que el público interesado perciba el signo como una indicación del origen comercial del producto o del servicio, el hecho de que el signo cumpla al mismo tiempo una función no indicativa de dicho origen, como, por ejemplo, una función técnica, no incide en su carácter distintivo [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, KWS Saat/OAMI (Tono de naranja), T-173/00, Rec. p. II-3843, apartado 30].

57 Por todo lo anterior, procede también desestimar el cuarto motivo y, en consecuencia, la totalidad del recurso.

## **Costas**

58 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. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la parte demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas a la demandante.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de marzo de 2006.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

J. Pirrung