

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 25 de septiembre de 2002 *

En el asunto T-316/00,

Viking-Umwelttechnik GmbH, con domicilio social en Kufstein (Austria),
representada por el Sr. S. Völker, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por los Sres. A. von Mühlendahl y E. Joly y la Sra.
S. Bonne, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 28 de julio de 2000 (asunto R 558/1999-1), por la que se denegó el registro de una yuxtaposición de colores verde/gris como marca comunitaria,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

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

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera
Instancia el 9 de octubre de 2000;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de
Primera Instancia el 4 de enero de 2001;

celebrada la vista el 27 de febrero de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 30 de enero de 1997 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 consiste en una yuxtaposición de dos colores, como tal, constituida por un rectángulo verde, que corresponde a la referencia de color Pantone 369c, colocado encima de un rectángulo gris, que corresponde a la referencia de color Pantone 428u.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a la clase 7 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado, y corresponden a la descripción siguiente: «Cortapajas y máquinas recortadoras para jardín; motocultores; cortacéspedes; máquinas con barra de corte frontal; cortacéspedes de asiento; aireadores de césped; recortadores para césped; tijeras para recortar setos; máquinas barrenderas; quitanieves; arados; motosierras; sierras para cortar troncos, bajos y arbustos; equipos de limpieza a alta presión; todos los aparatos accionados por motor, con piezas, repuestos y accesorios», comprendidos en la clase 7.
- 4 Mediante resolución de 23 de julio de 1999 el examinador denegó la solicitud, con arreglo al artículo 38 del Reglamento n° 40/94, debido a que la combinación de los colores verde y gris carecía de carácter distintivo y descriptivo para los productos designados, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del mismo Reglamento.
- 5 El 31 de agosto de 1999 la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución del examinador.

6 Mediante resolución de 28 de julio de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), que fue notificada a la demandante el 7 de agosto de 2000, la Sala Primera de Recurso confirmó la denegación del registro de la marca solicitada. Esencialmente, consideró que el signo solicitado carece de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Pretensiones de las partes

7 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

8 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

- 9 La demandante invoca dos motivos basados en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), y del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 10 Debe señalarse que, si bien la Sala de Recurso expuso algunas consideraciones que pueden vincularse al concepto de carácter descriptivo, no obstante, llegó a la conclusión de que debía rechazarse el signo solicitado, en el apartado 24 de la resolución impugnada, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. Por lo tanto, el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), es inoperante.
- 11 En consecuencia, procede examinar únicamente el motivo que estriba en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Alegaciones de las partes

- 12 La demandante recuerda que, en principio, los colores pueden protegerse como tales mediante una marca, como prevé la definición que de los signos que pueden constituir una marca comunitaria da el artículo 4 del Reglamento n° 40/94. Considera que dicha definición corresponde a una concepción moderna de las marcas que consisten cada vez más en signos no tradicionales, como los sonidos, los colores o los embalajes.

- 13 La demandante alega que la utilización de colores como medio de identificación, y no como elemento decorativo, permite que el público identifique a distancia la gama de productos de una empresa entre un conjunto más amplio, mientras que otros elementos, como por ejemplo una marca denominativa, permiten la identificación final del producto.
- 14 La demandante estima que existe un interés comercial en proteger los colores, de manera abstracta, con independencia de las formas, ya que se utilizan en proporciones variables sobre distintos tipos de soportes o en los propios productos.
- 15 La demandante explica que la caracterización de un producto mediante la combinación de colores solicitada se efectúa, en particular, para los pequeños aparatos, mediante un reparto del verde y del gris en la carcasa de plástico.
- 16 Afirma que no procede considerar que la combinación cromática es muy inusual para determinar su carácter distintivo. En efecto, este criterio es inadecuado en la medida en que, si una empresa utiliza desde hace mucho tiempo dicha combinación, ésta ya no es muy inusual. Del mismo modo, si una empresa comienza a utilizar tal combinación tras haberla registrado como marca, la combinación deja de ser muy inusual en el supuesto de que tenga cierto éxito.
- 17 Por lo que respecta al color gris, la demandante recuerda que se trata de un gris específico (Pantone 428u) que no se utiliza generalmente para el plástico y que carece de importancia conocer la definición de un color para apreciar su carácter distintivo.

- 18 En cuanto al color verde, la demandante señala que los productos de sus competidores llevan colores variados. Para los productos de que se trata, dicho color no juega ningún papel específico y su posible asociación con la naturaleza es poco determinante para la apreciación de su carácter distintivo, en particular, porque consiste en una tonalidad especial yuxtapuesta a otro color.

- 19 Por último, la demandante señala que la especial yuxtaposición de tonalidades concretas da a los productos una apariencia visual específica y un carácter propio que los distinguen de los demás productos, lo que otorga a la marca el mínimo carácter distintivo exigido.

- 20 La OAMI rebate la argumentación de la demandante. Considera que el signo solicitado debe cumplir no sólo las exigencias del artículo 4 del Reglamento nº 40/94, sino también lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento. A este respecto, estima que los colores deben permitir que el público distinga los productos de la demandante de los de sus competidores y no deben ser percibidos como un mero elemento ornamental corriente o como una referencia a una característica o a una cualidad del producto.

- 21 La OAMI expone que algunos tipos de marcas carecen intrínsecamente de carácter distintivo, en particular cuando los círculos interesados no relacionan en absoluto el signo con una empresa concreta. Así ocurre con los colores cuando no se reivindica la configuración de un producto.

- 22 Por último, la OAMI considera que la yuxtaposición de los colores verde y gris da la impresión de una tonalidad verde, color ampliamente extendido y que realza los productos de que se trata, colocado en un fondo de tonalidad gris claro, color que no está concebido para llamar la atención del público, en la medida en que se asemeja al color del metal y es habitual para numerosos soportes. Así, los círculos

interesados no percibirán la combinación del verde y el gris como una indicación de origen.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 23 Procede recordar, en primer lugar, que los colores o las combinaciones de colores, como tales, pueden constituir marcas comunitarias, por cuanto son adecuados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra empresa.
- 24 No obstante, la aptitud general de un tipo de signos para constituir una marca no implica que los signos de ese tipo posean necesariamente un carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, en relación con un producto o un servicio determinado.
- 25 Los signos carentes de carácter distintivo a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 se consideran inapropiados para ejercer la función esencial de la marca, a saber, la de identificar el origen del producto o del servicio, para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa.
- 26 El carácter distintivo de una marca sólo puede 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 tenga el público correspondiente.

- 27 Además, debe señalarse que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 no distingue entre los signos de distintos tipos. Sin embargo, la percepción del público correspondiente no necesariamente es la misma en el caso de un signo que consista en un color o en una combinación de colores, como tales, y en el caso de una marca denominativa o gráfica, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, si bien el público está acostumbrado a percibir, inmediatamente, las marcas denominativas o gráficas como signos identificadores del origen comercial del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del producto para el que se solicita.
- 28 Procede señalar, en primer lugar, que los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general y, por lo tanto, a consumidores no especializados. Por consiguiente, se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26).
- 29 En lo que atañe al color verde, debe señalarse que se utiliza habitualmente para los productos de que se trata y, por consiguiente, no constituye un elemento que pueda considerarse y memorizarse, desde un principio, como indicador del origen comercial. Por lo demás, la tonalidad de verde empleada en la yuxtaposición cuyo registro se solicita no implica una diferencia suficientemente perceptible en relación con las tonalidades de verde comúnmente utilizadas en el sector de los productos designados.
- 30 Por lo que respecta al color gris, debe señalarse que no presenta ninguna particularidad que permita al consumidor pensar que no es el color natural de la materia o que se trata de una mera coloración de dicha materia o del envasado.

- 31 En la medida en que el signo para el que se solicita el registro consiste en la yuxtaposición de los dos colores analizados en los apartados anteriores, debe apreciarse el carácter distintivo del conjunto formado por su yuxtaposición.
- 32 A este respecto, en primer lugar, procede considerar que, en realidad, como resulta de los ejemplos presentados en el escrito de contestación de la OAMI, estos dos colores o tonalidades similares se utilizan en general conjuntamente para productos de jardinería.
- 33 Además, procede señalar que la simple yuxtaposición de los colores verde y gris, como la representada en la solicitud de registro, tiene un carácter abstracto e impreciso en relación con los productos de que se trata y no constituye una combinación determinada de dichos colores. Al respecto, la Sala de Recurso declaró, acertadamente, que no se reivindicaba ninguna disposición de colores.
- 34 Por consiguiente, no podrá percibirse ni reconocerse tal signo, en la medida en que una distribución desordenada de los colores en los productos puede suponer numerosas combinaciones distintas que no permiten al consumidor considerar y memorizar una combinación concreta, que podría utilizar para reiterar una experiencia de compra de forma inmediata y certera.
- 35 Por lo demás, esta apreciación queda confirmada si se tienen en cuenta algunos de los ejemplos a que se ha referido la demandante durante la vista, ya que los productos, revestidos con los colores reivindicados, se presentan con formas distintas que no permiten asociar los colores de manera homogénea y, en consecuencia, aplicar el signo de forma uniforme, conforme a una combinación determinada y en un cierto orden de los dos elementos existentes en la yuxtaposición. Por añadidura, se desprende de los mismos ejemplos que para

algunos productos produce un mayor impacto la yuxtaposición del verde y el negro.

- 36 Por último, en relación con la alegación de la demandante de que los colores utilizados pueden permitir que el consumidor identifique a distancia los productos pertenecientes a una misma gama, baste señalar que, al formular esta alegación la demandante admite también que la identificación final del origen comercial del producto se realizará mediante otros elementos característicos, en particular una marca denominativa.
- 37 Por consiguiente, en la yuxtaposición del verde y el gris el consumidor no percibirá un signo indicativo de que los productos proceden de una misma empresa, sino que la percibirá más bien como un mero elemento de acabado de los productos de que se trata.
- 38 En consecuencia, debe inferirse que el signo solicitado no permitirá que el consumidor correspondiente reconozca dicho signo como signo distintivo cuando deba elegir con motivo de una adquisición posterior de los productos de que se trata.
- 39 No pueden desvirtuar esta conclusión las alegaciones de la demandante de que el criterio vinculado al carácter inusual de la combinación cromática es inadecuado en la medida en que si una empresa utiliza dicha combinación durante mucho tiempo ésta deja de ser inusual y, si se ha podido registrar dicha combinación como marca, también deja de ser inusual cuando haya cosechado cierto éxito. En efecto, por una parte, el hecho de que una empresa utilice una combinación cromática durante algún tiempo, antes de su posible registro, no implica automáticamente que otras empresas utilicen tal combinación para los productos

a que se refiere la solicitud. Por otra parte, tras el registro de dicha combinación, en el supuesto de que la marca coseche cierto éxito, su titular mantiene el derecho a que se defienda la exclusividad vinculada a la marca dentro de los límites establecidos por el Reglamento nº 40/94.

- 40 De ello se deduce que al apreciar el carácter habitual de los colores y la inexistencia de disposición concreta de éstos, la Sala de Recurso resolvió acertadamente que la yuxtaposición de los colores verde y gris no tiene carácter distintivo respecto a los productos de que se trata, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Costas

- 41 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 a pagar las costas de la OAMI, según lo solicitado por ésta.

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.

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de septiembre de 2002.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

M. Vilaras