

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

En el asunto T-24/00,

The Sunrider Corporation, con domicilio social en Torrance, California (Estados Unidos de América), representada por el Sr. A. Kockläüner, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representado por los Sres. C. Rusconi y G. Humphreys, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior

* Lengua de procedimiento: inglés.

(marcas, dibujos y modelos), de 26 de noviembre de 1999 (asunto R 137/1999-2),
relativa al registro del vocablo VITALITE como marca comunitaria,

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

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

Secretario: Sr. J. Palacios González, administrador;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de
Primera Instancia el 9 de febrero de 2000;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del
Tribunal de Primera Instancia el 9 de junio de 2000;

celebrada la vista el 27 de septiembre de 2000;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 1 de abril de 1996, 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), según su versión modificada, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria denominativa en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (en lo sucesivo, «Oficina»).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es VITALITE.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro están incluidos en las clases 5, 29 y 32 conforme al Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada.
- 4 Mediante resolución de 19 de enero de 1999, el examinador denegó la solicitud, con arreglo al artículo 38 del Reglamento n° 40/94.

- 5 El 17 de marzo de 1999, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución del examinador.
- 6 El recurso se sometió al examinador para su revisión prejudicial, con arreglo al artículo 60 del Reglamento nº 40/94.
- 7 Posteriormente fue remitido a la Sala de Recurso.
- 8 Mediante resolución de 26 de noviembre de 1999 (en lo sucesivo, «resolución»), la Sala de Recurso anuló parcialmente la resolución del examinador. Desestimó el recurso en la medida en que la solicitud de marca se refería a los siguientes productos: «medicamentos, productos farmacéuticos; sustancias dietéticas y sustitutivos nutritivos para uso médico; alimentos para bebés; preparaciones a base de vitaminas, oligoelementos y/o minerales para usos dietéticos o como complementos nutritivos; concentrados o complementos alimentarios de hierbas, tisanas, para cuidados de salud», incluidos en la clase 5; «concentrados o complementos alimentarios no medicinales de hierbas, alimentos de hierbas, también en forma de barritas energéticas», incluidos en la clase 29; «bebidas de hierbas y de vitaminas; aguas minerales sin gas y con gas y otras bebidas no alcohólicas», incluidos en la clase 32. Esencialmente la Sala de Recurso consideró que, dado que las letras mayúsculas generalmente no se acentúan en francés, en dicha lengua, el signo VITALITE podía leerse «vitalité». Habiendo recordado el sentido de dicho término, dedujo de ello que el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94, se oponía a su registro como marca comunitaria.

Pretensiones de las partes

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución, en la medida en que no acoge sus pretensiones.

— Condene en costas a la parte demandada.

10 En la vista, la demandante pidió además al Tribunal de Primera Instancia, que, con carácter subsidiario, reformara la resolución, y pidió que se aplicara el artículo 38, apartado 2, del Reglamento n° 40/94. Por último, presentó determinados documentos para justificar sus afirmaciones contenidas en la demanda.

11 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad

- 12 A tenor del artículo 19 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia y del artículo 44, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda debe contener la cuestión objeto del litigio y las pretensiones de la parte demandante. De ello se desprende que procede declarar la inadmisibilidad de las pretensiones formuladas en la vista, aunque se las califique de subsidiarias en relación con las formuladas en la demanda (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de junio de 1996, Kahn Scheepvaart/ Comisión, T-398/94, Rec. p. II-477, apartado 20).
- 13 A mayor abundamiento, a tenor del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, las memorias de las partes presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia no podrán modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. Pues bien, de los autos no se desprende que la demandante haya formulado una pretensión similar en la Sala de Recurso. Por lo tanto, también por este motivo procede declarar la inadmisibilidad.
- 14 En relación con las pruebas que la demandante quiso aportar en la vista, el Tribunal de Primera Instancia señala que, destinadas a respaldar las manifestaciones formuladas en la demanda, fueron propuestas extemporáneamente, sin invocar motivo alguno para ello. Esta presentación extemporánea, siendo así que la demandante, por lo demás, no había propuesto ninguna prueba en su demanda, es contraria al principio de contradicción y vulnera los derechos de defensa [véanse los artículos 44, apartado 1, letra e), y 48, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento]. En consecuencia, procede inadmitir los documentos de que se trata.

Sobre el fondo

Observaciones preliminares

- 15 La apreciación de los motivos de denegación absolutos que figuran en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94 requiere que se

considere un conjunto de elementos, en particular, la impresión general dada por la marca examinada en su conjunto y la percepción que el consumidor medio puede tener de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, en cada una de las lenguas de la Unión Europea y para cada uno de los productos o servicios de que se trate.

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

Alegaciones de la demandante

- 16 La demandante alega que el fundamento de la prohibición de registrar como marca palabras exclusivamente descriptivas consiste en que todos puedan disponer libremente de tales términos. No obstante, ello debe interpretarse a la luz del artículo 12, letra b), del Reglamento n° 40/94. En estas circunstancias, corresponde a la Oficina demostrar, en cada caso, la existencia de un uso real y que pueda comprobarse de la palabra controvertida por parte de los competidores para designar los productos respecto a los cuales se solicita el registro, o la existencia de la necesidad de disponer de dicho término.

- 17 Por otra parte, la demandante sostiene que el consumidor medio no trata de examinar detalladamente ni de analizar el significado de una marca. En realidad, dicho consumidor no asocia fácilmente la palabra VITALITE con, por ejemplo, el destino de los productos de que se trata. Dicha palabra no refleja verdaderamente ninguna característica esencial de los productos. Además, la palabra VITALITE, que no lleva acento, no es equivalente a la palabra francesa «vitalité».

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 18 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, se denegará el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar [...] el destino [...] del producto».
- 19 Por otra parte, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 establece que el apartado 1 de dicho artículo se «aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».
- 20 En el caso de autos procede señalar, en primer lugar, que, en francés, no existe ninguna regla gramatical o tipográfica que obligue a acentuar las mayúsculas. Numerosos autores lamentan que dicha acentuación no sea habitual (por ejemplo, Jouette A., *Dictionnaire d'orthographe et d'expression écrite*, Le Robert, París, 1993, p. 404). En consecuencia, no se ha demostrado que la Sala de Recurso actuara indebidamente al recordar que no es habitual acentuar las mayúsculas y al considerar que un consumidor de lengua francesa podía entender el término VITALITE como la palabra «vitalité».
- 21 En cambio, no puede considerarse que el término VITALITE, aunque se lea en francés como «vitalité», sirva para designar el destino de los «alimentos para bebés» ni de las «aguas minerales con y sin gas».

- 22 En su contestación la Oficina expone que, a menudo, los alimentos para bebés son «sin conservantes» o contienen «vitaminas u oligoelementos». No puede acogerse esta alegación. En efecto, no puede considerarse que el signo VITALITE indica tales características, sino que, en el mejor de los casos, las evoca de manera indirecta. No obstante, la Oficina añade que «dichos alimentos pueden dar fuerza o vitalidad a los bebés». Sin embargo, procede señalar que, si bien pueden concebirse alimentos para bebés para favorecer su crecimiento, a este respecto, el signo VITALITE no trasciende al ámbito lícito de la sugerencia.
- 23 Por otra parte, en su contestación, la Oficina indica que el agua mineral con o sin gas «a menudo (se) presenta en la publicidad para fomentar una imagen sana y deportiva y contribuir a una impresión general de bienestar». Estas explicaciones no son determinantes. Por el contrario, ponen de relieve que lo que se discute aquí no es la designación de una característica del producto, sino la mera sugerencia de una imagen que se da a dicho producto con fines de promoción comercial. Por otra parte, procede señalar que la Sala de Recurso no consideró que el término VITALITE designara las características de los «productos lácteos» ni de las «bebidas a base de leche», cuya comercialización, sin embargo, se acompaña frecuentemente de mensajes publicitarios similares.
- 24 Por consiguiente, la palabra «vitalité» no informa directa e inmediatamente al consumidor de una de las características de los «alimentos para bebés» ni del «agua mineral con o sin gas». En consecuencia, la relación existente entre el sentido de la palabra «vitalité», por una parte, y los productos de que se trata, por otra, no es suficientemente estrecha para estar comprendida en la prohibición establecida en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. En efecto, la relación se establece a través de la evocación y no de la designación en el sentido de dicha disposición.
- 25 Por el contrario, en relación con el conjunto de los demás productos, diseñados todos ellos para usos de carácter médico, nutritivo o dietético específico, no se ha

probado que la Sala de Recurso concluyera indebidamente que, en el comercio, el signo podía servir para designar el destino de dichos productos. Por lo demás, la demandante no ha formulado ninguna alegación concreta para demostrar que lograr una mayor vitalidad no constituya uno de los destinos de dichos productos.

- 26 Por consiguiente, la Sala de Recurso infringió el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, en lo que atañe a los «alimentos para bebés» y a las «aguas minerales con o sin gas». Por lo tanto, en esta medida, procede anular la resolución.

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

- 27 La demandante alega que únicamente los signos desprovistos de carácter distintivo no pueden registrarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. Ahora bien, sostiene que, habida cuenta de las argumentaciones expuestas anteriormente en relación con el carácter descriptivo, el término VITALITE no carece de carácter distintivo.
- 28 El Tribunal recuerda que, como se desprende del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, basta que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos enumerados para que no pueda registrarse el signo como marca comunitaria. En estas circunstancias, en ningún caso puede registrarse el signo VITALITE para los productos respecto a los cuales no se ha demostrado que la Sala de Recurso haya incumplido el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 29 Con respecto a los «alimentos para bebés» y al «agua mineral con o sin gas», baste señalar que, en el caso de autos, la Sala de Recurso dedujo la

incompatibilidad del signo VITALITE con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 del hecho de que era incompatible con la letra c) de dicho artículo. Ahora bien, se ha declarado anteriormente que le término VITALITE, aunque se lea «vitalité», evoca el destino de los productos de que se trata, sin designarlo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.

- 30 Por consiguiente, también debe anularse la resolución por infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, en lo que a los «alimentos para bebés» y al «agua mineral con o sin gas» se refiere.

Sobre el motivo basado en el registro previo de la marca

Alegaciones de la demandante

- 31 La demandante alega que la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta el hecho de que la palabra VITALITE ha sido registrada como marca en quince Estados europeos, doce de los cuales son miembros de la Unión Europea y que, en algunos, el francés es lengua oficial en su Oficina nacional de registro de marcas.
- 32 A su juicio, al denegar el registro de una marca admitida en doce de los quince Estados miembros, la Oficina, único organismo competente para la concesión de una marca válida en el conjunto del territorio comunitario, conculca la libre circulación de mercancías. De este modo, según la demandante, va en contra del

espíritu de la 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), como se deduce de sus considerandos séptimo y octavo.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 33 Los registros ya efectuados en algunos Estados miembros no constituyen más que un elemento que, al no ser decisivo, tan sólo puede ser tomado en consideración para el registro de una marca comunitaria [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 61]. Por lo tanto, la Sala de Recurso no cometió ningún error de Derecho por el mero hecho de denegar el registro de un signo, aunque éste se hubiera registrado previamente en algunos Estados europeos.
- 34 De todos modos, los registros en los países francófonos que invoca la demandante se refieren, en la mayoría de los casos, a una marca figurativa en la que la palabra «vitalite» está escrita en minúsculas, en un tipo especial de caracteres y con una inicial de forma peculiar (Benelux, Mónaco y Suiza), lo cual la distingue del signo controvertido en el caso de autos. Además, tales registros se refieren a productos totalmente (Francia, Mónaco y Benelux) o esencialmente (Suiza) distintos de aquellos a los que se refiere la solicitud de la demandante. Por añadidura, algunos de ellos se practicaron en Estados terceros en relación con la Unión Europea (Suiza, Mónaco) o en una época en la que no se llevaba a cabo un examen previo al registro sobre la base de motivos de denegación absolutos (Benelux).
- 35 Por último, la alegación basada en la infracción de los considerandos de la Directiva 89/104 carece de fundamento. En efecto, la validez de la resolución de la Sala debe examinarse únicamente a la luz de las disposiciones pertinentes, a saber, en el caso de autos, el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94.

- 36 De ello se desprende que procede desestimar el presente motivo.

Costas

- 37 A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá repartir las costas. En el caso de autos, dado que no se ha acogido el recurso de la demandante con respecto a determinados productos, procede condenar a la demandante a pagar sus propias costas y la mitad de las costas de la demandada.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 26 de noviembre de 1999 (asunto R 137/1999-2) en lo que a los siguientes productos se refiere: «alimentos para bebés» y «agua mineral con o sin gas».

- 2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

- 3) La parte demandante soportará sus propias costas y la mitad de las costas de la demandada. Esta última cargará con la mitad de sus costas.

Pirrung

Potocki

Meij

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

El Secretario

El Presidente

H. Jung

A.W.H. Meij