

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 31 de marzo de 2004 *

En el asunto T-216/02,

Fieldturf Inc., con domicilio social en Montreal (Canadá), representada por el Sr. P. Baronikians, abogado,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI, de 15 de mayo de 2002 (asunto R 462/2001-1), relativa al registro de la marca denominativa LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS como marca comunitaria, -

* Lengua de procedimiento: inglés.

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. Vilaras, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de diciembre de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Hechos

- 1 En virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, la demandante presentó, el 19 de junio de 2000, una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

2 La marca denominativa cuyo registro se solicitó es LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS.

3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca están incluidos en la clases 27 y 37 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, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

— clase 27: «Superficies sintéticas consistentes en cintas de fibras sintéticas situadas verticalmente sobre un respaldo y cubiertas parcialmente de un relleno de mezcla de arena y partículas elásticas para el juego de fútbol, fútbol americano, lacrosse, hockey sobre hierba, golf y otras actividades atléticas»;

— clase 37: «Instalación de superficies sintéticas consistentes en cintas de fibras sintéticas situadas verticalmente sobre un respaldo y cubiertas parcialmente de un relleno de mezcla de arena y partículas elásticas para el juego de fútbol, fútbol americano, lacrosse, hockey sobre hierba, golf y otras actividades atléticas».

4 Mediante resolución de 13 de marzo de 2001, el examinador consideró que, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la marca solicitada no era susceptible de ser registrada para los productos y servicios

designados en la demanda. El examinador estimó que la marca solicitada se compone exclusivamente de un eslogan muy sencillo, que carece de todo carácter distintivo con respecto a dichos productos y servicios. A su juicio, la formulación de la marca solicitada puede sugerir fácilmente al público destinatario de manera directa e inmediata un aspecto deseable de las superficies sintéticas. El efecto retórico, el tono enfático y la forma simétrica alegados no bastan para conferir a la marca solicitada un carácter distintivo. El hecho de que esta marca se haya registrado en Estados Unidos no es razón suficiente para concluir que dicha marca tiene carácter distintivo.

5 El 3 de mayo de 2001, la demandante interpuso, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, un recurso ante la OAMI contra la resolución del examinador. El 12 de julio de 2001, se presentó el escrito en el que se exponen los motivos. Dado que el examinador no estimó el recurso, éste fue remitido, el 20 de julio de 2001, a la Sala Primera de Recurso, con arreglo al artículo 60, apartado 2, del Reglamento n° 40/94.

6 Dicho recurso fue desestimado mediante resolución de 15 de mayo de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada») de la Sala Primera de Recurso, notificada a la demandante el 17 de mayo de 2002.

7 En esencia, la Sala de Recurso consideró que la marca solicitada transmite un mensaje claro y directo por el que se informa al consumidor destinatario de que las superficies sintéticas de la demandante tienen propiedades muy similares a las de la hierba y de que la demandante procede a la instalación de superficies sintéticas dotadas de dichas propiedades. La Sala de Recurso añadió que el consumidor destinatario no puede distinguir los productos y servicios de la demandante de aquellos de los competidores que también deseen comunicar, utilizando un lenguaje sencillo, que sus propias superficies sintéticas se asemejan a la hierba. La Sala de Recurso entendió que la falta de carácter distintivo inherente

a la marca solicitada venía confirmada por el resultado de una investigación realizada en Internet de la que se desprende que otros proveedores de productos semejantes utilizan normalmente términos tales como «looks like grass», «feels like grass» y «plays like grass», ya sea solos o en combinaciones similares o idénticas a la de la marca solicitada. Por último, habida cuenta de los eslóganes que se han registrado como marcas en la OAMI, la Sala de Recurso señala que no existen directrices determinadas que deban seguirse para apreciar los eslóganes, por lo que cada caso debe valorarse sobre la base de sus propias circunstancias en relación con los productos y servicios designados.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 8 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, el 17 de julio de 2002, la demandante interpuso el presente recurso.
- 9 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) decidió iniciar la fase oral.
- 10 Al ser informada de que la demandante no se presentaría a la vista del 17 de diciembre de 2003, la OAMI tampoco se presentó. El Tribunal de Primera Instancia hizo constar en el acta de la vista la ausencia de las partes.
- 11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

- Ordene a la OAMI que registre la marca solicitada para todos los productos y servicios designados en la solicitud de marca.

- Condene en costas a la OAMI.

12 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Declare la inadmisibilidad del recurso en la medida en que tiene por objeto una solicitud de orden conminatoria para que se registre la marca solicitada.

- Desestime el recurso por infundado en todo lo demás.

- Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad de la solicitud de orden conminatoria

Alegaciones de las partes

- 13 La demandante solicita que se dirija una orden conminatoria a la OAMI con el fin de que ésta registre la marca solicitada para todos los productos y servicios designados en la solicitud de marca.

- 14 La OAMI alega que no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir a la Oficina órdenes conminatorias de esta índole.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 15 Según jurisprudencia reiterada, en el marco de un recurso interpuesto ante el juez comunitario contra la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, la OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de este juez. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33, y de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, apartado 19].
- 16 Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de la segunda pretensión de la demandante que consiste en que el Tribunal de Primera Instancia dirija una orden conminatoria a la OAMI con el fin de que ésta registre la marca solicitada.

Sobre el fondo

- 17 En esencia, la demandante invoca dos motivos basados, respectivamente, en una infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y en una infracción del artículo 73 de dicho Reglamento.

Sobre el primer motivo, basado en una infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 18 La demandante alega que la marca solicitada presenta el carácter distintivo mínimo necesario para justificar su registro y añade que, al menos por lo que se refiere a los servicios designados en la solicitud de marca, esta marca no es descriptiva.
- 19 En efecto, a juicio de la demandante, la marca solicitada presenta una estructura gramatical y rítmica poco común. El uso múltiple de las palabras «like grass» confiere a la marca solicitada un carácter poético y un efecto retórico y su composición simétrica en tres partes le da énfasis. Estos efectos permiten al consumidor reconocer y memorizar la marca mencionada como una indicación de origen de los productos y servicios de la demandante. La marca solicitada es imaginativa y tiene un carácter gráfico, gracias a la repetición regular de una misma secuencia compuesta de un verbo monosilábico, de «like», de «grass» y de «...». El significado de la marca solicitada es vago y múltiple, habida cuenta de que los vocablos «look», «feel» y «play» pueden entenderse tanto en sentido transitivo como intransitivo. Concretamente, «plays like grass» no es una construcción común y sugiere el siguiente sentido inhabitual: algo juega como lo hace la hierba.
- 20 La demandante añade que la resolución impugnada es contraria a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 2001, Erpo Möbelwerk/OAMI (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00, Rec. p. II-3739), en la que el Tribunal de Primera Instancia declaró que la desestimación del recurso, basada en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 únicamente está justificada en el caso de que se demuestre que la combinación de

palabras de que se trate se utiliza habitualmente en las comunicaciones comerciales y, en particular, publicitarias para los productos y servicios designados. A este respecto, la publicidad citada por la Sala de Recurso en una nota a pie de página en el apartado 12 de la resolución impugnada no resulta pertinente, ya que se refiere exclusivamente al mercado americano. Además, uno de estos anuncios publicitarios es consecuencia del uso autorizado de la marca americana LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS, de la que es titular la demandante.

- 21 La OAMI mantiene que la Sala de Recurso podía considerar fundadamente que la marca solicitada no tiene carácter distintivo para los productos y servicios designados con respecto al público destinatario.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 22 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo».
- 23 Con arreglo a la disposición antes mencionada, carecen de carácter distintivo los signos que son incapaces de cumplir la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Rewe-Zentral/OAMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II-705, apartado 26; de 20 de noviembre de 2002, Bosch/OAMI (Kit Pro y Kit Super Pro), asuntos acumulados T-79/01 y T-86/01, Rec. p. II-4881, apartado 19; de 5 de diciembre de 2002, Sykes Enterprises/OAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Rec. p. II-5179, apartado 18, y de 30 de abril de 2003, Axions y Belce/OAMI (Forma de puro de color marrón y forma de lingote dorado), asuntos acumulados T-324/01 y T-110/02, Rec. p. II-1897, apartado 29].

- 24 Las marcas a las que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 son, en particular, aquellas que, desde el punto de vista del público destinatario, se utilizan corrientemente en el comercio, para la presentación de los productos o servicios correspondientes o con respecto a los cuales existen, por lo menos, indicios concretos que permiten concluir que se pueden utilizar de este modo (sentencia Kit Pro y Kit Super Pro, antes citada, apartado 19, y Forma de puro de color marrón y forma de lingote dorado, antes citada, apartados 44 y 45).
- 25 No se excluye como tal el registro de una marca por el hecho de que los signos o indicaciones que la componen se utilicen, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca. Sin embargo, un signo que, como un eslogan publicitario, satisface funciones diferentes de las que cumple la marca sólo es distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos o servicios designados, de tal modo que permita al público destinatario distinguir sin confusión posible los productos o servicios del titular de la marca de los que tengan otro origen comercial (sentencia REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, antes citada, apartados 19 y 20).
- 26 Por último, el carácter distintivo de una marca sólo puede apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, en relación con la percepción que de tal marca tenga el público destinatario (sentencias LITE, antes citada, apartado 27; Kit Pro y Kit Super Pro, antes citada, apartado 20, y Forma de puro de color marrón y forma de lingote dorado, antes citada, apartado 30).
- 27 Por lo que se refiere a los productos y servicios designados, se trata del césped sintético y de los servicios de instalación de dicho producto.

- 28 Por lo que atañe al público destinatario, debe considerarse que no sólo está formado por los clubes deportivos, federaciones deportivas y organizadores de acontecimientos deportivos, sino también, con carácter más general, por los consumidores finales razonablemente informados y perspicaces, los cuales pueden, efectivamente, llevados por sus necesidades personales, recurrir a los productos y servicios de la demandante. Además, dado que la marca solicitada está redactada en inglés, el público destinatario es un público anglófono (véase, en este sentido, la sentencia Kit Pro y Kit Super Pro, antes citada, apartado 21).
- 29 En cuanto a la marca solicitada, la principal alegación de la demandante consiste en mantener que, habida cuenta de la estructura gramatical y rítmica supuestamente poco común, la marca LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS tiene el carácter distintivo mínimo exigido para justificar su registro. La demandante invoca la estructura simétrica de la marca y le atribuye un carácter poético, un ritmo y un «efecto» retórico.
- 30 Por lo que se refiere a los productos designados en la solicitud de marca, no cabe cuestionar la apreciación realizada por la Sala de Recurso, según la cual la marca solicitada no presenta, como tal, elemento alguno que le confiera carácter distintivo. En efecto, como la OAMI señala acertadamente, la marca solicitada no es más que el encadenamiento banal de tres afirmaciones, desprovistas de cualquier sentido equívoco, que hacen referencia a las propiedades de los productos. Contrariamente a lo que la demandante sostiene, la expresión «plays like grass» no sugiere en absoluto el sentido inhabitual «algo juega como lo hace la hierba». La marca LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS sugiere de forma clara y directa el siguiente sentido: «Tiene el mismo aspecto que la hierba... Produce la misma sensación que la hierba... Resulta tan apropiada para jugar como la hierba». Así pues, esta marca informa directamente al público destinatario de que los productos designados en la solicitud de marca (superficies de césped sintético) presentan características similares a las de la hierba natural.

- 31 Además, el Tribunal de Primera Instancia considera, tal como hizo la OAMI, que la marca solicitada no presenta ningún «efecto» retórico, ningún carácter poético, ni está dotada de ritmo particular alguno que le confiera un carácter distintivo. Aun suponiendo que dicha marca produjese tales efectos, éstos serían de todos modos muy difusos y sólo llevarían al consumidor destinatario a percibir en ella una fórmula publicitaria aplicable al césped sintético en general, incapaz, por lo tanto, de designar el origen de estos productos.
- 32 En cuanto a los servicios designados en la solicitud de marca, la Sala de Recurso y la OAMI les aplican el mismo razonamiento que a los productos. De este modo, en el apartado 11 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso, tras constatar que la marca solicitada se propone claramente informar a los consumidores de que los productos designados en la solicitud de marca presentan características similares a las de la hierba natural, añade que, «del mismo modo, [esta marca] informa a los consumidores de que la demandante instala (servicios incluidos en la clase 37) césped sintético que tiene estas propiedades».
- 33 No puede excluirse que, por lo que respecta a los servicios de instalación de césped sintético, la marca solicitada pueda tener carácter distintivo. Sin embargo, debe señalarse que la demandante solicitó el registro de esta marca tanto para el césped sintético como para los servicios de instalación de dicho producto, sin efectuar distinciones y, en particular, sin pedir que se limitara su solicitud de marca sólo a los servicios en el caso de que la solicitud se desestimara respecto a los productos. Esta situación es semejante a la que se produce cuando la solicitud de marca se refiere a toda una clase del Arreglo de Niza, sin que el solicitante de la marca introduzca limitación alguna [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 46; de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (TELE AID), T-355/00, Rec. p. II-1939, apartado 40, y de 26 de noviembre de 2003, HERON Robotunits/OAMI (ROBOTUNITS), T-222/02, Rec. p. II-4995, apartado 46]. Esta situación pone de manifiesto, asimismo y de manera especial, el hecho de que los servicios y los productos designados en la solicitud de marca de la demandante están indisolublemente vinculados, ya que el objeto de estos

servicios no puede ser sino la instalación de dichos productos (véase, como ejemplo de toma en consideración del vínculo que une a los productos y a los servicios, la sentencia TELE AID, antes citada, apartado 35). En estas circunstancias, la Sala de Recurso aplicó correctamente una solución común para los productos y los servicios designados en la solicitud de marca, al considerar que no podía percibirse la marca solicitada desde un primer momento, ni en relación con unos ni en relación con los otros, como una indicación de origen, sino tan sólo como un eslogan publicitario por el que se informa al consumidor de que el césped comercializado e instalado por la demandante presenta propiedades similares a las de la hierba natural.

34 Por lo que se refiere a la alegación de la demandante según la cual la resolución impugnada, al no haber aportado la prueba de que la marca solicitada se utiliza corrientemente, es contraria a la sentencia DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, antes citada, basta con indicar que, como se desprende de la jurisprudencia posterior a esta sentencia, las marcas a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 no son sólo aquellas que se utilizan corrientemente en el comercio, para la presentación de los productos o de los servicios de que se trate, sino también aquellas que simplemente pueden utilizarse de esta manera (véase, en este sentido, la sentencia Kit Pro y Kit Super Pro, antes citada, apartado 19, y la jurisprudencia citada). Pues bien, al comprobar, en esencia, que la marca solicitada informa a los consumidores, sirviéndose de palabras comunes, de la naturaleza y de las ventajas o características de los productos y servicios de que se trata, la Sala de Recurso, en el apartado 11 de la resolución impugnada, demostró suficientemente que esta marca puede utilizarse corrientemente en el comercio para la presentación de dichos productos y servicios.

35 Del conjunto de las consideraciones precedentes se desprende que la marca solicitada no puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos y servicios designados, sino como un simple eslogan publicitario (véase, en este sentido, la sentencia REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, antes citada, apartados 20 y 28).

36 Por ello, debe desestimarse por infundado el presente motivo.

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

Alegaciones de las partes

- 37 La demandante reprocha a la OAMI una infracción del artículo 73 del Reglamento n° 40/94, por cuanto no se le dio la posibilidad de formular observaciones sobre el resultado de una investigación en Internet llevada a cabo por la Sala de Recurso y citada por ésta en una nota a pie de página en el apartado 12 de la resolución impugnada.
- 38 La OAMI considera que la Sala de Recurso no ha infringido el artículo 73 del Reglamento n° 40/94.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 39 Según el artículo 73 del Reglamento n° 40/94, las resoluciones de la OAMI sólo pueden fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.
- 40 No se discute que la investigación en Internet mencionada en la resolución impugnada no fue comunicada a la demandante.

- 41 Sin embargo, este hecho no puede implicar la anulación de la resolución impugnada. En efecto, la Sala de Recurso llegó a la conclusión, en dicha resolución, de que la marca solicitada está desprovista intrínsecamente de carácter distintivo, como consecuencia de un razonamiento independiente de la referencia a la investigación llevada a cabo en Internet, razonamiento, por lo demás, que la solicitante ya conocía porque había sido aplicado por el examinador. La referencia a la investigación llevada a cabo en Internet, que es objeto de litigio sólo se realizó para corroborar que esta conclusión era acertada.
- 42 Por ello, debe desestimarse el motivo basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento n° 40/94.
- 43 Del conjunto de las consideraciones anteriores resulta que debe desestimarse el presente recurso por infundado.

Costas

- 44 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 desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede imponerle las costas, según lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**

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

Legal

Tiili

Vilaras

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 31 de marzo de 2004.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

H. Legal