

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)  
de 6 de marzo de 2003 \*

En el asunto T-128/01,

**DaimlerChrysler Corporation**, con domicilio social en Auburn Hills, Michigan (Estados Unidos), representada por el Sr. T. Cohen Jehoram, abogado, 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 y O. Waelbroeck, en calidad de agentes,

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 (marcas, dibujos y modelos) de 21 de marzo de 2001 (asunto R 309/1999-2),

\* Lengua de procedimiento: inglés.

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi,  
Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 23 de  
octubre de 2002;

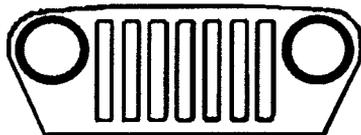
dicta la siguiente

### Sentencia

#### Antecedentes del litigio

- 1 El 29 de abril de 1997, 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 en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo gráfico que se reproduce a continuación:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro están incluidos en la clase 12 del 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, y corresponden a la siguiente descripción: «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima; sus piezas».
- 4 Mediante comunicación de 7 de julio de 1998 el examinador de la OAMI informó a la demandante de que, a su juicio, el signo controvertido no podía registrarse ya que carecía de carácter distintivo, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, respecto a una parte de los productos a que se refiere la solicitud de marca, a saber, los «vehículos; aparatos de locomoción terrestre; sus piezas».
- 5 Mediante escrito de 5 de enero de 1999 la demandante presentó varios documentos entre los cuales está la declaración del perito, Sr. F.E. Hoadley, de 26 de junio de 1998, sobre los antecedentes históricos de las calandras y, concretamente, de la calandra objeto de la marca solicitada, para demostrar su carácter único y su reputación.
- 6 Mediante resolución de 7 de abril de 1999, el examinador de la OAMI denegó parcialmente la solicitud de marca, en virtud del artículo 38 del Reglamento n° 40/94, debido a que la marca solicitada carecía de carácter distintivo con respecto a los «vehículos; aparatos de locomoción terrestre; sus piezas». En

cambio, aceptó la solicitud de marca en la medida en que se refería a los «aparatos de locomoción aérea o marítima; sus piezas». Además, el examinador consideró que la demandante no había demostrado que el signo había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.

- 7 El 4 de junio de 1999 la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución del examinador.
- 8 Mediante resolución de 21 de marzo de 2001 (en lo sucesivo, «resolución recurrida»), que fue notificada a la demandante el 26 de marzo de 2001, la Sala Segunda de Recursos desestimó el recurso.
- 9 La Sala de Recursos consideró, esencialmente, que la resolución del examinador era fundada, habida cuenta de que el signo que representaba la calandra delantera de un vehículo carece, *prima facie*, de carácter distintivo, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y de que las pruebas presentadas por la demandante no demuestran que el signo haya adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento.

### Procedimiento y pretensiones de las partes

- 10 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de junio de 2001, la demandante interpuso el presente recurso.
- 11 La OAMI presentó su escrito de contestación el 17 de septiembre de 2001.

12 A requerimiento del Tribunal de Primera Instancia, siguiendo las diligencias de ordenación del procedimiento, el 14 de octubre de 2002, la OAMI respondió a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia y aportó los documentos que la demandante acompañó a sus observaciones de 5 de enero de 1999.

13 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la Decisión recurrida.

— Requiera a la OAMI para que establezca una fecha de registro de la marca comunitaria solicitada.

— Condene en costas a la OAMI.

14 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare la inadmisibilidad de la pretensión de la demandante de que se ordene a la OAMI el establecimiento de una fecha de registro de la solicitud de marca comunitaria.

— Desestime el recurso en cuanto al resto.

— Condene en costas a la parte demandante.

- 15 En el acto de la vista la demandante desistió de la segunda de sus pretensiones, de que se requiriera a la OAMI para que se estableciera una fecha de registro de la marca comunitaria solicitada. El Tribunal de Primera Instancia tomó constancia de dicho desistimiento en el acta de la vista.

## Fundamentos de Derecho

### *Sobre la admisibilidad de las pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia*

- 16 La demandante acompaña a la demanda algunas pruebas que no examinó la Sala de Recursos y, particularmente, un estudio de mercado realizado en los Países Bajos sobre el reconocimiento de las calandras. Por lo demás, la demandante propone presentar algunos estudios de mercado efectuados en otros Estados miembros si el Tribunal de Primera Instancia los considerara pertinentes.
- 17 La OAMI estima que no pueden tenerse en cuenta las pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia.
- 18 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que el objeto del recurso de que conoce consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI, con arreglo al artículo 63 del Reglamento n° 40/94. Por lo tanto, la función del Tribunal de Primera Instancia no es examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la admisión de dichas pruebas infringe el artículo 135, apartado 4,

del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, según el cual, las memorias de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. En consecuencia, no procede admitir las pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, ni la proposición de prueba de la demandante.

*Sobre el fondo*

- 19 La demandante invoca, en síntesis, dos motivos. El primero se basa en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, y el segundo, en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.

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

— Alegaciones de las partes

- 20 La demandante alega que, con arreglo al artículo 4 del Reglamento n° 40/94, puede registrarse como marca comunitaria el dibujo de una calandra, extremo que confirma el hecho de que se hayan registrado en la OAMI nueve marcas comunitarias consistentes en dibujos de calandras para vehículos de motor que corresponden a la clase 12 del Arreglo de Niza.

- 21 Además, sostiene que la conclusión de la Sala de Recurso, según la cual el público no está acostumbrado a percibir una calandra como referencia del origen de los productos, se basa en requisitos más rigurosos que los establecidos por el Reglamento n° 40/94. Pues bien, teniendo en cuenta que la Sala de Recursos

reconoció que la calandra controvertida no es, en absoluto, corriente («the grille device is not exactly commonplace»), procede reconocer a la marca comunitaria el carácter distintivo mínimo necesario.

- 22 La demandante afirma que la forma representada por la marca solicitada no es funcional, como confirmó la declaración del perito, Sr. F.E. Hoadley, presentada ante la OAMI.
- 23 Por otra parte, la demandante considera que la Sala de Recurso no apreció la originalidad, el carácter único, poco habitual y, por lo tanto, distintivo de la calandra a que se refiere la solicitud de marca, que no utiliza ningún vehículo terrestre.
- 24 La demandante alega que el consumidor al que se destinan los productos es el comprador medio de vehículos terrestres, que adquiere un producto de este tipo tras haber sido correctamente informado. A este respecto, la demandante estima que la elección de los consumidores se basa en las características técnicas del vehículo, así como en su aspecto del que la calandra es un elemento esencial.
- 25 Por último, según la demandante, la Sala de Recurso consideró indebidamente, en el apartado 15 de la resolución recurrida, que el público no está acostumbrado a percibir la marca solicitada como una indicación de origen del producto.
- 26 La OAMI sostiene que, al igual que el examinador, la Sala de Recurso declaró, acertadamente, que el signo controvertido carece, *prima facie*, de carácter distintivo con respecto a los productos controvertidos ya que, a su juicio, el signo está constituido por elementos geométricos usuales y simples, corrientemente utilizados para representar los faros y la parrilla que forman la calandra.

- 27 La OAMI considera que el signo controvertido se encuentra dentro de los límites de lo que el consumidor medio está acostumbrado a ver en lo que a calandras de vehículos terrestres se refiere y que, por lo tanto, no tiene ningún carácter arbitrario u original. Por lo tanto, a simple vista, se percibirá el signo como una parte del vehículo y no como una indicación de origen.
- 28 Además, la OAMI sostiene que el carácter supuestamente no funcional de la calandra controvertida no es, de por sí, suficiente para concluir que el signo tiene carácter distintivo.
- 29 En lo tocante a las nueve marcas comunitarias a que se refieren los dibujos de calandras para vehículos de motor, la OAMI alega en sus respuestas de 14 de octubre de 2002, así como en las explicaciones dadas en el acto de la vista, que las calandras que son objeto de dichos registros no son usuales, habida cuenta de que consisten en dos cuadros simétricos.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 30 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, se denegará el registro de las «marcas que carezcan de carácter distintivo».
- 31 Se considera que los signos a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 son incapaces de cumplir la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen comercial 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 [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Rewe-Zentral/OAMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II-705, apartado 26].
- 32 El carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o los servicios para los cuales se solicita el registro del signo y, por otra, en relación con la percepción del público al que éstos se destinan, formado por el consumidor de tales productos o servicios.
- 33 Por último, del tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 se desprende que basta un mínimo de carácter distintivo para que no pueda aplicarse el motivo de denegación previsto en dicho artículo [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 39].
- 34 En el presente caso, se supone que el público al que se destinan los productos es el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 27]. En efecto, habida cuenta de la naturaleza de los productos controvertidos (vehículos; aparatos de locomoción terrestre; sus piezas), éstos se destinan al consumo general en el conjunto de la Unión Europea.
- 35 En primer lugar, en relación con la alegación de la demandante en cuanto a la aptitud de una calandra para ser registrada con arreglo a la definición de marca comunitaria que figura en el artículo 4 del Reglamento nº 40/94, debe recordarse que no existe una categoría de marcas que tengan un carácter distintivo por naturaleza o a causa de su uso, que no sea apropiada para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 39).

- 36 Por lo demás, en cuanto al carácter distintivo concreto, no es posible excluir *a priori* que la representación gráfica, incluso fiel a la realidad, de una calandra pueda tener carácter distintivo [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de septiembre de 2001, Henkel/OAMI (Imagen de un producto detergente), T-30/00, Rec. p. II-2663, apartados 44 y 45].
- 37 No obstante, por lo que respecta a la prueba presentada por la demandante relativa al registro por la OAMI de nueve marcas comunitarias consistentes en dibujos de calandras para vehículos de motor, aunque deba señalarse que la práctica administrativa de la OAMI no ofrece indicaciones claras en cuanto a la aplicación que hace de los criterios de análisis de los motivos de denegación absolutos con respecto a las marcas relativas a calandras de vehículos, procede recordar que, en cualquier caso, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento n° 40/94, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 79]. Por lo tanto, la alegación de la demandante relativa al registro por la OAMI de nueve marcas comunitarias consistentes en calandras de vehículos de motor es inoperante.
- 38 En segundo lugar, en cuanto a la alegación de la demandante de que el criterio que aplicó en el caso de autos la Sala de Recurso es incorrecto y mucho más riguroso que los requisitos establecidos por el Reglamento n° 40/94, procede recordar que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 no distingue entre diferentes tipos de marcas y que, por lo tanto, los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas figurativas constituidas por la representación del propio producto o por la de uno de sus componentes no deben diferir de los aplicables a los demás tipos de marcas (véase, en este sentido, la sentencia Imagen de un producto detergente, antes citada, apartado 48).
- 39 En tercer lugar, por lo que respecta a la afirmación de la demandante de que la Sala de Recurso consideró indebidamente que el público no está acostumbrado a percibir la marca controvertida como una indicación del origen del producto

(apartado 15 de la resolución recurrida), debe tenerse en cuenta que la apreciación del carácter distintivo de una marca implica considerar todos los elementos pertinentes relacionados con las circunstancias específicas del caso. Entre esos elementos no puede descartarse la posibilidad de que la naturaleza del signo, así como la de los productos a que se refiere la marca solicitada puedan influir en la percepción que el público tenga de dicha marca.

- 40 Sobre el particular, procede observar que los vehículos y los aparatos de locomoción terrestre son productos de gran tamaño para los cuales puede ser conveniente utilizar no sólo una marca denominativa, sino también marcas gráficas o tridimensionales con el fin de permitir la identificación virtual de ese producto por el público a que se destina.
- 41 Procede señalar que, desde hace mucho tiempo e incluso en la fecha de presentación de la solicitud de marca, que constituye el momento pertinente para analizar la existencia de motivos de denegación absolutos, las calandras ya no cumplen una función meramente técnica, como puso de manifiesto el dictamen pericial del Sr. F.E. Hoadley. Además, a diferencia de otras piezas que integran un vehículo de motor, en algunos casos las formas de calandras persisten a lo largo del tiempo y se utilizan para distintos modelos de un mismo fabricante.
- 42 En efecto, la calandra se ha convertido en un elemento esencial del aspecto de los vehículos y de la distinción entre los modelos existentes en el mercado producidos por los diversos fabricantes de tales productos. Por lo tanto, se trata de elementos que pueden ser intrínsecamente útiles para la diferenciación visual de un modelo de una gama, incluso de todos los modelos de un mismo fabricante de vehículos a motor en relación con otros modelos.
- 43 No puede desvirtuar esta conclusión la apreciación del Sr. F.E. Hoadley de que una calandra también puede servir para permitir la aireación del motor del vehículo y para dar una cierta estabilidad a su parte delantera. A este respecto, procede señalar que el hecho de que un signo cumpla varias funciones

simultáneas no influye en su carácter distintivo [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, Glaverbel/OAMI (superficie de una placa de vidrio), T-36/01, Rec. p. II-3887, apartado 24], sobre todo si la función distintiva resulta preponderante en relación con las demás funciones.

- 44 En lo que atañe al signo controvertido, la Sala de Recurso consideró que los consumidores están acostumbrados a ver calandras de vehículos terrestres que incorporan elementos idénticos o análogos a los del signo controvertido. No obstante, estimó que la forma del modelo de la calandra no es en absoluto corriente («the grille device is not exactly commonplace») (apartado 15 de la resolución recurrida).
- 45 La demandante alega que la marca solicitada es manifiestamente distinta de la de los dibujos de calandra de cualquier otro vehículo terrestre. La OAMI replica que el signo controvertido se encuentra dentro de los límites de lo que el consumidor medio está acostumbrado a observar como calandras de vehículos terrestres y que, por lo tanto, no está revestido de ningún carácter arbitrario ni original.
- 46 A este respecto, procede observar que el signo controvertido es la representación de la parte delantera de un automóvil de forma irregular, que contiene en el centro siete grandes aberturas verticales y en cada lado superior unos círculos que representan los faros del vehículo. Esta figura, al presentarse la solicitud, constituye el dibujo de una calandra poco usual que da la imagen de una calandra de antaño y una configuración simple que no puede considerarse absolutamente corriente en las circunstancias que se daban en la fecha de la presentación de la solicitud.
- 47 Por lo tanto, no puede considerarse que el signo controvertido sea la imagen de la representación típica de una calandra contemporánea que viene a la mente de forma natural. Por lo tanto, no es posible admitir la afirmación de la OAMI según la cual el signo controvertido contiene elementos corrientemente utilizados para representar una calandra.

- 48 En estas circunstancias, procede considerar que la calandra de que se trata puede influir en la memoria del público al que van dirigidos los productos como indicación de origen comercial y, por lo tanto, diferenciar y singularizar los vehículos a motor en los que se integra dicha calandra de los procedentes de otras empresas.
- 49 Por consiguiente, debe considerarse que el signo controvertido tiene el carácter distintivo mínimo necesario para constituir una excepción al motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. Refuerza esta conclusión, por lo demás, la apreciación de la Sala de Recurso, mencionada en el apartado 44 anterior, de que la calandra no es en absoluto corriente («the grille device is not exactly commonplace»).
- 50 De todas las consideraciones anteriores se desprende que la Sala de Recurso consideró indebidamente que la marca solicitada carecía de todo carácter distintivo.
- 51 Por consiguiente, sin que sea necesario examinar la procedencia del segundo motivo invocado por la demandante, procede anular la resolución recurrida.

## Costas

- 52 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. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, procede condenarla al pago de las costas causadas por la demandante, conforme a lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 21 de marzo de 2001 (asunto R 309/1999-2).
  
- 2) Condenar en costas a la parte demandada.

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de marzo de 2003.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

M. Vilaras