

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 12 de junio de 2007 *

En el asunto T-190/05,

The Sherwin-Williams Company, con domicilio social en Cleveland, Ohio (Estados Unidos), representada por los Sres. E. Armijo Chávarri y A. Castán Pérez-Gómez, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. Ó. Mondéjar, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 22 de febrero de 2005 (asunto R 755/2004-2), relativa al registro del signo TWIST & POUR como marca comunitaria,

* Lengua de procedimiento: español.

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y las Sras. M.E. Martins Ribeiro y K. Jürimäe, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de mayo de 2005;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de agosto de 2005;

celebrada la vista el 18 de enero de 2007;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- ¹ El 25 de febrero de 2003, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) 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), en su versión modificada.

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo TWIST & POUR.

- 3 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 21 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la siguiente descripción: «Recipientes portátiles de plástico vendidos como parte integral de una pintura líquida con un dispositivo de almacenamiento y aplicación».

- 4 Mediante escrito de 10 de marzo de 2004, el examinador informó a la demandante de que no se podía registrar la marca solicitada porque no cumplía los requisitos enunciados en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. Señaló, en particular, que dicha marca no puede percibirse como indicador de origen. Por ello, el examinador invitó a la demandante a presentar sus observaciones dentro del plazo de dos meses.

- 5 Mediante escrito de 10 de mayo de 2004, la demandante respondió, esencialmente, que la marca solicitada era lo suficientemente original para ser registrada y para cumplir la función de marca, que debía ser considerada en su conjunto y que muchas otras marcas con la palabra «twist» habían sido registradas con anterioridad en la OAMI.

- 6 En su resolución de 23 de junio de 2004, el examinador denegó la solicitud alegando que a la marca comunitaria solicitada se opone el motivo de denegación enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, ya que, en primer lugar, está formada por dos verbos ingleses que se limitan a informar a los consumidores sobre las características de los productos designados; en segundo lugar, transmite un mensaje simple, claro y directo; en tercer lugar, no se puede

conceder un monopolio a una única empresa sobre términos corrientes, o adaptaciones de los mismos, que describen los productos, y, en cuarto lugar, las otras marcas invocadas por la demandante no eran comparables a la marca objeto del presente recurso.

- 7 El 30 de agosto de 2004, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, al amparo de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94, dirigido contra la resolución del examinador.

- 8 Mediante resolución de 22 de febrero de 2005 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada el 28 de febrero de 2005, la Segunda Sala de Recurso consideró, en esencia, que el mensaje que la marca solicitada transmitía era simple, claro y directo, de modo que el signo denominativo TWIST & POUR informaba simplemente a los consumidores de que, para extraer la pintura del recipiente, les bastaba con girar la tapa y verter el contenido. En estas circunstancias, la Sala de Recurso desestimó el recurso por considerar que el signo denominativo TWIST & POUR era descriptivo de los productos para los que se solicitaba el registro. Precisó también que el argumento de la demandante según el cual el examinador recurrió a consideraciones propias del artículo 7, apartado 1, letra c), más que del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, no era acertado, dado que estas dos disposiciones están imbricadas. Además, la Sala de Recurso señaló que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y en particular con la sentencia de 12 de febrero de 2004, *Campina Melkunie* (C-265/00, Rec. p. I-1699), el examinador actuó con arreglo a Derecho al considerar que la marca solicitada carecía de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, porque era descriptiva de ciertas características de los productos designados. La Sala de Recurso estimó que el hecho de que el examinador no mencionara expresamente el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento y no fundara su resolución expresamente en este precepto no tenía gran importancia, habida cuenta de que la demandante había sido informada perfectamente de la naturaleza de la objeción y había podido presentar sus argumentos acerca del supuesto carácter distintivo de la marca solicitada. En cuanto a la incongruencia que se imputaba a la OAMI por haber registrado marcas similares, la Sala de Recurso recordó que se habían iniciado procedimientos de anulación de los registros anotados por error y que lo importante era que su propia resolución fuese coherente.

Pretensiones de las partes

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Declare la admisibilidad del recurso.
- Anule la resolución impugnada.
- Condene en costas a la OAMI.

10 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

11 En apoyo de su recurso, la demandante formula un motivo único, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

- 12 La demandante señala que, como resulta de la jurisprudencia, la prohibición establecida en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 concierne a aquellos signos que no son aptos para cumplir la función esencial de la marca, que consiste en identificar el origen del producto o servicio; éste es el caso de las marcas que se utilizan corrientemente para la comercialización de los productos o de los servicios designados por la marca o que pueden utilizarse de esta manera [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, Norma Lebensmittelbetrieb/OAMI (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Rec. p. II-1915, apartados 24 y 33]. Según deduce de esta jurisprudencia, la apreciación del carácter distintivo de una marca debe hacerse, por una parte, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro y, por otra, en relación con la percepción que de ella tenga el público pertinente (sentencia Mehr für Ihr Geld, antes citada, apartado 26).
- 13 A su juicio, puesto que en el presente caso los productos designados son envases que contienen pintura líquida y están destinados a todos los consumidores, el público pertinente será el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otra parte, dado que el signo denominativo se compone de dos palabras inglesas, el público pertinente será el público anglófono [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, apartados 30 y 31].
- 14 La demandante recuerda también la jurisprudencia según la cual, por una parte, cada motivo de denegación del registro es independiente de los demás y exige un examen por separado, de tal manera que es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente a cada uno de ellos (sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI, C-329/02 P, Rec. p. I-8317). Por otra parte, dado que el signo está constituido por una marca compleja

integrada por dos palabras, la apreciación de su carácter distintivo deberá partir del examen de la misma en su conjunto [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2002, SAT.1/OAMI (SAT.2), T-323/00, Rec. p. II-2839].

- 15 El signo denominativo TWIST & POUR tiene, según la demandante, carácter distintivo, de manera que la tesis postulada por la Sala de Recurso, que defiende la supuesta ineptitud de dicho signo para desempeñar una función distintiva, es insuficiente, infundada y carente de rigor.
- 16 La demandante señala, en primer lugar, que la Sala de Recurso dedujo la falta de carácter distintivo de la marca solicitada del supuesto carácter descriptivo del signo, puesto que en el apartado 11 de la resolución impugnada indica que el signo denominativo TWIST & POUR simplemente informa a los consumidores de que para extraer la pintura del envase sólo tienen que girar la tapa y verter el contenido. Además, esta idea se reitera en el apartado 12 de dicha resolución, en el que se indica que la marca solicitada transmite información sobre cómo usar el producto.
- 17 La demandante arguye que, si bien este criterio es pertinente a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, no lo es para la letra b) de dicho precepto. La Sala de Recurso incurrió así en un error de Derecho que vicia la resolución impugnada, tal como declaró el Tribunal de Justicia en las sentencias SAT.1/OAMI, citada en el apartado 14 *supra*, y de 21 de octubre de 2004, OAMI/ Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Rec. p. I-10031).
- 18 En segundo lugar, la demandante considera inexacta la afirmación de que la marca comunitaria solicitada designa una característica del bien protegido y de que, por consiguiente, merece la calificación de descriptiva. En efecto, debe distinguirse entre las marcas descriptivas y las que son meramente alusivas o sugestivas. Recuerda que el Tribunal de Primera Instancia ya ha declarado que mientras que las indicaciones

descriptivas no pueden ser protegidas como marca, las indicaciones o signos sugestivos o alusivos sí pueden serlo [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Taurus-Film/OAMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II-379, y de 9 de octubre de 2002, Dart Industries/OAMI (UltraPlus), T-360/00, Rec. p. II-3867].

- 19 Según la demandante, no existe un punto preciso en el que de repente un término pase de una categoría a la otra, sino más bien una escala móvil entre dos extremos –que va de los signos no descriptivos, cuyo registro es posible, a los signos puramente descriptivos, cuyo registro es imposible– en la que las indicaciones y signos descriptivos, sugestivos y alusivos se moverán o ubicarán en función de sus características intrínsecas. *A priori*, la apreciación del carácter distintivo dependerá fundamentalmente de la apreciación subjetiva del examinador y, de ser impugnada, de la Sala de Recurso.
- 20 Afirma, no obstante, que el Abogado General Jacobs mencionó, en los puntos 62 a 64 de las conclusiones presentadas en el asunto sobre el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley (C-191/01 P, Rec. pp. I-12447 y ss., especialmente p. I-12449), los criterios objetivos adecuados que permiten distinguir entre las marcas descriptivas y las meramente evocativas.
- 21 Según la demandante, si se aplican estos criterios al signo denominativo TWIST & POUR, se constata la lejanía de esta marca con respecto al extremo de la escala en el que se sitúan los signos descriptivos.
- 22 En primer lugar, el signo denominativo TWIST & POUR consiste en la combinación de dos verbos que no describen, ni individual ni conjuntamente, los productos que designan ni ninguna de sus características. En efecto, ambos verbos se refieren a acciones que no son objetivamente identificables con envases de plástico para pintura.

- 23 En segundo lugar, insiste en que el público de referencia no percibirá el signo denominativo TWIST & POUR de forma inmediata, directa y sin más reflexión como una indicación de una característica de los productos que designa. Según la demandante, el consumidor relevante que vea el signo no lo relacionará automáticamente con envases de plástico para pintura.
- 24 Por último, el signo denominativo TWIST & POUR tampoco identifica una característica esencial o dominante del producto que pueda tener importancia en la elección por parte de los consumidores de este tipo de productos frente a los productos ofertados por la competencia. La referencia que sugiere la marca solicitada respecto a la forma de abrir el producto no aporta ningún valor sustancial al producto que designa.
- 25 En contra de lo que parece desprenderse del apartado 12 de la resolución impugnada, la demandante precisa que no reivindica el signo EASY-TO-OPEN o EASY-TO-POUR, sino la marca TWIST & POUR. Deduce así que el argumento de que los consumidores anglófonos interpretarán dicha marca como un mensaje en el sentido de que «todo lo que tienen que hacer es girar la tapa y verter el contenido» es tergiversado, porque el signo denominativo es autónomo e independiente de los productos que designa. Añade que es inexacta la afirmación de que el signo en cuestión transmite un mensaje sobre la facilidad de uso del producto que designa (véase, en este sentido, la sentencia UltraPlus, citada en el apartado 18 *supra*, apartado 52). Por lo tanto, la demandante considera que el público anglófono, cuando se enfrente con este signo, lo percibirá con toda probabilidad como un signo de fantasía y no pensará de forma automática e inmediata en envases de plástico para pintura. Sólo en un segundo momento podrá dicho público pensar en la funcionalidad del producto designado (el modo de apertura). Sin embargo, el entendimiento de esta funcionalidad no será fruto de la percepción automática, irreflexiva e inmediata, sino que partirá de un proceso o esfuerzo intelectual previo por parte del consumidor que convertirá dicha percepción en mediata e indirecta y, por tanto, no descriptiva.

- 26 La demandante añade que el registro de un signo que aluda indirectamente o de forma evocativa o sugestiva a una característica del producto designado no puede, por consiguiente, ser denegado, pues, de serlo, se contravendría tanto la voluntad del legislador, del modo en que se expresa en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, como la jurisprudencia mencionada en el apartado 18 *supra*.
- 27 Por otra parte, el criterio defendido en la resolución impugnada no permite analizar el carácter distintivo de la marca solicitada «*a priori* y al margen de todo uso efectivo del signo» [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de febrero de 2002, Mag Instrument/OAMI (Forma de las linternas), T-88/00, Rec. p. II-467, apartado 34]. La demandante recuerda, a este respecto, que la cuestión de si, en concreto, la forma en la que el signo se utiliza o se coloca sobre los productos, como marca o para un uso de otro tipo, puede dar lugar a que el consumidor no perciba el signo como un distintivo del origen sino como una mera declaración comercial no puede ser tenida en cuenta para la apreciación de su registrabilidad (sentencia UltraPlus, citada en el apartado 18 *supra*, apartado 52).
- 28 En tercer lugar, la demandante considera que el signo denominativo TWIST & POUR está revestido de la capacidad intrínseca mínima para que el público al que está dirigido lo perciba como indicador del origen comercial de los productos que designa, puesto que, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, basta con demostrar que el signo de que se trate tiene un carácter mínimamente distintivo para obtener su registro. Así sucede con el signo denominativo en litigio, que es conciso, directo y fácil de memorizar por el público relevante.
- 29 Añade, además, que se trata de un signo denominativo original compuesto por dos palabras escritas en inglés cuya particularidad radica en el efecto resultante de la

yuxtaposición de los verbos «twist» y «pour». La integración de estas dos palabras en un único signo causa un cierto efecto sorpresa en el consumidor, efecto que capta y retiene su atención o que, al menos, es idóneo para retenerla. Este signo da como resultado una marca suficientemente diferente de la producida por la mera unión de los dos vocablos que la componen.

- 30 La demandante recuerda que en el procedimiento ante la OAMI acreditó que el verbo «twist» se utiliza con frecuencia en marcas compuestas y que los consumidores están habituados a las marcas construidas a partir de este verbo. Además, la OAMI ha registrado signos como TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE y TWISTED DIPS, capaces de distinguir productos. A este respecto, la demandante deduce de la sentencia SAT.1/OAMI, citada en el apartado 14 *supra*, que el uso frecuente de marcas con elementos verbales y construcciones gramaticales coincidentes indica que este tipo de combinaciones no puede considerarse desprovisto de carácter distintivo.
- 31 La circunstancia de que la marca solicitada esté formada por palabras habituales y comprensibles para los consumidores no altera el carácter distintivo de dicha marca. El Tribunal de Primera Instancia ya ha declarado a este respecto que la mera circunstancia de que cada uno de los elementos que componen el signo, considerado aisladamente, carezca de carácter distintivo no excluye que la combinación que forman pueda poseer carácter distintivo. Por el contrario, la propia Sala de Recurso debe probar que el signo controvertido, considerado en su conjunto, no permite al público interesado distinguir los productos de la demandante de los que tienen otro origen comercial [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de abril de 2005, Celltech/OAMI (CELLTECH), T-260/03, Rec. p. II-1215, apartados 43 y 44]. En efecto, según la demandante, no es necesario que el signo solicitado informe con precisión de la identidad de la compañía que comercializa el producto, sino que basta con que dicha marca permita al público interesado distinguir el producto que designa de los que tienen otro origen comercial [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, KWS Saat/OAMI (Tono naranja), T-173/00, Rec. p. II-3843, apartado 44].

32 La OAMI recuerda, con carácter preliminar, que, según la jurisprudencia, existe un cierto solapamiento entre el motivo de denegación referido a la ausencia de carácter distintivo y aquel que impide el registro de marcas puramente descriptivas. En efecto, un signo que se limita a describir características de los productos y servicios es incapaz asimismo de desempeñar la función básica de la marca, de modo que incurrirá simultáneamente en ambos supuestos de denegación (sentencia Campina Melkunie, citada en el apartado 8 *supra*). Alega, a continuación, que los signos que carecen de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 no pueden cumplir la función esencial de la marca, a saber, identificar el origen comercial del producto o del servicio (sentencia UltraPlus, citada en el apartado 18 *supra*, apartado 52). Por último, las marcas a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), son aquellas que, desde el punto de vista del público interesado, se utilizan corrientemente en el comercio para la presentación de los productos o servicios de que se trate, o con respecto a las cuales existen, al menos, indicios concretos que permiten inferir que pueden utilizarse de esta manera.

33 Respecto al caso de autos, la OAMI hace constar que los productos reivindicados son envases de pintura líquida, de modo que el público pertinente será el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. La expresión TWIST & POUR, que puede traducirse como «gire y vierta» o «girar y verter», es una expresión concisa, con un significado inmediatamente inteligible para cualquiera. Esta expresión no presenta rasgos singulares. Su estructura sintáctica es simple y habitual en la lengua inglesa, especialmente si de lo que se trata es de transmitir una información, de la forma más sencilla y directa posible, acerca de dos acciones consecutivas que alguien debe realizar para obtener un determinado fin. En relación con los productos de que se trata, la primera reacción del público pertinente será la de percibir dicho signo como un mensaje relativo al modo de uso. En efecto, los recipientes para pintura precisan ser abiertos previamente para que pueda disponerse de su contenido. En ocasiones es necesario agitarlos o trasvasar el contenido a otro recipiente para poder utilizarlo. Por último, no es extraño que los envases para pinturas sean particularmente difíciles de abrir y que para ello sea necesario el empleo de algún objeto con el que hacer palanca. De ello deduce que la expresión TWIST & POUR no despertará en el consumidor relevante más reacción que la de pensar de inmediato que se trata de una indicación relativa al modo de uso de dichos envases, pero no al origen empresarial de los productos.

34 La OAMI añade que esta conclusión no está basada, contrariamente a lo manifestado por la demandante, en una apreciación del uso efectivo de la marca en el mercado. En concreto, la conclusión de que se trata de un signo carente de carácter distintivo no se hace depender de en qué parte concreta del producto se vaya a colocar la marca o del tamaño de letra en que aparecerá impresa sobre la superficie del envase. La Sala de Recurso consideró acertadamente, *a priori*, que la expresión TWIST & POUR será percibida [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de noviembre de 2004, Frischpack/OAMI (Forma de una caja para queso), T-360/03, Rec. p. II-4097, apartado 29] con el valor de instrucciones de empleo de los productos, y no como un signo que aspira a desempeñar la función principal de la marca. Este análisis descansa en la percepción que cabe esperar, razonablemente, de los consumidores, atendiendo a las características del signo en sí mismo y a las de los productos en cuestión, soslayando consideraciones acerca del modo en que dicha marca será utilizada efectivamente en el mercado.

35 En opinión de la OAMI, la demandante parte de una premisa errónea cuando considera que la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho al deducir la falta de carácter distintivo de la marca solicitada de su carácter descriptivo. En efecto, la Sala de Recurso hizo constar que era incapaz de encontrar rasgo distintivo alguno en la expresión TWIST & POUR, basándose en que los consumidores relevantes percibirían ese signo como una instrucción de uso de los productos, circunstancia que impide que pueda ser percibido simultáneamente como un signo distintivo. Así, el público relevante vería en esta expresión una manifestación de carácter genérico en relación con ciertas de sus cualidades. A causa de esta premisa errónea, la demandante comete el error de analizar a continuación el carácter descriptivo del signo en relación con los productos reivindicados para concluir que, dado que no existe tal carácter descriptivo, se trata de un signo distintivo y, como tal, susceptible de ser registrado. A este respecto, la OAMI indica que la Sala de Recurso se basó en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y que hizo constar que si bien el examinador no citó expresamente en su resolución la letra c) de dicho precepto, tal circunstancia carecía de trascendencia, habida cuenta de que las razones para denegar la solicitud estaban claramente expuestas.

36 La OAMI precisa que, en el caso de autos, la Sala de Recurso no se limitó a declarar la falta de carácter distintivo de la marca solicitada basándose sin más en su carácter descriptivo, sino en una consideración más amplia, a saber, que el signo denominativo TWIST & POUR ofrece únicamente información acerca de las características de los productos, circunstancia esta que impide que el público relevante pueda apreciarla como un signo distintivo. Así, es la interpretación combinada de esos dos argumentos la que lleva a concluir a la Sala de Recurso que la marca solicitada incurre en la prohibición contemplada en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Puesto que la primera impresión que produce la marca solicitada en los consumidores consiste en una indicación sobre el modo de empleo de los productos, la OAMI deduce de ello que dichos consumidores no verán en ese signo el medio para identificar el origen de dichos productos y distinguirlos así de otros. Además, la apreciación realizada por la Sala de Recurso es idéntica a la utilizada por el Tribunal de Primera Instancia en varias sentencias en las que reconoce la falta de carácter distintivo de diversas expresiones [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Rewe-Zentral/OAMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II-705, y de 8 de julio de 2004, MLP Finanzdienstleistungen/OAMI (bestpartner), T-270/02, Rec. p. II-2837].

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

37 A tenor del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro, con arreglo a la letra b) de esta disposición, de las «marcas que carezcan de carácter distintivo» y, conforme a la letra c) de esta misma disposición, de las «marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio». Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 precisa que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

- 38 Cada uno de los motivos de denegación enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, deben interpretarse dichos motivos de denegación a la luz del interés general que subyace a cada uno de ellos. El interés general que se tome en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, e incluso debe, reflejar distintas consideraciones en función del motivo de denegación de que se trate (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartados 45 y 46; SAT.1/OAMI, citada en el apartado 14 *supra*, apartado 25, y de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, apartado 59).
- 39 Sin embargo, existe una superposición evidente de los ámbitos de aplicación respectivos de los motivos enunciados en las letras b) a d) de la referida disposición (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartados 67 y 85, y Campina Melkunie, citada en el apartado 8 *supra*, apartado 18). En particular, de la jurisprudencia resulta que una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento. Una marca puede, no obstante, carecer de carácter distintivo por razones diferentes de su eventual carácter descriptivo [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, Telepharmacy Solutions/OAMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Rec. p. II-2851, apartado 24; véase igualmente, en este sentido, la sentencia bestpartner, citada en el apartado 36 *supra*, apartado 25; véanse asimismo, por analogía, las sentencias Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 86, y Campina Melkunie, citada en el apartado 8 *supra*, apartado 19].
- 40 En un caso como el de autos, en el que la resolución impugnada deniega el registro de la marca solicitada por concurrir el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, procede examinar si la OAMI ha demostrado que dicha marca carece de carácter distintivo.

- 41 Sobre este particular, hay que recordar que se considera que los signos carentes de carácter distintivo 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 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 LITE, citada en el apartado 36 *supra*, apartado 26). Es el caso, concretamente, de los signos que se utilizan corrientemente para la comercialización de los productos o de los servicios de que se trate [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003, Best Buy Concepts/OAMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, apartado 20, y Mehr für Ihr Geld, citada en el apartado 12 *supra*, apartado 24].
- 42 Por lo demás, procede recordar que resulta patente que el concepto de interés general subyacente al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 se confunde con la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (sentencias SAT.1/OAMI, citada en el apartado 14 *supra*, apartados 23 y 27, y BioID/OAMI, citada en el apartado 38 *supra*, apartado 60).
- 43 Tratándose de una marca compuesta por palabras y un signo tipográfico, como la que es objeto del presente litigio, su eventual carácter distintivo puede examinarse, en parte, respecto a cada uno de sus términos o de sus elementos, considerados aisladamente, pero, en cualquier caso, debe depender del examen del conjunto que integran. En efecto, la mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerado aisladamente, carezca de carácter distintivo no excluye que la combinación que forman pueda poseer un carácter distintivo (sentencia SAT.1/OAMI, citada en el apartado 14 *supra*, apartado 28; véanse igualmente, por analogía, las sentencias Campina Melkunie, citada en el apartado 8 *supra*, apartados 40 y 41, y Koninklijke KPN Nederland, citada en el apartado 39 *supra*, apartados 99 y 100).

- 44 Según reiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de un signo sólo puede apreciarse, por un lado, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro y, por otro lado, respecto de la percepción que de él tenga el público pertinente (sentencias LITE, citada en el apartado 36 *supra*, apartado 27; BEST BUY, citada en el apartado 41 *supra*, apartado 22, y Mehr für Ihr Geld, citada en el apartado 12 *supra*, apartado 26).
- 45 En el presente caso, es preciso observar, en primer lugar, que, como señaló la Sala de Recurso sin que la demandante lo rebatiera, puesto que los productos designados por la marca solicitada son envases de pintura destinados a la totalidad de los consumidores, se presume que el público pertinente es el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
- 46 Por otro lado, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, el público pertinente que debe tenerse en cuenta a la hora de apreciar el motivo de denegación absoluto es un público anglófono, dado que el signo denominativo de que se trata está compuesto por elementos procedentes de la lengua inglesa, lo que, por lo demás, tampoco discute la demandante [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia ELLOS, citada en el apartado 13 *supra*, apartado 31; de 15 de octubre de 2003, Nordmilch/OAMI (OLDENBURGER), T-295/01, Rec. p. II-4365, apartado 35, y Mehr für Ihr Geld, citada en el apartado 12 *supra*, apartado 27].
- 47 En segundo lugar, del apartado 14 de la resolución impugnada resulta que la Sala de Recurso consideró que el signo cuyo registro se solicitaba carecía de carácter distintivo dado que, en el mercado de que se trataba, sólo podía entenderse como una mera indicación de una característica particular del producto, a saber, su modo de empleo, y no como una indicación del origen comercial del referido producto. Por tanto, la Sala de Recurso consideró en esencia que el signo denominativo TWIST & POUR no era distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, ya que el público pertinente lo percibiría como descriptivo de los productos de que se trata.

- 48 Por consiguiente, se trata de comprobar si el vínculo establecido por la Sala de Recurso entre, por una parte, el tenor semántico del signo cuyo registro se solicita y, por otra, los productos de que se trata es suficientemente concreto y directo para demostrar que el mencionado signo permite que el público pertinente identifique inmediatamente dichos productos [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartados 35 y 36].
- 49 El signo está compuesto por dos verbos de la lengua inglesa, «twist» y «pour», que significan, como señaló la Sala de Recurso en el apartado 12 de la resolución impugnada, «girar» y «verter» o «gire» y «vierta», lo que, por lo demás, no ha discutido la demandante.
- 50 La Sala de Recurso señaló asimismo, en el apartado 12 de la resolución impugnada, que el hecho de utilizar el signo tipográfico «&», que significa «y», no cambia nada en lo que respecta al carácter distintivo del signo, porque el uso de dicho signo tipográfico es banal en la lengua inglesa.
- 51 Por tanto, cabe considerar que, como alega la OAMI, la estructura sintáctica del signo denominativo TWIST & POUR es simple y habitual en la lengua inglesa. De lo anterior se deduce que la composición de este signo y la combinación de estos dos términos mediante el uso del signo tipográfico «&» no suponen, desde el punto de vista de la construcción del signo cuyo registro se solicita, considerado en su conjunto, una diferencia perceptible con respecto a la terminología empleada en el lenguaje corriente del público pertinente que pueda conferirle un carácter distintivo en el sentido de la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251), apartado 40.

- 52 Por ello, la Sala de Recurso consideró acertadamente que, tomada en su conjunto, esta expresión significaba «twist and pour», es decir «girar y verter» o «gire y vierta».
- 53 En cuanto a la relación existente entre el contenido semántico del signo TWIST & POUR y los productos de que se trata, debe señalarse que la Sala de Recurso consideró también acertadamente, en el apartado 11 de la resolución impugnada, que este signo estaba compuesto de términos genéricos que se limitan a designar una característica del producto, en lo que se refiere en particular a su modo de uso [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 2000, DKV/OAMI (COMPANYLINE), T-19/99, Rec. p. II-1, apartados 26 y 27, confirmada en casación mediante sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, y bestpartner, citada en el apartado 36 *supra*, apartado 24].
- 54 En efecto, tomado en su conjunto, este signo denominativo describe directamente la acción relativa, en particular, a la apertura de un recipiente dotado de un tapón que hay que girar antes de poder verter el líquido que contiene. Por tanto, estos términos así reunidos se limitan a describir una característica del producto de que se trata, a saber, su facilidad de uso, máxime por cuanto se trata de pintura, que, antes de su aplicación, requiere normalmente ser mezclada o que debe agitarse antes de ser transvasada a otro recipiente. El uso de los términos «twist» y «pour» pone de relieve, por tanto, una característica particularmente importante del producto de que se trata: su modo de empleo extremadamente simple. Como señaló acertadamente la Sala de Recurso, «difícilmente puede concebirse, para decir a los consumidores que basta girar la tapa y verter el contenido, un medio más claro y más directo que imprimir las palabras TWIST & POUR en el lateral de la caja».
- 55 De todo lo anterior resulta que el signo denominativo TWIST & POUR no es, contrariamente a lo que afirma la demandante, simplemente evocador o alusivo de

determinadas características del producto, sino que describe, por el contrario, directamente una característica del producto de que se trata. En efecto, el hecho de informar directamente al público pertinente de la facilidad de uso del producto establece una relación suficientemente concreta y directa entre la marca solicitada y los productos de que se trata.

56 En la vista, la demandante precisó que el signo denominativo TWIST & POUR sólo describe una característica accesoria del producto de que se trata, de modo que debería haberse autorizado su registro.

57 Sobre este punto, basta recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo y que resulta indiferente el que las características de los productos o servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial (véase, por analogía, la sentencia Koninklijke KPN Nederland, citada en el apartado 39 *supra*, apartados 86 y 102).

58 La demandante afirma además, en primer lugar, que la Sala de Recurso incurrió en un error al deducir la falta de carácter distintivo de la marca solicitada de su supuesto carácter descriptivo.

59 A este respecto, es necesario recordar, por un lado, que, si bien es cierto que cada uno de los motivos de denegación del registro mencionados en el artículo 3,

apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), es independiente de los demás y exige un examen por separado, existe, como se ha indicado en el apartado 39 *supra*, una superposición evidente de los ámbitos de aplicación respectivos de los motivos enunciados en las letras b) a d) de la referida disposición. Por otro lado, como ya se ha señalado también en el apartado 39 *supra*, una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios.

60 La demandante censura, a continuación, a la Sala de Recurso por haber utilizado un criterio, concretamente el objetivo de interés general de que los signos puedan utilizarse libremente por todos, que es pertinente a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), pero no de la letra b) de esa misma disposición.

61 Sobre este punto, es cierto que, como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 36 de la sentencia SAT.1/OAMI, citada en el apartado 14 *supra*, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 no persigue el objetivo de interés general de que los signos puedan ser libremente utilizados por todos.

62 En efecto, del apartado 26 de la sentencia SAT.1/OAMI, citada en el apartado 14 *supra*, resulta que el interés general subyacente al artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, disposición cuyo alcance es idéntico al del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, tiene su origen en la necesidad de que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los elementos carentes de carácter distintivo que compongan el signo de que se trate para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro.

- 63 No obstante, en el presente caso, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 13 de la resolución impugnada, que el registro del signo denominativo TWIST & POUR no debía autorizarse dado que «forma parte de una categoría de signos que no deben ser objeto de restricciones indebidas en cuanto a su disponibilidad para los demás comerciantes».
- 64 Por tanto, procede afirmar que, al pronunciarse así, la Sala de Recurso utilizó el criterio pertinente para la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), de modo que no puede reprochársele este extremo.
- 65 Por último, en cuanto a la alegación de la demandante según la cual la OAMI había procedido al registro de marcas similares tales como TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE y TWISTED DIPS, debe señalarse que, aun suponiendo que las marcas mencionadas tengan vínculos más estrechos con los productos para los que están registradas que los que tiene el signo TWIST & POUR y los productos para los que se solicita el registro de dicho signo, de ningún modo resulta que la aplicación uniforme del Reglamento n° 40/94 implique que se registre el citado signo para los productos a los que se refiere. En efecto, hay que recordar que, según reiterada jurisprudencia, las resoluciones relativas al registro de un signo como marca comunitaria que adoptan las Salas de Recurso, en virtud del Reglamento n° 40/94, dimanen de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la posibilidad de registrar un signo como marca comunitaria debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de la práctica anterior de las Salas de Recurso [sentencia BioID/OAMI, citada en el apartado 38 *supra*, apartado 47; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, Glaverbel/OAMI (Superficie de una placa de cristal), T-36/01, Rec. p. II-3887, apartado 35; de 20 de noviembre de 2002, Bosch/OAMI (Kit Pro y Kit Super Pro), T-79/01 y T-86/01, Rec. p. II-4881, apartado 32, y de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, apartado 71].

- 66 A la vista de todo lo anterior, procede considerar que la Sala de Recurso consideró acertadamente que el signo TWIST & POUR carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, de modo que no cabe acoger el único motivo invocado.
- 67 De todas las consideraciones anteriores se deriva que debe desestimarse el recurso.

Costas

- 68 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. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla al pago de las costas conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**

2) Condenar en costas a The Sherwin-Williams Company.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de junio de 2007.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

M. Vilaras