

Asunto T-16/02

Audi AG

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Reglamento (CE) n° 40/94 — Motivos de denegación absolutos — Marca descriptiva — Carácter distintivo adquirido por el uso — Signo denominativo TDI — Derecho a ser oído — Alcance de la obligación de motivación — Consecuencias del incumplimiento de la obligación de motivación»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 3 de diciembre de 2003 II - 5172

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto — Signo denominativo «TDI»*

[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

2. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Falta de carácter distintivo — Excepción — Adquisición por el uso — Requisitos*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 3]
3. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Legalidad de la decisión de una Sala de Recurso — Impugnación mediante la invocación de hechos nuevos — Requisitos para su procedencia*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 63, ap. 2]
4. *Marca comunitaria — Decisiones de la Oficina — Respeto del derecho de defensa — Alcance del principio*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 73]
5. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso contra una decisión de una unidad de la Oficina que se pronuncia en primera instancia y atribuido a la Sala de Recurso — Continuidad funcional entre estas dos instancias — Obligaciones que incumben a la Sala de Recurso — Alcance*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 74, ap. 2]
6. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Interés en ejercitar la acción — Motivo basado en la existencia de vicios sustanciales de forma — Competencia vinculada de la Oficina — Falta de interés*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 63]

1. El signo denominativo TDI, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «automóviles y sus elementos estructurales», comprendidos en la clase 12 del Acuerdo de Niza, y los «servicios de reparación y mantenimiento de automóviles», comprendidos en la clase 37 de dicho Acuerdo, puede servir para designar, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 sobre la marca comunitaria, las características esenciales de los productos y servicios a que se

refiere la solicitud de marca. En efecto, al tratarse de automóviles y sus elementos estructurales, dicho signo, que constituye la abreviación de «turbo diesel injection» o bien de «turbo direct injection», designa su calidad o su tipo y, por lo que respecta a los servicios de reparación y mantenimiento, designa su destino, de manera que desde el punto de vista del público interesado, existe una relación suficientemente directa y concreta entre el signo denominativo TDI y las características de los produc-

tos y servicios a que se refiere la solicitud de marca, para que las disposiciones citadas puedan aplicarse.

(véanse los apartados 31, 34, 35, 37 y 39)

2. La adquisición de carácter distintivo por el uso de una marca, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, exige, en primer lugar, que al menos un porcentaje significativo del público interesado identifique gracias a la marca los productos o servicios de que se trata atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Sin embargo, las circunstancias en que puede considerarse cumplido el requisito vinculado a la adquisición de carácter distintivo por el uso no pueden establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como pueden ser porcentajes determinados.

En segundo lugar, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca deberá acreditarse en la parte sustancial de la Comunidad en la que dicha marca carecía de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), de dicho Reglamento.

En tercer lugar, en casos concretos, deben tenerse en cuenta factores como, entre otros, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca y la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla. La prueba del carácter distintivo adquirido puede desprenderse, particularmente, de las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales, así como de los sondeos de opinión.

En cuarto lugar, la adquisición de carácter distintivo por el uso debe haberse producido con anterioridad a la presentación de la solicitud.

(véanse los apartados 51 y 54)

3. La legalidad de una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) no puede ponerse en entredicho invocando ante el Tribunal de Primera Instancia hechos que, aunque sean anteriores a la fecha de adopción de tal resolución, no habían sido invocados en el procedimiento administrativo ante la Oficina. Esto sólo sería posible si se demostrara

que la Sala de Recurso debía haber tenido en cuenta de oficio estos hechos durante el procedimiento administrativo antes de adoptar cualquier resolución en el asunto.

apreciación de los hechos forma parte de la propia resolución. Pues bien, el derecho a ser oído se refiere a todos los elementos de hecho o de Derecho que constituyen el fundamento de la resolución, pero no a la posición final que la administración decide adoptar.

En efecto, por una parte, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que el acto fue adoptado. Por otra parte, en virtud del artículo 63, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, la anulación o la modificación de una resolución de la Sala de Recurso sólo es posible si ésta adolece de una ilegalidad material o formal. El recurso ante el juez comunitario está únicamente destinado a controlar la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso, y no a volver a examinar el asunto.

(véanse los apartados 71 y 75)

- (véase el apartado 63)
4. Si bien es cierto que, a tenor del artículo 73 del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, las resoluciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) sólo pueden fundarse en los motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse y que esta disposición se refiere tanto a los motivos de hecho como a los de Derecho, así como a las pruebas, la

5. En el marco de la revisión, por las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), de las resoluciones adoptadas por las unidades de la Oficina que se pronuncian en primera instancia, y teniendo en cuenta la continuidad funcional que existe entre dichas unidades y la Sala de Recurso, el éxito del recurso depende de si podía legalmente adoptarse una nueva resolución con el mismo contenido que la resolución impugnada en el momento en que se dirimió el recurso. Así, incluso en caso de que la resolución impugnada no adolezca de ilegalidad alguna, las Salas de Recurso pueden estimar el recurso basándose en hechos nuevos invocados por la parte que lo haya interpuesto o incluso basándose en pruebas nuevas aportadas por ésta, con la única salvedad del artículo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria.

Por tanto, si, en el momento en que se dirime el recurso, puede adoptarse una resolución nueva con el mismo dispositivo que la resolución impugnada, el recurso debe desestimarse, en principio, aunque la resolución impugnada adolezca de un vicio procesal. Lo mismo cabe decir en el supuesto de que tal vicio haya dejado incompleto el fundamento jurídico o fáctico de la primera resolución, por haberse impedido a la parte afectada invocar una norma de Derecho o aportar un elemento de hecho o una prueba en el procedimiento. En efecto, tal vicio puede subsanarse en el procedimiento de recurso, puesto que la Sala de Recurso está obligada, salvo en el caso de presentación durante el procedimiento de recurso de nuevos elementos de hecho o de nuevas pruebas, a basar su resolución en la misma base jurídica y fáctica en la que debió basar la suya la unidad que se pronunció en primera instancia.

Así, con la única salvedad de la disposición antes citada, no existe

estanqueidad entre el procedimiento ante la unidad y el procedimiento ante la Sala de Recurso.

(véanse los apartados 81 y 82)

6. Un demandante que impugna una decisión de una Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) no tiene interés legítimo en la anulación por vicios de forma de dicha decisión si la anulación de ésta sólo puede dar lugar a que se adopte una nueva decisión, idéntica en cuanto al fondo, a la decisión anulada.

(véase el apartado 97)