

Asunto T-262/04

BIC SA

contra

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

«Marca comunitaria — Marca tridimensional en forma de un encendedor de piedra — Motivo de denegación absoluto — Carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 — Carácter distintivo adquirido por el uso — Artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 15 de diciembre de 2005 II - 5962

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marca tridimensional — Forma de un encendedor de piedra*

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

2. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Excepción — Adquisición por el uso — Criterios de apreciación*
 [Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 3]

1. Desde el punto de vista del consumidor medio, carece de carácter distintivo en relación con los productos en cuestión, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, el signo tridimensional que consiste en la forma de un encendedor de piedra caracterizado por un depósito vertical de forma oval, una cápsula trapezoidal y un gatillo semioval, cuyo registro se solicitó para «Tabaco, artículos para fumadores, encendedores, cerillas», productos comprendidos en la clase 34 del Arreglo de Niza, en la medida en que la marca tridimensional solicitada está compuesta por una combinación de elementos que se evocan de manera natural y que son típicos de los productos de que se trata. En efecto, la forma en cuestión no se diferencia de manera sustancial de ciertas formas básicas de los productos de que se trata, frecuentemente utilizadas en el comercio, sino que es más bien una variante de éstas. De esto se deduce que ninguno de los elementos de dicha marca posee carácter distintivo, ni aisladamente con-
- siderado ni en combinación con los demás.
- (véase el apartado 34)
2. La adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca comunitaria, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, exige, en primer lugar, que, al menos una parte significativa del público pertinente identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trate, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. En segundo lugar, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de esa marca debe demostrarse en la parte sustancial de la Comunidad en la que carecía de tal carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) a d), de dicho Reglamento. En tercer lugar, la

autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas. A este respecto, conviene tomar en consideración, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la magnitud de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, las declaraciones de las cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales, así como los sondeos de opinión. En cuarto

lugar, el carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido como consecuencia del uso, debe apreciarse en relación con los productos para los que se solicita el registro de la misma, y tomando en consideración la percepción que se presume en un consumidor medio de la categoría de productos de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por último, la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso debe haber tenido lugar con anterioridad a la presentación de la solicitud de marca.

(véanse los apartados 61a 66)