

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)  
de 5 de junio de 2002 \*

En el asunto T-198/00,

**Hershey Foods Corporation**, con domicilio social en Hershey, Pensilvania (Estados Unidos), representada por el Sr. R. Wyand, QC, Barrister, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**, representada por los Sres. A. von Mühlendahl, J. Miranda de Sousa y A. Di Carlo, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 29 de mayo de 2000 (asunto R 391/1999-3),

\* Lengua de procedimiento: inglés.

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

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

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de julio de 2000,

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de noviembre de 2000,

celebrada la vista el 9 de enero de 2002;

dicta la siguiente

### Sentencia

#### Antecedentes del litigio

1 El 24 de diciembre de 1997, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria a 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 figurativa cuyo registro se solicitó es la siguiente:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 5 y 30 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.
- 4 Mediante comunicación de 21 de enero de 1999, el examinador informó a la demandante de que parecía que el signo solicitado no podía ser registrado por carecer de carácter distintivo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, para los productos de la clase 30 del Arreglo de Niza a los que se refería la solicitud de marca.

- 5 Mediante resolución de 12 de mayo de 1999, el examinador denegó en parte la solicitud, en virtud del artículo 38 del Reglamento n° 40/94, para todos los productos de la clase 30 del Arreglo de Niza por los motivos indicados en su comunicación de 21 de enero de 1999.
  
- 6 El 12 de julio de 1999, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina contra la resolución del examinador por la que se deniega parcialmente la solicitud de marca de que se trata.
  
- 7 Mediante resolución de 29 de mayo de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), que fue notificada a la demandante el 31 de mayo de 2000, la Sala Tercera de Recurso confirmó, en parte, la denegación del examinador, debido a que el signo de que se trata carecía de carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 para la mayoría de los productos comprendidos en la clase 30 del Arreglo de Niza para los cuales se había solicitado el registro, y anuló la resolución controvertida del examinador respecto a algunos de los otros productos comprendidos en la misma clase.
  
- 8 La Sala de Recurso señaló, esencialmente, que el signo a que se refiere la solicitud de marca representa la forma de un dulce envuelto en papel de aluminio que el solicitante describe como un «kiss device with plume». La Sala de Recurso declaró que los consumidores percibirían tal signo como un envoltorio ordinario y corriente para los productos de confitería de este tipo comprendidos en la clase 30 (apartado 19 de la resolución impugnada). Por otra parte, se devolvió el recurso al examinador por lo que respecta a la prueba de la adquisición del carácter distintivo de la marca solicitada, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 (apartado 2 de la parte dispositiva de la resolución impugnada).

## Pretensiones de las partes

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Reforme la resolución impugnada de forma que se anule la resolución del examinador por la que se deniega el registro de la marca solicitada y ordene el registro de esta marca para todos los productos contemplados en la solicitud de marca.

10 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

## Fundamentos de Derecho

11 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos, el primero basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento n° 40/94 y el segundo basado en la infracción del Reglamento n° 40/94, por no haber dado suficiente importancia a los registros nacionales anteriores.

*Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento n° 40/94*

Alegaciones de las partes

- 12 La demandante alega que la resolución impugnada infringe el artículo 73 del Reglamento n° 40/94 por cuanto se basa en motivos y pruebas sobre las que la demandante no ha podido definirse, a saber, los cuatro extremos siguientes.
- 13 En primer lugar, la Sala Tercera de Recurso consideró pertinentes los términos «kiss device with plume», que constan en el espacio reservado para la representación de una marca denominativa en el formulario de solicitud de marca comunitaria, mientras que la demandante había solicitado el registro de una marca figurativa. No obstante, se anotaron dichos términos por error en el mencionado formulario sin que, según la demandante, correspondieran a la descripción del signo solicitado. Por lo tanto, a juicio de la demandante, deberían ser ignorados. Si se hubiera pedido a la demandante que comentara este extremo, habría podido aclararlo.
- 14 En segundo lugar, la demandante alega que no se le ofreció la posibilidad de presentar observaciones sobre las definiciones de la palabra «kiss» que figuran en los diccionarios de lengua inglesa *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* y *The New Shorter Oxford English Dictionary*, concretamente, sobre la validez y la pertinencia de tales definiciones en el caso de autos.
- 15 En tercer lugar, la demandante considera que tampoco tuvo la posibilidad de pronunciarse sobre la afirmación de la Sala de Recurso de que la marca controvertida representa la forma de un dulce corrientemente denominado «kiss» (apartado 13 de la resolución impugnada). Sostiene que no existe ningún producto de confitería corrientemente denominado de este modo.

- 16 En cuarto lugar, la demandante critica la consideración de la Sala de Recurso según la cual el público interesado percibiría la marca gráfica como una forma ordinaria y habitual de dulces envueltos en papel de aluminio, según se refiere a éstos en la solicitud de marca comunitaria controvertida, comprendidos en la clase 30 del Arreglo de Niza (apartado 19 de la resolución impugnada). En la medida en que esta consideración resulta de una interpretación errónea de las definiciones del término «kiss» que figuran en los diccionarios, la demandante no ha podido esgrimir su punto de vista. Por último, la demandante considera que no ha aceptado que la marca controvertida tenga la forma de un «kiss» envuelto en papel de aluminio y que tampoco ha podido expresarse a este respecto.
- 17 La Oficina alega que la Sala Tercera de Recurso no ha infringido el artículo 73 del Reglamento n° 40/94, ya que no tenía ninguna obligación de dar a la demandante la posibilidad de pronunciarse sobre la pertinencia de las palabras «kiss device with plume» o sobre la validez de las definiciones de la palabra «kiss» que figuran en los diccionarios.
- 18 Considera que el signo controvertido carece de carácter distintivo por constituir un mero dibujo de una forma ordinaria de dulce envuelto en papel de aluminio.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 19 Según el artículo 73 del Reglamento n° 40/94, las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

- 20 En relación, en primer lugar, con el motivo de la demandante de que no pudo presentar sus observaciones sobre la pertinencia de los términos «kiss device with plume» que alega que hizo constar por error en el espacio reservado a la representación de la marca denominativa en el formulario de solicitud de marca, debe señalarse que la resolución de la Sala de Recurso se sustenta en dos elementos que obraban en el expediente de la solicitud de marca y que la demandante conocía. Al analizar el expediente, la Sala de Recurso podía utilizar todas las menciones incluidas en el formulario de la solicitud de marca, sin dar previamente a la demandante la posibilidad de pronunciarse sobre éstas. La Sala de Recurso no estaba obligada a dar a la demandante la posibilidad de pronunciarse sobre los términos «kiss device with plume», que la propia demandante hizo constar en el formulario, por cuanto dichos términos no implican ningún error evidente del solicitante de la marca.
- 21 En consecuencia, el hecho de que la Sala de Recurso considerara los términos «kiss device with plume» contenidos en el formulario no infringió el artículo 73 del Reglamento n<sup>o</sup> 40/94.
- 22 En segundo lugar, la demandante considera que se le debería haber dado la posibilidad de presentar observaciones sobre las definiciones de la palabra «kiss» que figuran en los diccionarios utilizados por la Sala de Recurso, concretamente, sobre la validez y la pertinencia de tales definiciones en el caso de autos.
- 23 A este respecto, tanto en su escrito de 21 de enero de 1999 como en su resolución de 12 de mayo de 1999 por la que se deniega la solicitud, el examinador consideró que la marca carecía de carácter distintivo porque consistía en la representación normal de un «kiss». Para comprobar si esta apreciación era correcta, la Sala de Recurso debía examinar el significado de este término. Valiéndose de unos diccionarios, pudo comprobar que ese término puede designar la forma de determinados productos para los que se había solicitado la marca. Ello le permitió confirmar la apreciación del examinador según la cual

marca constituía una de las formas normales de tal producto. En esta situación, la referencia a las definiciones del término «kiss» que figuran en los diccionarios constituye un elemento pertinente del razonamiento expuesto por la Sala de Recurso.

- 24 En estas circunstancias, la utilización por la Sala de Recurso de las definiciones de los diccionarios destinadas a aclarar el significado del término «kiss» no puede considerarse un motivo, en el sentido del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, sobre el que la demandante debería haber podido pronunciarse. Por lo tanto, la referencia en la resolución impugnada a las definiciones del término «kiss» contenidas en los diccionarios no infringió dicha disposición.
- 25 En cualquier caso, las Salas de Recurso deben poder basar sus resoluciones en argumentos que no hayan sido debatidos ante el examinador en la medida en que la parte interesada haya podido formular sus observaciones sobre los hechos que influyen en la aplicación de la disposición jurídica de que se trate. En virtud del principio de continuidad funcional entre el examinador y las Salas de Recurso, éstas pueden reanudar el examen de la solicitud sin estar limitadas por el razonamiento del examinador [véase, en este sentido, la sentencia 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 27].
- 26 En tercero y cuarto lugar, la demandante alega que tampoco pudo pronunciarse sobre las afirmaciones de la Sala de Recurso de que la marca controvertida representa la forma de un dulce corrientemente denominado «kiss» y que el público interesado percibiría dicha marca como la forma ordinaria y habitual de dulces envueltos en papel de aluminio.

27 A este respecto, procede señalar que la resolución del examinador de 12 de mayo de 1999 ya había afirmado que la marca consiste únicamente en la representación ordinaria de un «kiss» («the trade mark simply consists of the ordinary representation of a kiss») y que es de dominio público que los «kisses» tienen forma redonda y están envueltos en papel o en papel de aluminio, tal como se representan en la marca que aparece anteriormente («it is commonplace that kisses are round-shaped and wrapped in paper or foil as represented in the above mark»). Así, la motivación de la resolución del examinador permitió que la demandante conociera los motivos de denegación de su solicitud de registro como marca comunitaria y que se opusiera debidamente a dicha resolución ante la Sala de Recurso [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Taurus-Film/OAMI (Cine Action), T-135/99, Rec. II-379, apartado 35, y Taurus-Film/OAMI (Cine Comedy), T-136/99, Rec. II-397, apartado 35], como demuestra la motivación de su recurso ante la Sala Tercera de Recurso. De ello se desprende que la demandante conocía sustancialmente los motivos de la Sala de Recurso para confirmar la denegación de la solicitud de marca y, por lo tanto, pudo expresarse sobre el particular.

28 En consecuencia, la Sala de Recurso no infringió el artículo 73 del Reglamento n° 40/94 al no ofrecer a la demandante la posibilidad de presentar sus observaciones sobre las cuestiones expuestas anteriormente, ya que la Sala de Recurso no basó su decisión en motivos nuevos, en relación con la resolución del examinador, sobre los que la demandante no hubiese podido pronunciarse. Atendiendo a lo que precede, debe desestimarse el primer motivo invocado por la demandante.

*Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del Reglamento n° 40/94 por no haber dado suficiente importancia a los registros nacionales anteriores y sobre el examen, de oficio, del cumplimiento de la obligación de motivación sobre este último extremo*

#### Alegaciones de las partes

29 Según la demandante, la Sala de Recurso, en el apartado 22 de la resolución impugnada, infringió el Reglamento n° 40/94 al no tomar suficientemente en

cuenta la existencia de marcas registradas en Francia, Irlanda, el Benelux, España y Grecia, idénticas al signo al que se refiere la solicitud de marca comunitaria controvertida.

- 30 La demandante recuerda que, en virtud del decimosexto considerando del Reglamento n° 40/94, conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca comunitaria y en marcas nacionales paralelas. Además, la demandante afirma que de dicho considerando se desprende obligatoriamente que lo dispuesto en el Reglamento n° 40/94 debe interpretarse del mismo modo que las disposiciones 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 1989, L 40, p. 1). Por lo tanto, la Oficina debía tomar en consideración las resoluciones de las oficinas nacionales de los Estados miembros relativas a signos idénticos y sólo prescindir de tales resoluciones cuando fueran claramente erróneas.
- 31 La Oficina considera que el motivo invocado por la demandante se basa en una comprensión equivocada, por una parte, de la relación que existe entre el sistema de marcas comunitarias y los sistemas de marcas nacionales de los Estados miembros y, por otra, de los términos del decimosexto considerando del Reglamento n° 40/94.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 32 Procede recordar que, según el primer considerando del Reglamento n° 40/94, el objeto de la marca comunitaria es permitir a las empresas «identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras». Por consiguiente, los registros ya efectuados en algunos Estados miembros, o incluso en países terceros, constituyen elementos que no son determinantes para el análisis de los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7 del Reglamento n° 40/94, en el contexto de una solicitud

de registro de una marca comunitaria (véase, en este sentido, la sentencia Forma de un jabón, antes citada, apartados 60 y 61). En efecto, debe señalarse que, en virtud del carácter unitario de la marca comunitaria, el régimen comunitario de marcas es un sistema jurídico autónomo, que persigue objetivos que le son específicos, pues su aplicación es independiente de todo sistema nacional [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, *Messe München/OAMI* (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartado 47]. Por consiguiente, la posibilidad de registrar un signo como marca comunitaria sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente. De ello se desprende que los registros nacionales de marcas constituyen elementos que no vinculan a la Oficina. No obstante, pueden tomarse en consideración tales registros nacionales al examinar los motivos de denegación absolutos.

33 A este respecto, la influencia que pueden ejercer los registros nacionales sobre la apreciación de la posibilidad de que se registre una marca solicitada en lo que atañe a los motivos previstos en el artículo 7 del Reglamento nº 40/94, depende de las circunstancias concretas del caso.

34 En el presente asunto, la demandante puso especialmente de relieve a la Sala de Recurso el registro efectuado en Irlanda, alegando que los criterios para el registro de marcas en ese Estado miembro antes de la adaptación de su ordenamiento jurídico interno a la Directiva 89/104 eran más rigurosos que los aplicables en virtud del Reglamento nº 40/94. No obstante, la demandante no ha apoyado sus afirmaciones en datos concretos sobre el contenido del Derecho irlandés. Además, la información que ha facilitado con respecto al registro de la marca en Irlanda tampoco permite determinar, con seguridad, que al apreciar el carácter distintivo del signo las autoridades nacionales no tomaran en cuenta el uso de éste. Los elementos que la demandante ha facilitado en relación con los demás registros nacionales de la marca comunitaria solicitada tampoco son más precisos.

35 En estas circunstancias, no puede recriminarse a la Sala de Recurso haber pasado por alto el valor que debía atribuir a los registros nacionales alegados por la demandante.

36 En relación, además, con la cuestión de la motivación de la resolución impugnada sobre este extremo, suscitada en la vista y que, en el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia debe examinar de oficio, procede señalar que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso afirmó que había tenido en cuenta los registros nacionales anteriores alegados por la demandante (apartados 21 y 22 de la resolución impugnada). Pues bien, no se puede reprochar a la Sala de Recurso haber motivado de manera sucinta la resolución impugnada a este respecto, en la medida en que la demandante no proporcionó elementos concretos sobre los registros nacionales que habrían necesitado un minucioso examen de la Sala de Recurso antes de poder prescindirse de ellos. De ello se desprende que la Oficina no incumplió la obligación de motivación establecida en el artículo 73 del Reglamento nº 40/94.

37 No puede acogerse la alegación de la demandante relativa al incumplimiento de la Oficina de la obligación de evitar que se dicten sentencias contradictorias, prevista en el decimosexto considerando del Reglamento nº 40/94. En efecto, como ha señalado la Oficina, el decimosexto considerando del Reglamento nº 40/94 se refiere, esencialmente, a la necesidad de evitar sentencias contradictorias entre los tribunales nacionales, ya sea en virtud de normas procesales nacionales o bien en virtud de disposiciones inspiradas en las normas en materia de litispendencia y conexidad del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión consolidada) (DO 1998, C 27, p. 1). En cambio, dicho

considerando no se refiere a las resoluciones administrativas adoptadas por la Oficina y por las oficinas nacionales de los Estados miembros.

38 Por último, el hecho de que, en principio, las disposiciones paralelas de la Directiva 89/104 y del Reglamento n° 40/94 deban interpretarse de la misma manera, no modifica en modo alguno la apreciación anteriormente expuesta.

39 De cuanto precede resulta que debe desestimarse el presente motivo.

40 Procede concluir que se desestima el recurso.

## Costas

41 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede imponerle las costas causadas por la Oficina, según lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

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

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de junio de 2002.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos