

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 10 de noviembre de 2004*

En el asunto T-402/02,

August Storck KG, con domicilio social en Berlín (Alemania), representada por la Sra. H. Wrage-Molkenthin, el Sr. T. Reher, y las Sras. A. Heise e I. Rohr, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. B. Müller y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto la anulación de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 18 de octubre de 2002 (asunto R 0256/2001-2), por la que se deniega el registro de una marca que representa un envoltorio retorcido (forma de papillote),

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. M. Vilaras, Jueces;
Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 27 de diciembre de 2002;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 22 de abril de 2003;

celebrada la vista el 16 de junio de 2004;

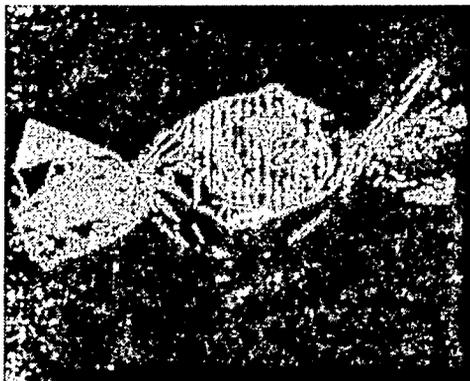
dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 30 de marzo de 1998, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria a 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 consiste en la representación, en perspectiva, de una forma de envoltorio retorcido (forma de papillote), que se reproduce a continuación:



- 3 La demandante calificó su marca de figurativa y reivindicó el color «marrón claro» (caramelo).
- 4 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están incluidos en la clase 30 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 corresponden a la descripción siguiente: «caramelos».
- 5 Mediante comunicación de 3 de agosto de 1998, el examinador informó a la demandante de que su marca no se podía registrar con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

- 6 Mediante escrito de 5 de octubre de 1998, la demandante presentó sus observaciones a las objeciones del examinador. Tras haber calificado la marca solicitada de tridimensional, la demandante indicó que la particularidad de la forma de envoltorio de que se trata residía en su brillo dorado que le otorgaba el mínimo de carácter distintivo requerido. En cualquier caso, la marca solicitada adquirió, a su juicio, un carácter distintivo para los «*toffees* (caramelos masticables de café con leche)» como consecuencia del uso que se había hecho de dicha marca.
- 7 Mediante resolución de 19 de enero de 2001, tras haber precisado que la solicitud de la demandante hacía referencia a una marca figurativa, el examinador la desestimó por considerar que la marca solicitada carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y que no había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso para los *toffees*, en el sentido del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento.
- 8 El 13 de marzo de 2001, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución del examinador. En dicho recurso, la demandante solicitó la anulación de la resolución del examinador en su totalidad. En el escrito en el que expuso los motivos de su recurso, de 18 de mayo de 2001, la demandante reiteró su afirmación de que la marca solicitada era una marca tridimensional, puntualizando que combinaba tres colores diferentes, que eran el amarillo transparente, el dorado brillante y el blanco. Con carácter subsidiario, indicó que procedía limitar la lista de productos a que se refiere la marca solicitada únicamente a los «*toffees*» si se denegase el registro de la marca por falta de carácter distintivo intrínseco y por falta de carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso para los «caramelos».
- 9 Mediante resolución de 18 de octubre de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 31 de octubre de 2002, la Sala Segunda de Recurso de la OAMI desestimó el recurso por considerar que la marca solicitada carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y que tampoco podía registrarse en virtud del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento.

- 10 En esencia, la Sala de Recurso consideró que procedía denegar el registro de la marca solicitada, con independencia de su naturaleza, figurativa o tridimensional, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. En lo que atañe, en particular, al color del envoltorio de que se trata, la Sala de Recurso, tras recordar que el color reivindicado en la solicitud de marca era el «marrón claro (caramelo)», afirmó que le resultaba imposible diferenciar, en la reproducción gráfica de la marca solicitada, los tres colores que la demandante invocó en su escrito en el que expuso los motivos del recurso. En dicha reproducción, el color es más bien como dorado o con un tono dorado, que es un color cuya utilización para envoltorios de caramelos es habitual y frecuente en el comercio. Además, la Sala de Recurso consideró que los elementos aportados por la demandante no permiten probar que la marca solicitada haya adquirido carácter distintivo para los caramelos en general o, en particular, para los *toffees*, como consecuencia del uso que se había hecho de esta marca.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 11 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de mayo de 2003, la demandante solicitó, con arreglo al artículo 135, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, autorización para presentar un escrito de réplica, autorización que no fue concedida por el Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia.
- 12 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

13 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Sobre el objeto del litigio

Alegaciones de las partes

14 La demandante modifica la calificación de la marca solicitada haciendo referencia unas veces a una marca figurativa y otras, a una marca tridimensional.

15 En cuanto al color reivindicado, la demandante afirma que, contrariamente a lo que estimó la Sala de Recurso en el apartado 16 de la resolución impugnada, la representación gráfica de la marca solicitada muestra que ésta comprende tres colores. Según la demandante, el centro de la marca es dorado, mientras que las partes laterales, retorcidas, son ambas blancas y amarillo transparente. Por el contraste que se produce entre la capa transparente y la capa opaca, la marca da la impresión de ser tricolor.

- 16 Por último, la demandante, al mismo tiempo que rechaza la resolución impugnada en su totalidad, reprocha a la Sala de Recurso haberse negado sin razón a reconocer el carácter registrable de la marca solicitada y haber desestimado la solicitud de marca únicamente para los «*toffees*», a raíz de la limitación de la lista de productos a que se refiere la solicitud de marca, que realizó mediante el escrito en el que expuso los motivos de su recurso ante la Sala de Recurso de la OAMI, para el caso de que se denegara el registro de la marca por falta de carácter distintivo intrínseco en lo relativo a los caramelos. En efecto, el registro de la marca en relación con los «*toffees*» no puede, en cualquier caso, denegarse, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.
- 17 La OAMI señala que la marca solicitada es una marca figurativa y recuerda que fue calificada de tal en la solicitud de registro de la demandante.
- 18 Por lo que se refiere al color de la marca solicitada, la OAMI recuerda, en primer lugar, que la demandante había reivindicado, en su solicitud, el color «marrón claro (caramelo)». A continuación, la OAMI hace referencia a las consideraciones de la Sala de Recurso, en los apartados 16 y 17 de la resolución impugnada, según las cuales, por una parte, el color en la reproducción gráfica de la marca solicitada es dorado o un tono dorado más que «marrón claro (caramelo)» y, por otra, la naturaleza tricolor (amarillo transparente, dorado brillante y blanco) de dicha reproducción es imposible de distinguir. Ahora bien, la reproducción de una marca figurativa es más precisa que cualquier otra descripción y prevalece sobre las descripciones divergentes que en su caso puedan realizarse. En la medida en que la Sala de Recurso basó su resolución en la reproducción gráfica de la marca solicitada, importa poco que se califique el color como de «tono dorado», como hizo la Sala de Recurso, o de tricolor, tal como sugiere la demandante.
- 19 En cuanto a la limitación de la lista de los productos únicamente a los «*toffees*», solicitada con carácter subsidiario por la demandante en el escrito en el que expuso

los motivos de su recurso ante la Sala de Recurso, la OAMI se remite al apartado 28 de la resolución impugnada y sostiene que la disociación del mercado de los caramelos del de los *toffees* no resulta pertinente en el presente asunto ni desde el punto de vista del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 ni desde el punto de vista del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 20 Habida cuenta de las alegaciones divergentes de las partes sobre determinados aspectos de la solicitud de registro de la marca controvertida, deben examinarse sucesivamente la categoría de la marca solicitada, el color reivindicado y los productos a que se refiere dicha marca.

Sobre la categoría de la marca solicitada

- 21 Como se desprende del formulario *ad hoc* de solicitud de marca cumplimentado por la demandante, se solicitó el registro para una marca figurativa. No obstante, ante el examinador y la Sala de Recurso, la demandante calificó la marca de tridimensional. La Sala de Recurso, en el apartado 23 de la resolución impugnada, consideró que, para apreciar el carácter distintivo intrínseco de la marca solicitada, resulta poco importante que se trate de una marca figurativa o tridimensional. Según la Sala de Recurso, «[...] en un caso se trata de la configuración de un envoltorio de caramelo y, en el otro, de la representación gráfica de un caramelo dentro de un envoltorio normal para caramelos [...]». Ante el Tribunal de Primera Instancia, la demandante modificó el carácter de la marca solicitada calificándola de figurativa.

- 22 En estas circunstancias, y en la medida en que la demandante, en cualquier caso, no ha presentado una petición de modificación de su solicitud, a tenor del artículo 44 del Reglamento nº 40/94 y de la regla 13 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1), procede considerar que la marca solicitada es una marca figurativa [véase, a este respecto, 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], constituida por la representación de una forma de envoltorio retorcido (forma de papillote) de productos a los que se refiere la solicitud de marca.

Sobre el color reivindicado

- 23 A tenor del artículo 4 del Reglamento nº 40/94, «podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas».
- 24 Con arreglo a la regla 3, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, si el solicitante no deseara reivindicar ninguna representación gráfica o color específicos, la marca se reproducirá en la solicitud en escritura normal, por ejemplo, mediante letras, cifras y signos de puntuación mecanografiados. El apartado 2 de esta regla establece que, en todos aquellos casos distintos de los contemplados en el apartado 1, la marca deberá reproducirse en hoja aparte, separada de aquella en la que figure el texto de la solicitud. Por último, de conformidad con el apartado 5 de dicha regla, cuando se solicite el registro en color, se hará mención de ello en la solicitud y también se deberán indicar los colores que figuren en la marca. La reproducción contemplada en el apartado 2 consistirá en la reproducción en color de la marca.

- 25 Además, de la jurisprudencia resulta que una representación gráfica, en el sentido de las disposiciones anteriormente mencionadas, debe permitir que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud. Para desempeñar su función, la representación gráfica en el sentido del artículo 4 del Reglamento nº 40/94, debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann, C-273/00, Rec. p. I-11737, apartados 46 a 55, y de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartados 28 y 29).
- 26 De este modo, la jurisprudencia ha considerado que una simple muestra de un color no responde en sí misma a las exigencias mencionadas en el apartado precedente, ya que puede alterarse con el tiempo. En cambio, la asociación de una muestra de un color y de una descripción verbal de éste puede constituir una representación gráfica en el sentido del artículo 4 del Reglamento nº 40/94, siempre que la descripción sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible y objetiva. Si dicha asociación no cumple los requisitos establecidos para constituir una representación gráfica, en particular por falta de precisión o carácter duradero, esta carencia puede, en su caso, ser subsanada mediante la adición de una designación del color a través de un código de identificación internacionalmente reconocido. En efecto, dichos códigos se consideran precisos y estables (sentencia Libertel, antes citada, apartados 31 a 38).
- 27 En el presente asunto, en la parte del formulario *ad hoc* reservada a la indicación del color de la marca solicitada, la demandante señaló que el color que se reivindicaba era el marrón claro (caramelo). Sobre la base de la reproducción de la marca solicitada, el examinador consideró que era de color dorado y que las hojas de envoltorio doradas, tanto si presentan tonos de dorado como si son de un dorado rojizo, azulado o verdoso, son de uso muy frecuente, en particular en el sector de las golosinas. Ante la Sala de Recurso, la demandante tomó en consideración tres colores: amarillo transparente, dorado brillante y blanco. Tras haber recordado que la demandante había inicialmente reivindicado el color «marrón claro (caramelo)», la Sala de Recurso consideró que, en la reproducción gráfica de la marca, el color era más bien dorado o con un tono dorado, puesto que la naturaleza tricolor de la marca solicitada por la demandante no se podía distinguir. La Sala de Recurso añadió que no eran infrecuentes los envoltorios de caramelos de dicho color y que el hecho de

que los caramelos de la demandante estuviesen envueltos en un papel celofán en el que aparecía una banda dorada de material plástico no tenía ninguna importancia. A su juicio, el resultado era idéntico, es decir, los caramelos se presentaban envasados en un envoltorio que no era infrecuente en los envoltorios de caramelos (apartados 14, 16 y 17 de la resolución impugnada).

- 28 Procede señalar que, ante la ausencia de una descripción clara y precisa del color de la marca solicitada por la demandante, la contradicción de las diferentes descripciones entre sí y con el color que aparece en la reproducción gráfica de la marca, la falta de referencia alguna a los códigos de identificación internacionalmente reconocidos y a falta de una petición de modificación de la solicitud para clarificar la descripción de los colores reivindicados, con arreglo al artículo 44, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso basó acertadamente su apreciación en el color predominante que aparece en la reproducción gráfica de la marca controvertida, es decir, el dorado. Por otra parte, en respuesta a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia, la demandante admitió en la vista que la marca solicitada estaba constituida por un papel celofán rizado, en el que el color que predominaba era el dorado.

Sobre los productos a que se refiere la marca solicitada

- 29 De los artículos 57 a 61 del Reglamento nº 40/94 se desprende que las resoluciones de los examinadores admitirán recurso ante la Sala de Recurso y que las resoluciones dictadas por un examinador en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas. A tenor de la regla 48, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, el recurso deberá incluir una serie de informaciones, entre ellas «una declaración en la que se precise la resolución impugnada y el contenido de la modificación o revocación que se solicite».

- 30 En el caso de autos, ha quedado acreditado que el examinador desestimó la solicitud de marca de la demandante como marca figurativa para todos los productos a que ésta se refiere, es decir, los «caramelos» comprendidos en la clase 30. En su recurso de 13 de marzo de 2001 ante la Sala de Recurso, la demandante solicitó la anulación de la resolución del examinador en su totalidad. Sin embargo, en su escrito de 18 de mayo de 2001, en el que expuso los motivos del recurso, la demandante indicó, con carácter subsidiario «que [se debe] restringir la lista de los productos para lo que se solicita el registro de la marca a los “*toffees*” en el caso de que se desestime el registro de la marca por falta de carácter distintivo, tanto inherente como adquirido por el hecho de la utilización del a marca, para los “caramelos” [...]».
- 31 La Sala de Recurso consideró, en el apartado 8 de la resolución impugnada, que el recurso tenía por finalidad, con carácter principal, la anulación de la resolución del examinador por cuanto la marca solicitada tiene carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, con carácter subsidiario, el carácter registrable de la marca, en particular en lo que respecta a los «*toffees*», debido al carácter distintivo que ha adquirido como consecuencia del uso. Tras examinar los motivos del recurso, la Sala de Recurso desestimó el recurso en su totalidad por infundado.
- 32 En su demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, la demandante, al mismo tiempo que rechaza la resolución impugnada en su totalidad, reprocha a la Sala de Recurso haber denegado indebidamente el registro de la marca solicitada y haber desestimado la solicitud de marca únicamente para los «*toffees*», a raíz de la limitación de la lista de productos a que se refiere la solicitud de marca, que propuso con carácter subsidiario ante la Sala de Recurso.
- 33 A este respecto, debe recordarse que, con arreglo al artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, el solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga. Por consiguiente, la facultad de limitar la lista de productos y servicios corresponde únicamente al solicitante de una marca comunitaria que, en todo momento, puede dirigir una solicitud en tal sentido a la OAMI. En este contexto, la

retirada, total o parcial, de una solicitud de marca comunitaria debe realizarse de forma expresa e incondicional [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, apartados 60 y 61].

34 En el caso de autos, la demandante sólo propuso con carácter subsidiario limitar la lista de productos a que se refiere la solicitud de marca comunitaria a los «*toffees*», únicamente en el supuesto de que la Sala de Recurso decidiera desestimar tal solicitud para los «caramelos». Así pues, la demandante no restringió la lista de los productos de forma expresa e incondicional, y, por lo tanto, la limitación de que se trata no puede ser tomada en consideración (véase, en este sentido, la sentencia ELLOS, antes citada, apartado 62).

35 Por otra parte, según la jurisprudencia, para que pueda tomarse en consideración, una limitación de la lista de productos o servicios designados en una solicitud de marca comunitaria debe llevarse a cabo según determinadas modalidades concretas, mediante una petición de modificación de la solicitud presentada con arreglo al artículo 44 del Reglamento nº 40/94 y a la regla 13 del Reglamento nº 2868/95 de la Comisión [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, KWS Saat/OAMI (Tono de naranja), T-173/00, Rec. p. II-3843, apartados 11 y 12; de 5 de marzo de 2003, Unilever/OAMI (Pastilla ovoide), T-194/01, Rec. p. II-383, apartado 13, y de 25 de noviembre de 2003, Oriental Kitchen/OAMI — Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Rec. p. II-0000, apartado 30].

36 Pues bien, en el presente asunto no se ha respetado estas modalidades, ya que la demandante únicamente procedió a una indicación subsidiaria en su escrito de 18 de mayo de 2001 en cuanto a la limitación de productos de que se trata, sin presentar en este sentido una petición de modificación de la solicitud de marca, con arreglo a las disposiciones antes citadas (véase, en este sentido, la sentencia Tono de naranja, antes citada, apartado 12).

- 37 En cualquier caso, del apartado 28 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso examinó la propuesta de la demandante de limitar, subsidiariamente, su lista de productos a los «*toffees*» y consideró que no tenía ningún efecto sobre la apreciación del carácter distintivo intrínseco o del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca solicitada. Según la Sala de Recurso, con independencia de que se trate de caramelos o de *toffees*, sus apreciaciones sobre el carácter no registrable de la marca solicitada para los dos motivos de denegación absolutos anteriormente mencionados siguen conservando plena validez.
- 38 Habida cuenta de las consideraciones precedentes, debe interpretarse que el presente recurso tiene por finalidad la anulación de la resolución impugnada por infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, con respecto a todos los productos a que se refiere la marca solicitada (es decir, los «caramelos»), y por infracción del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento, en relación con dichos productos y, en particular, con los *toffees*.

Sobre el fondo

- 39 En apoyo de su recurso, la demandante invoca cuatro motivos basados, respectivamente, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del artículo 7, apartado 3, del artículo 74, apartado 1, primera frase, y del artículo 73 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

- 40 La demandante sostiene que la marca solicitada posee el carácter distintivo mínimo requerido, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

- 41 En primer lugar, a juicio de la demandante, el requisito del carácter «llamativo», exigido por la Sala de Recurso en el apartado 12 de la resolución impugnada, o del carácter particularmente «destacable» de la marca solicitada no responde a ninguna necesidad. La Sala de Recurso admitió equivocadamente que la configuración de la marca solicitada es habitual, no se diferencia de manera significativa de las configuraciones habituales y que el color del envoltorio de que se trata está muy extendido en el comercio. En la resolución impugnada no se citó ejemplo alguno que permita apoyar estas afirmaciones. En cambio, la combinación de forma y color del signo solicitado es única en el mercado y no puede calificarse de «habitual». Por otra parte, debido a la comercialización intensiva del *toffee* de la demandante, denominado «Werther's Original» (Werther's Echte), la marca solicitada se ha fijado en la percepción de los consumidores como el envoltorio evidente de un *toffee*.
- 42 Seguidamente, la demandante alega que el mercado de los caramelos en general y el de los *toffees* en particular se caracterizan por una gran libertad de formas y colores. La configuración concreta de la marca solicitada es particularmente fácil de retener y obedece a una elección deliberada de servir de punto de referencia al consumidor. Los tres colores de la marca solicitada, que la Sala de Recurso, de manera incomprensible según la demandante, afirma no haber podido distinguir, resultan de la simple observación del signo de que se trata. A juicio de la demandante, su centro es de color dorado, mientras que los extremos, de forma retorcida, son blancos y amarillo transparente. El contraste entre la hoja transparente y la hoja opaca es lo que hace que la marca presente tres colores y que su configuración no sea habitual.
- 43 Por último, con la salvedad del apartado 28 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso no abordó en absoluto la cuestión de la especificidad del segmento particular de los «*toffees*», en el que la práctica de envoltorio difiere de la del mercado de los caramelos en general, y ello a pesar de la propuesta subsidiaria que la demandante formuló ante la Sala de Recurso de limitar la lista de los productos a los que se refiere la solicitud de marca a los *toffees*.

- 44 La OAMI rechaza la alegación de la demandante y sostiene que la marca solicitada carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. En efecto, tanto la forma de envoltorio como el color dorado que se observan en la representación gráfica de la marca solicitada son corrientes en el mercado. Por lo tanto, las supuestas singularidades de la marca alegadas por la demandante no pueden ser percibidas y memorizadas por el consumidor interesado como una indicación del origen comercial del producto.
- 45 La demandante entiende que estas consideraciones son al mismo tiempo válidas para el mercado de los caramelos en general y para el mercado de los *toffees* en particular. Por consiguiente, como la Sala de Recurso declaró en el apartado 28 de la resolución impugnada, la disociación de estos dos mercados no tiene ninguna incidencia a efectos de la apreciación del carácter distintivo de la marca controvertida.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 46 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». Además, el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento precisa que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».
- 47 Debe recordarse, en primer lugar, que, según la jurisprudencia, las marcas a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 son, en particular, aquellas que, desde el punto de vista del público correspondiente, se utilizan corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos o de los 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. Por lo demás, los signos a que se refiere dicha disposición no pueden cumplir la función esencial

de la marca, que consiste en 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 [sentencias del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2003, Best Buy Concepts/OAMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. I-0000, apartado 20, y de 3 de diciembre de 2003, Nestlé Waters France/OAMI (Forma de una botella), T-305/02, Rec. p. I-0000, apartado 28].

- 48 Por consiguiente, el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción que de ella tiene el público al que se dirige el producto (sentencias BEST BUY, antes citada, apartado 22, y Forma de una botella, antes citada, apartado 29).
- 49 Por lo que se refiere al primer análisis mencionado, procede recordar que el signo solicitado está constituido por la forma del envoltorio de los productos de que se trata, es decir, la representación de un envoltorio retorcido (forma de papillote) que sirve de presentación a los caramelos, y no por la forma del producto mismo (sentencia Forma de una botella, antes citada, apartado 30).
- 50 En cuanto al público interesado, debe señalarse que los caramelos son productos de consumo habitual, destinados al consumo general en todos los países de la Comunidad. Por lo tanto, procede apreciar el carácter distintivo de la marca solicitada tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencia Forma de una botella, antes citada, apartado 33).
- 51 Asimismo, procede recordar que en la percepción de las marcas por el público interesado influye su nivel de atención, que puede variar en función de la clase de productos o servicios de que se trate (sentencias Pastilla ovoide, antes citada, apartado 42, y Forma de una botella, antes citada, apartado 34).

- 52 De la resolución impugnada, en particular de sus apartados 12, 13, 18 y 19, se desprende que la Sala de Recurso examinó la marca solicitada de conformidad con las anteriores consideraciones.
- 53 En segundo lugar, debe señalarse que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 no hace ninguna distinción entre las diferentes categorías de marcas. Por consiguiente, no procede aplicar criterios más severos al apreciar el carácter distintivo de las marcas figurativas constituidas por la representación fiel del propio producto, o, como ocurre en el caso de autos, por la forma del envase de dicho producto, con respecto a los criterios aplicados a otras categorías de marcas (véanse, en este sentido, las sentencias Pastilla ovoide, antes citada, apartado 44, y Forma de una botella, antes citada, apartado 35).
- 54 En estas circunstancias, para apreciar si el público puede percibir como una indicación de origen la combinación de la forma y del color del envoltorio de que se trata, procede analizar la impresión de conjunto producida por esa combinación, lo cual no es incompatible con un examen posterior de los diferentes elementos de presentación utilizados [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 19 de septiembre de 2001, Henkel/OAMI (Pastilla redonda roja y blanca), T-337/99, Rec. p. II-2957, apartado 49, y Pastilla ovoide, antes citada, apartado 54].
- 55 Resulta obligado observar que la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho alguno al considerar que «la configuración de la marca controvertida (envoltorio retorcido, color marrón claro o dorado) no se [diferenciaba] esencialmente de las otras presentaciones habituales en el comercio» (apartado 14 de la resolución impugnada).
- 56 En efecto, la Sala de Recurso declaró acertadamente, en el apartado 15 de la resolución impugnada, que la forma del envoltorio controvertido es «una forma de envoltorio de caramelos normal y tradicional» y que hay «numerosos caramelos acondicionados de esta forma en el mercado». Lo mismo se puede decir en relación

con el color del envoltorio de que se trata, que es el marrón claro (caramelo), o, como resulta de la representación gráfica de la marca solicitada, el dorado o el tono dorado. Estos colores no son infrecuentes por sí mismos, y se utilizan con cierta frecuencia para los envoltorios de caramelos, como señaló pertinentemente la Sala de Recurso en el apartado 16 de la resolución impugnada. De este modo, la Sala de Recurso consideró acertadamente, en el apartado 18 de la resolución impugnada que, en el presente asunto, el consumidor medio no percibe que la marca es, en sí misma, una indicación del origen comercial del producto, sino que es un envoltorio de caramelo, ni más ni menos, y que dichas apreciaciones sobre la falta de carácter distintivo intrínseco de la marca solicitada siguen siendo válidas aunque los productos a que se refiere ésta sean únicamente los «*toffees*» (véase el apartado 28 de la resolución impugnada).

57 Así pues, las características de la combinación de forma y de color de la marca solicitada no se apartan suficientemente de las formas básicas utilizadas frecuentemente para el envasado de caramelos o de *toffees* y, por lo tanto, no pueden ser memorizadas por el público correspondiente como indicadores de origen comercial. En efecto, el envoltorio retorcido (forma de papillote), en su color marrón claro o dorado, no se diferencia sustancialmente de los envoltorios de los productos de que se trata (caramelos, *toffees*) utilizados normalmente en el comercio, que acuden así con facilidad a la mente como una forma de envoltorio típica de dichos productos.

58 La referencia, en los apartados 14 a 17 y 28 de la resolución impugnada, a la práctica habitual en el comercio de los caramelos o de los *toffees*, sin que se hayan presentado ejemplos concretos de esta práctica, no desvirtúa la apreciación de la Sala de Recurso acerca de la falta de carácter distintivo intrínseco de la marca solicitada. En efecto, al considerar que la combinación de forma y de color de la marca solicitada no era infrecuente en el comercio, la Sala de Recurso basó su análisis, en esencia, en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, hechos que cualquier persona puede conocer y que son, en particular, conocidos por los consumidores de dichos productos [véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de

22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, apartado 29].

- 59 En tercer lugar, procede subrayar que, contrariamente a las alegaciones de la demandante, el coste de fabricación de la forma de envoltorio de que se trata no forma parte de los criterios pertinentes para juzgar el carácter distintivo de la marca, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En efecto, una forma que carece de carácter distintivo, como el envoltorio del caso de autos, no puede adquirir dicho carácter como consecuencia de su coste de fabricación.
- 60 En cuarto lugar, la Sala de Recurso se refirió acertadamente, en los apartados 19 y 20 de la resolución impugnada, al riesgo de monopolización del envoltorio de que se trata para los caramelos, puesto que este análisis confirmaba la falta de carácter distintivo de tal envoltorio para dichos productos, de conformidad con el interés general subyacente al motivo de denegación absoluto basado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.
- 61 Por último, debe desestimarse la alegación de la demandante según la cual la forma de envoltorio de que se trata se ha fijado en la mente de los consumidores como marca debido a la comercialización intensiva del *toffee* «Werther's Original» con esta forma de envoltorio. En efecto, aun suponiendo que se hubiese demostrado, tal comercialización, sólo podría, en su caso, tomarse en consideración para apreciar el carácter distintivo de la marca solicitada adquirido como consecuencia del uso, y no para apreciar el carácter distintivo intrínseco de ésta.
- 62 Del conjunto de las consideraciones precedentes resulta que la marca solicitada, tal como la percibe un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, no es adecuada para identificar los productos de que se trata ni para distinguirlos de los que tengan otro origen comercial. Por lo tanto, carece de carácter distintivo en relación con tales productos.

- 63 De lo antedicho se desprende que el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, debe desestimarse por infundado.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 64 La demandante sostiene que la marca solicitada puede registrarse, puesto que ha adquirido, en particular en lo que respecta a los *toffees*, un carácter distintivo como consecuencia del uso.
- 65 Según la demandante, para comprobar el uso y la implantación de la marca, la Sala de Recurso había debido examinar la situación del mercado pertinente así como la evolución específica de los envoltorios en general. Dicha evolución, la situación en el mercado, los volúmenes de negocios concretos relativos a la difusión del producto y los resultados de las encuestas realizadas demuestran que la marca solicitada tiene una implantación efectiva en el mercado. La demandante entiende que la Sala de Recurso no tomó en consideración el hecho de que los consumidores pueden percibir el envoltorio de modo separado con respecto a las otras marcas que figuran en dicho envoltorio y considerarlo como una indicación de origen.
- 66 A este respecto, la demandante alega que utiliza de modo deliberado la marca solicitada como elemento de reconocimiento de su caramelo «Werther's Original», conocido desde hace décadas, de manera que, en los anuncios publicitarios, la marca solicitada se representa siempre en grandes dimensiones y poniéndola claramente de relieve. Además, el consumidor percibe los colores y las formas antes de poder descifrar con precisión una eventual mención escrita. Así sucede, en particular, en el

presente asunto, puesto que, debido a los colores elegidos, la mención escrita sobre la forma retorcida apenas se distingue del color de la marca solicitada. Por consiguiente, a juicio de la demandante, sólo es pertinente la visión del consumidor, como admitió el Bundesgerichtshof (Alemania) en su sentencia de 5 de abril de 2001, que la Sala de Recurso no tomó en consideración.

- 67 Según la demandante, las cifras de volúmenes de ventas que se aportaron ante la Sala de Recurso son suficientes para demostrar el uso de la marca solicitada. A su juicio, no era necesario aportar los volúmenes comparados para determinar la cuota de mercado, en particular porque los volúmenes de ventas vienen corroborados por los resultados de las encuestas realizadas en diferentes Estados miembros. Estas encuestas ponen de manifiesto un grado de conocimiento del producto elevado (del 59,4 % al 85 % en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea). La consagración de una marca como consecuencia del uso debe evaluarse en función del grado de conocimiento que de ésta se tenga y no de su posición en el mercado en relación con los productos competidores.
- 68 Por último, la demandante se declara dispuesta a aportar otros datos, a citar a testigos y a recurrir a un perito para demostrar el uso de la marca solicitada, si el Tribunal de Primera Instancia lo estima pertinente.
- 69 La OAMI menciona los criterios de apreciación del carácter distintivo de una marca como consecuencia del uso, puestos de manifiesto por la jurisprudencia y señala, en primer lugar, que aunque es cierto que los envoltorios de caramelos pueden servir de indicación de origen, como consecuencia del uso que se haya hecho de ellos, no lo es menos que en el presente asunto no se ha demostrado que se reunieran los requisitos para ello.
- 70 Según la OAMI, el examinador y la Sala de Recurso llegaron acertadamente a la conclusión de que los elementos de prueba aportados por la demandante no eran suficientes para demostrar que la marca solicitada hubiera adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso.

- 71 Por una parte, las cifras de volúmenes de ventas aportadas por la demandante resultan insuficientes si no se indica el volumen total del mercado de los productos que debe tomarse en consideración o la evaluación de las ventas de empresas competidoras. En efecto, en el caso de productos de masa como los del presente asunto, el criterio determinante es la cuota de mercado y no los meros volúmenes de ventas, que son insuficientes para probar que la marca es conocida.
- 72 Por otra parte, los gastos publicitarios por un importe de 27.729.000 marcos alemanes (DEM) que la demandante realizó en 1998 y los que efectuó en los años 1994 a 1997 en varios Estados miembros de la Unión Europea, comprendidos entre 10 millones de DEM y 17.500.000 DEM, no tienen carácter probatorio. En efecto, es totalmente imposible, sobre la base del cuadro presentado por la demandante en apoyo de esta alegación, determinar en qué concepto se realizaron los gastos que afirma haber efectuado, es decir, si corresponden al signo «Werther's Original», a la forma del caramelo, a su envoltorio o a cualquier otra finalidad. Además, estas indicaciones no tienen utilidad alguna si no se cuenta con elementos que permitan hacerse una idea del volumen publicitario que caracteriza al mercado de los productos de que se trata.
- 73 Por último, las encuestas realizadas en siete Estados miembros de la Unión Europea y en Noruega se refieren, a juicio de la demandante, a los signos «WERTHER'S», «Werther's Original» o «W.O.» y no hacen referencia alguna al envoltorio de que se trata. Por lo tanto, no se aportó en absoluto la prueba de que la demandante hubiera conseguido dar a conocer al público el envoltorio controvertido. Además, debería haberse demostrado el uso en todos los Estados miembros o regiones de la Comunidad en que existe el motivo de denegación. Pues bien, los documentos presentados por la demandante no se refieren a mercados significativos como Francia e Italia. Por otra parte, no basta probar el uso de una determinada forma de producto para que pueda aplicarse el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, sino que además, debe demostrarse que las circunstancias de dicho uso son tales que la forma de que se trata reviste carácter de marca (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 65).

- 74 En segundo lugar, la OAMI considera que la limitación de la lista de productos de que se trata sólo a los *toffees*, propuesta con carácter subsidiario por la demandante ante la Sala de Recurso, no tiene ninguna incidencia en la apreciación de la adquisición del carácter distintivo de la marca solicitada como consecuencia del uso.
- 75 Por último, no puede admitirse la propuesta de la demandante de presentar pruebas adicionales para demostrar el uso de la marca. El recurso ante el Tribunal de Primera Instancia tiene por objeto que se controle la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI conforme al artículo 63 del Reglamento nº 40/94, lo que implica que no se admite la presentación de documentos acreditativos ante el Tribunal de Primera Instancia por primera vez, sin que haya obligación de comprobar su valor probatorio [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Alcon/OAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Rec. p. II-411, apartados 61 y 62]. Por lo tanto, *a fortiori*, el Tribunal de Primera Instancia no puede pedir a la demandante que presente nuevos documentos acreditativos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 76 En virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, los motivos absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del mismo Reglamento, no se oponen al registro de una marca si ésta hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. En efecto, en el supuesto previsto en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, el hecho de que el público pertinente perciba efectivamente el signo que constituye la marca de que se trata como una indicación del origen comercial de un producto o de un servicio es el resultado del esfuerzo económico del solicitante de la marca. Esta circunstancia justifica que se excluyan las consideraciones de interés público subyacentes al apartado 1, letras b) a d), del mismo artículo, las cuales exigen que las marcas a que se refieren dichas disposiciones puedan ser libremente utilizadas por todos para evitar la creación de una ventaja competitiva ilegítima a favor de un único operador económico [véase, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2002, SAT.1/OAMI (SAT.2), T-323/00, Rec. p. II-2389, apartado 36, y de 29 de abril de 2004, Eurocermex/OAMI (Forma de una botella de cerveza), T-399/02, Rec. p. II-1391, apartado 41].

- 77 En primer lugar, de la jurisprudencia resulta que la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige 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. Sin embargo, no pueden acreditarse las circunstancias en las que es posible considerar que concurre el requisito vinculado a la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso únicamente sobre la base de datos generales y abstractos, como porcentajes determinados (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, *Windsurfing Chiemsee*, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 52, y *Philips*, antes citada, apartados 61 y 62; sentencia *Forma de una botella de cerveza*, antes citada, apartado 42).
- 78 En segundo lugar, para obtener el registro de una marca en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, 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 [sentencias del Tribunal de Primera instancia de 30 de marzo de 2000, *Ford Motor/OAMI (OPTIONS)*, T-91/99, Rec. p. II-1925, apartado 27, y *Forma de una botella de cerveza*, antes citada, apartados 43 y 47].
- 79 En tercer lugar, para apreciar, en un caso concreto, la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso, deben tomarse en consideración factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca y 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, así como las declaraciones de las cámaras de comercio y de industria y otras asociaciones profesionales. Si, en vista de tales elementos, la autoridad competente estima que los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, se debe concluir, en todo caso, que se cumple el requisito exigido por el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 para el registro de la marca (sentencias *Windsurfing Chiemsee*, antes citada, apartados 51 y 52; *Philips*, antes citada, apartados 60 y 61, y *Forma de una botella de cerveza*, antes citada, apartado 44).

- 80 El carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido como consecuencia del uso, debe apreciarse igualmente en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y tomando en consideración la percepción que se presume en un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, en este sentido, la sentencia Philips, antes citada, apartados 59 y 63).
- 81 A la luz de estas consideraciones debe examinarse si, en el presente asunto, la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho al desestimar la alegación de la demandante basada en que debería haberse admitido el registro de la marca solicitada para los productos afectados y, en particular, para los *toffees*, en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.
- 82 En primer lugar, en cuanto a las alegaciones de la demandante basadas en el volumen de ventas de los productos de que se trata en la Comunidad durante el período 1994-1998, la Sala de Recurso consideró acertadamente que no demostraban que la marca solicitada hubiera adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que de ésta se había hecho.
- 83 En el apartado 25 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó acertadamente que tales cifras no permitían evaluar la cuota del mercado afectado que correspondía a la demandante en relación con la marca solicitada. En efecto, a pesar de las informaciones sobre el número de unidades y las toneladas de caramelos vendidos con el envoltorio de que se trata que se desprenden de dichos datos, «una apreciación realista de la implantación [de la demandante] en el mercado resulta imposible, debido a la falta de datos sobre el volumen total del mercado de productos que se debe considerar o de evaluaciones de ventas de empresas competidoras, con las que poder comparar los volúmenes de la demandante». En estas circunstancias, la Sala de Recurso estimó también acertadamente, en el mismo apartado de la resolución impugnada, que, aun suponiendo que los datos sobre los volúmenes permitieran evaluar la cuota de mercado afectado que corresponde a la demandante en relación con la marca solicitada, no prueban necesariamente que los consumidores perciban «el envoltorio dorado de forma retorcida como indicación

de origen». Esta apreciación viene respaldada por el hecho de que dichos volúmenes de ventas prueban ciertamente que el *toffee* «Werther's Original» fue comercializado por la demandante en el mercado pertinente, pero no que la forma de envoltorio de que se trata fuese utilizada como marca para designar el producto afectado.

84 Seguidamente, la Sala de Recurso estimó también justificadamente que los gastos de publicidad efectuados por la demandante planteaban los mismos problemas que los volúmenes de ventas anteriormente citados. De este modo, en el apartado 26 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso subrayó que los datos aportados por la demandante sobre estos gastos no tenían ninguna utilidad, en la medida en que «ningún elemento permitía formarse una idea del volumen publicitario para el mercado de los productos afectados». Además, como puso de relieve acertadamente la OAMI, es totalmente imposible, sobre la base del cuadro relativo a estos gastos publicitarios, aportado por la demandante, determinar con qué finalidad se efectuaron dichos gastos, es decir, si se trataba de promocionar el signo «Werther's Original», la forma del producto, su envoltorio o si su objeto era otro. Por lo tanto, este material publicitario no puede probar el uso de la marca tal como se solicitó ni que el público interesado percibe que dicha marca indica el origen comercial de los productos de que se trata (sentencia Forma de una botella de cerveza, antes citada, apartado 51).

85 Por otra parte, como la Sala de Recurso declaró en el mismo apartado de la resolución impugnada, los gastos de que se trata no eran muy elevados «en una buena parte de Estados miembros de la Unión Europea», añadiendo «que se carecía totalmente de dichos datos en relación con determinados Estados miembros». En efecto, para ningún año del período de referencia (1994-1998), los referidos gastos cubren todos los Estados miembros de la Unión Europea.

86 A este respecto, debe señalarse que la resolución impugnada no contiene ninguna apreciación en cuanto a la parte de la Comunidad en la que la marca solicitada carece de carácter distintivo. No obstante, en el caso de marcas no denominativas, como la que es objeto del caso de autos, debe presumirse que la apreciación de su

carácter distintivo es la misma en toda la Comunidad, a menos que existan indicios concretos en sentido contrario. Dado que en el presente asunto no se deduce de los autos que sea así, debe considerarse que el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 existe, con respecto a la marca solicitada, en toda la Comunidad. Por lo tanto, dicha marca debe haber adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso en toda la Comunidad para poder ser registrada, en virtud del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento (sentencia Forma de una botella de cerveza, antes citada, apartado 47; véase asimismo, en este sentido, la sentencia OPTIONS, antes citada, apartado 27).

87 En estas circunstancias, los gastos publicitarios aludidos no pueden, en ningún caso, constituir la prueba de que, en toda la Comunidad y para el período 1994-1998, el público pertinente, o al menos una parte significativa de éste, percibía que la marca solicitada indicaba el origen comercial de los productos afectados.

88 Por último, en lo tocante a los resultados de las encuestas sometidos a la apreciación de la Sala de Recurso en relación con la implantación de los signos «WERTHER'S», «Werther's Original» o «W.O.» para los *toffees* comercializados por la demandante, la Sala de Recurso indicó acertadamente, en el apartado 27 de la resolución impugnada, que estas encuestas, realizadas en diferentes Estados de la Unión Europea, «no [contenían] ninguna información sobre un eventual carácter distintivo del envoltorio dorado retorcido», sino que sólo [tenían] por objeto el conocimiento de la denominación «Werther's Original». Por otra parte, debe añadirse que las encuestas mencionadas tampoco se realizaron en todos los Estados miembros de la Comunidad y que, por lo tanto, no pueden probar, en ningún caso, la implantación del signo de que se trata como marca en toda la Comunidad (véanse los apartados 78 y 86 *supra*).

89 De las consideraciones precedentes se desprende que la demandante no ha demostrado que la marca solicitada haya adquirido, en toda la Comunidad, un carácter distintivo como consecuencia del uso que de ésta se ha hecho, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, ni para los *toffees* ni para los caramelos en general.

- 90 De lo antedicho se desprende que debe desestimarse también el segundo motivo por infundado, sin que sea necesario ordenar las diligencias de prueba solicitadas por la demandante.

Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 91 La demandante alega que la Sala de Recurso infringió el artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 40/94, en virtud del cual la OAMI está obligada a proceder al examen de oficio de los hechos. En efecto, no hay nada que permita determinar en qué se basó la Sala de Recurso para proceder a las constataciones de los hechos realizadas en los apartados 14, 16 y 28 de la resolución impugnada en cuanto al carácter supuestamente usual de la configuración de la marca controvertida. Por otra parte, la demandante considera que la OAMI debería haber procedido a un examen adicional para demostrar la implantación de la marca solicitada.
- 92 La OAMI sostiene que el carácter usual de la forma y del color del envoltorio de que se trata resulta, como se desprende de los apartados 14 a 16 de la resolución impugnada, de la experiencia práctica. Por otra parte, una disociación del mercado de los caramelos en general del de los *toffees* carecería de efectos, tanto desde el punto de vista del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 como desde el punto de vista del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento.
- 93 La OAMI añade que sólo está obligada a examinar hechos que puedan conferir a la marca solicitada un carácter distintivo adquirido por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, cuando el solicitante los haya

invocado. La OAMI tampoco está obligada a proceder a otros exámenes en relación con la implantación de la forma de envoltorio de que se trata [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartados 47 y 48].

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- ⁹⁴ La demandante invoca la infracción por la Sala de Recurso del artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 40/94, a tenor del cual, «en el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos». Por una parte, señala que la Sala de Recurso no fundamentó sus apreciaciones sobre el carácter «usual» de la marca solicitada, que figuran en los apartados 14 a 16 y 28 de la resolución impugnada. Por otra, la Sala de Recurso debió proceder a un examen adicional para probar el uso de la marca solicitada.
- ⁹⁵ En cuanto al primer motivo, debe desestimarse por infundado, en virtud de las consideraciones expuestas al examinar el primer motivo y, en particular, en los apartados 55 a 58 *supra*.
- ⁹⁶ Por lo que se refiere al segundo motivo, debe recordarse que, según la jurisprudencia, en lo referente al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, no existe ninguna regla que disponga que el examen, por parte de la OAMI (a saber, por el examinador o, en su caso, por la Sala de Recurso), deba limitarse a los hechos invocados por las partes, contrariamente a lo que establece el artículo 74, apartado 1, *in fine*, del mismo Reglamento respecto a los motivos relativos de denegación del registro. Sin embargo, a falta de una alegación del solicitante de la marca sobre el carácter distintivo de ésta adquirido por el uso, la OAMI se encuentra en la imposibilidad material de tener en cuenta el hecho de que la marca solicitada adquirió tal carácter. Por consiguiente, procede señalar que, en virtud del principio *ultra posse nemo obligatur* (nadie está obligado a hacer lo imposible) y no obstante la

regla recogida en el artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 40/94, según la cual la OAMI «procederá al examen de oficio de los hechos», ésta sólo está obligada a examinar los hechos que puedan conferir a la marca solicitada un carácter distintivo adquirido por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, cuando el solicitante los haya invocado (sentencia ECOPY, antes citada, apartado 47).

- 97 En el caso de autos, ha quedado acreditado que la demandante presentó ante la OAMI elementos de prueba para demostrar el carácter distintivo de la marca solicitada adquirido como consecuencia del uso, en los que la Sala de Recurso basó su apreciación. En tales circunstancias, no recaía ninguna obligación adicional sobre los órganos de la OAMI, en particular la de completar los autos a este respecto con la finalidad de paliar la falta de fuerza probatoria de los elementos de prueba presentados por la demandante. De las anteriores consideraciones resulta que debe desestimarse asimismo el segundo motivo por infundado y el tercer motivo en su totalidad.

Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94 y del derecho a ser oído

Alegaciones de las partes

- 98 La demandante alega que no fue oída en la medida necesaria, contrariamente a lo exigido por el artículo 73 del Reglamento nº 40/94. Considera que la Sala de Recurso no tomó en consideración todos los documentos que había presentado para probar el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca solicitada. Tampoco se tuvo en cuenta la oferta realizada por la demandante en su escrito de 5 de octubre de 1998 (citado en el apartado 6 *supra*) de aportar, en su caso, pruebas adicionales, en particular sobre la extensión del uso de la marca. Por último, la demandante propone facilitar pruebas adicionales para demostrar la implantación de la marca, si el Tribunal de Primera Instancia lo estima pertinente.

- 99 La OAMI replica que de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso examinó todos los documentos presentados por la demandante (encuestas, volúmenes de negocios, gastos de publicidad, y que llegó acertadamente a la conclusión de que dichos documentos eran insuficientes para demostrar la existencia del carácter distintivo de la marca adquirido como consecuencia del uso. Por otra parte, la OAMI considera que no estaba obligada a admitir la citada propuesta de la demandante. Por último, señala que debe desestimarse la propuesta de la demandante de aportar nuevas pruebas ante el Tribunal de Primera Instancia.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 100 Según el artículo 73 del Reglamento nº 40/94, las resoluciones de la OAMI sólo pueden fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.
- 101 Por lo que se refiere, en primer lugar, a la alegación de la demandante basada en que la Sala de Recurso no tomó en consideración todos los documentos presentados para demostrar el uso de la marca solicitada, debe desestimarse por estar basada en una premisa errónea. En efecto, de los apartados 24 a 29 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso examinó todos estos aspectos, pero que no los consideró suficientes para demostrar el carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca solicitada. Por otra parte, dado que fue la propia demandante la que aportó los documentos de que se trata, resulta evidente que pudo pronunciarse sobre éstos y sobre su pertinencia.
- 102 Tampoco puede admitirse el segundo motivo de la demandante.
- 103 Ha quedado acreditado que la demandante presentó al examinador una lista en la que se reflejaba el volumen de ventas del *toffee* «Werther's Original», expresado en toneladas en relación con los años 1993 a 1997, en varios Estados miembros de la Unión Europea (véase el apartado 4 de la resolución impugnada). El examinador

consideró que «el volumen de negocios de la demandante no permitía deducir que el consumidor asociaba los caramelos con su envoltorio y los consideraba como pertenecientes a una misma empresa» y que, «a falta de cifras comparativas de empresas competidoras o de datos sobre el mercado en su conjunto, era imposible apreciar los volúmenes de negocios» (véase el apartado 5, segundo guión, de la resolución impugnada).

104 Sin embargo, ante la Sala de Recurso, la demandante no presentó ningún elemento comparativo en relación con su cuota de mercado y la de sus competidores. En cambio, presentó cuadros similares sobre los volúmenes de ventas del caramelo referido durante el período 1994-1998, así como otros elementos (sondeos, gastos publicitarios) que, según ella, demostraban la implantación de la marca.

105 En tales circunstancias, no puede reprocharse a los órganos de la OAMI y, en particular, a la Sala de Recurso, que fundamentara su decisión en motivos sobre los que la demandante no había podido pronunciarse. Por lo tanto, debe desestimarse, este motivo.

106 Por último, debe desestimarse la petición de la demandante de aportar, en su caso, pruebas adicionales ante el Tribunal de Primera Instancia para demostrar la implantación de la marca solicitada. A este respecto, basta recordar que, según la jurisprudencia, los elementos de prueba que no hayan sido aportados durante el procedimiento administrativo ante la OAMI no pueden cuestionar la legalidad de la resolución impugnada de la Sala de Recurso (véase la sentencia Forma de una botella de cerveza, antes citada, apartado 52, y la jurisprudencia citada).

107 Por consiguiente, procede asimismo desestimar el cuarto motivo.

108 Habida cuenta del conjunto de consideraciones precedentes, procede desestimar el presente recurso.

Costas

- ¹⁰⁹ 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. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla en costas, según lo solicitado por la parte demandada.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**

- 2) Condenar en costas a la demandante.**

Legal

Tiili

Vilaras

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de noviembre de 2004.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

H. Legal