

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 9 de octubre de 2002 *

En el asunto T-360/00,

Dart Industries Inc., con domicilio social en Orlando, Florida (Estados-Unidos de América), representada por los Sres. J. Gray y K.-U. Jonas, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por la Sra. V. Melgar, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 22 de septiembre de 2000 (asunto R 278/2000-1), relativa al registro del vocablo UltraPlus como marca comunitaria,

* Lengua de procedimiento: inglés.

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

integrado por los Sres.: R.M. Moura Ramos, Presidente, y J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de noviembre de 2000;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de marzo de 2001;

celebrada la vista el 29 de mayo de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 23 de diciembre de 1997, la demandante dirigió una solicitud de marca denominativa comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior

(marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), 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 vocablo UltraPlus.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca corresponden a fuentes de plástico, utilizables en hornos de microondas, hornos de convección y hornos tradicionales, pertenecientes a la clase 21 en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
- 4 Mediante resolución de 20 de enero de 1999, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento n° 40/94, por considerar que el signo solicitado carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.
- 5 Mediante resolución de 22 de septiembre de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Primera de Recurso desestimó el recurso formulado por la demandante contra la resolución del examinador.
- 6 La Sala de Recurso consideró, fundamentalmente, que el vocablo cuyo registro se solicitaba era descriptivo de las cualidades del producto de que se trata y no podía tener el carácter de un signo distintivo en la medida en que el eventual consumidor lo percibiría únicamente como la expresión de una reivindicación expresa del fabricante en relación con la calidad de sus productos.

Pretensiones de las partes

7 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Ordene que se remita la solicitud de registro a la Oficina para su publicación.

— Condene en costas a la Oficina.

8 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

- 9 En la vista, la demandante renunció a su pretensión de que se ordenase a la Oficina la publicación de la solicitud de registro de la marca UltraPlus con arreglo al artículo 40 del Reglamento n° 40/94. Por otra parte, señaló que no iba a formular como motivos jurídicos autónomos sus observaciones relativas al principio de igualdad de trato y a que no se tomó en consideración un documento concreto (anexo de 2 de junio de 2000) en el procedimiento ante la Sala de Recurso, pero que las mantenía para aclarar al Tribunal de Primera Instancia el marco del litigio.

Fundamentos de Derecho

- 10 En apoyo de su recurso la demandante formula dos motivos basados, el primero, por una parte, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, y, por otra parte, del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

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

Alegaciones de las partes

- 11 La demandante alega que, según la noción desarrollada por las Salas de Recurso, un signo no es descriptivo si es meramente evocador. A su juicio, éste es el caso de UltraPlus, que no designa exclusiva ni directamente a los productos en sí, ni las cualidades que el consumidor podría buscar.

- 12 Además, la demandante aporta varios ejemplos para demostrar que la Oficina registra signos constituidos por vocablos elogiosos que, considerados en su conjunto, no tienen un significado directo o, incluso, signos constituidos por vocablos como «ultra» o «plus» combinados con substantivos o con adjetivos.
- 13 A continuación, la demandante señala que el vocablo UltraPlus no se utiliza ni en el lenguaje general ni en el especializado de los círculos comerciales correspondientes, que no es habitual en el sector doméstico para designar la vajilla para hornos y que nada indica que lo acabe siendo.
- 14 Alega, además, que la marca de que se trata no impide que sus competidores utilicen las palabras que la componen y que no es necesario dejarla disponible. A este respecto, la demandante destaca que las disposiciones del artículo 12 del Reglamento n° 40/94 permiten que se utilice descriptivamente el vocablo ultraplus.
- 15 Como conclusión, la demandante afirma que la marca UltraPlus está constituida por un vocablo de reciente invención, sin significado gramatical alguno, y que no describe los productos correspondientes ni ninguna de sus cualidades.
- 16 Por su parte, la Oficina destaca que el carácter descriptivo de un signo debe apreciarse en relación con la forma en que el consumidor lo percibe en relación con los productos y servicios de que se trata.
- 17 Añade que si, en relación con los productos en cuestión, un término tiene un sentido ambiguo y evocador que ofrece varias interpretaciones, no tendrá carácter descriptivo.

- 18 En el presente caso, la Oficina estima que el vocablo UltraPlus describe directamente, sin necesidad de una reflexión adicional, la calidad específica o la naturaleza del producto o de una de sus características esenciales, a saber la alta calidad de la vajilla. Por tanto, a juicio de la Oficina, ese vocablo no solamente es evocador, sino claramente descriptivo.
- 19 Por otra parte, la Oficina señala que una investigación llevada a cabo en Internet en distintos Estados miembros dio como resultado que el vocablo ultraplus se utiliza en relación con la calidad duradera de un producto. La utilización del vocablo ultraplus es habitual para ponderar la alta calidad de los materiales utilizados, especialmente en la industria del plástico a la que corresponde la vajilla de que se trata.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 20 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, procede denegar el registro 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».
- 21 El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 no permite que los signos o indicaciones a los que se refiere se reserven a una sola empresa debido a que han sido registrados como marca. De este modo, dicha disposición persigue un objetivo de interés general que exige que tales signos o indicaciones puedan ser

libremente utilizados por todos [véase, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (TRUCKCARD), T-358/00, Rec. p. II-1993, apartado 25).

22 Desde esta perspectiva, los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del público al que se dirigen, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, apartado 39). Por tanto, la apreciación del carácter descriptivo de un signo sólo puede efectuarse, por un lado, en relación con los productos o servicios correspondientes y, por otro lado, en relación con la forma en que lo entiende el público destinatario (sentencia TRUCKCARD, antes citada, apartado 26).

23 En el presente caso, la Sala de recurso comprobó, mediante el uso de diccionarios de lengua inglesa, que el signo se compone, por un lado, del prefijo «ultra», que significa «más allá, que sobrepasa, que traspasa los límites de [...]» o también «que sobrepasa en cantidad, número, alcance, precisión, [...]» y, por otro lado, del sufijo «plus», que quiere decir que el producto es de «de calidad superior, excelente en su género». Consideró que estos dos términos pertenecen a una terminología de carácter elogioso que tiene por objeto afirmar la excelencia de los productos correspondientes. Por ello, consideró que el vocablo UltraPlus es descriptivo para cualquier categoría de productos o de servicios.

24 A este respecto, procede destacar, basándose en esas mismas definiciones y en las correspondientes normas léxicas, que si el vocablo se compusiese, por ejemplo, del prefijo «ultra» y de un adjetivo, sería posible constatar, efectivamente, por una parte, que el adjetivo informa directa e inmediatamente al consumidor sobre una característica del producto y, por otra parte, que, como el prefijo tan sólo acentúa la calificación atribuida al producto, un signo compuesto de esta forma es descriptivo.

- 25 Sin embargo, en el presente asunto, el término «ultra» no designa ni una cualidad, ni una cantidad, ni una característica de las fuentes para el horno que sea directamente comprensible por el consumidor. Este término, como tal, solamente sirve para amplificar la designación de una cualidad o de una característica a través de otro término. Del mismo modo, el término «plus» no designa en sí mismo una cualidad ni una característica de las fuentes de plástico a que se refiere, que sea directamente comprensible por el consumidor y que resulta amplificada por el término «ultra».
- 26 A este respecto, de la resolución impugnada no se desprende que el público interesado vaya a establecer inmediatamente y sin más reflexión una relación concreta y directa entre las fuentes de plástico y el vocablo UltraPlus [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, apartado 35].
- 27 En efecto, el hecho de que una empresa pondere, indirectamente y de forma abstracta, la excelencia de sus productos mediante un signo como el vocablo UtraPlus, sin informar directa e inmediatamente al consumidor sobre alguna de las cualidades o de las características concretas de las fuentes para el horno, corresponde al ámbito de la evocación y no de la designación en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Sunrider/OAMI (VITALITE), T-24/00, Rec. p. II-449, apartado 24].
- 28 Por ello, las alegaciones de la Oficina según las cuales el vocablo UltraPlus designa la muy alta calidad de los productos, y en particular, como lo manifestó en la vista, la excelencia del plástico que proporciona a los productos unas características de ligereza y de resistencia a los cambios de temperatura, no permiten que se califique al signo como descriptivo. En efecto, el signo que es objeto de la solicitud no indica ni individualiza características de esta índole y, en el supuesto de que el público pueda imaginar que se están evocando, resultan demasiado vagas e indeterminadas como para conferir a este término un carácter

descriptivo en relación con dichos productos [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de abril de 2001, *Bank für Arbeit und Wirtschaft/OAMI (EASYBANK)*, T-87/00, Rec. p. II-1259, apartado 31].

- 29 De las consideraciones que preceden resulta que, al no haber relacionado su apreciación con los productos de que se trata y al no haber demostrado que el vocablo UltraPlus puede servir para designar directamente a dichos productos, la Sala de Recurso ha infringido el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 30 Por último, procede añadir que el hecho de que un signo no tenga carácter descriptivo no implica automáticamente que tenga carácter distintivo. En efecto, este carácter puede faltar asimismo si el público a quien se dirige no puede percibir en ese signo una indicación sobre el origen comercial de los productos (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer de 31 de enero de 2002 en el asunto *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, pendiente ante el Tribunal de Justicia, punto 44, y la sentencia *EuroHealth*, antes citada, apartado 48). Es necesario, pues, examinar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

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

Alegaciones de las partes

- 31 Según la demandante, la marca comunitaria se basa en el principio de que se puede registrar un signo si éste puede distinguir los productos de una empresa de los de otra empresa.

- 32 A este respecto, señala que las Salas de recurso han declarado que un grado mínimo de carácter distintivo es suficiente y que una marca puede ser distintiva incluso si contiene elementos descriptivos. Asimismo, un signo descriptivo puede registrarse si se utiliza como una palabra nueva, sin significado unívoco y sin referencia comprensible a productos o servicios específicos.
- 33 Destaca que el vocablo UltraPlus tiene una ortografía inhabitual en la medida en que lleva una «P» mayúscula. Además, el término ha sido inventado y no aparece en los diccionarios ingleses. Por último, el vocablo UltraPlus no tiene un sentido unívoco o preciso en la medida en que sus componentes tienen varios sentidos y que su combinación resulta ambigua para el consumidor.
- 34 En virtud de los principios enunciados por las Salas de Recurso, la demandante alega que los términos «ultra» y «plus» únicamente se perciben como términos elogiosos cuando se utilizan con la cualidad que amplifican. Puesto que utilizados conjuntamente no tienen sentido, no pueden indicar una cualidad o una información relativa a los productos de que se trata. Así, la «vajilla para hornos UltraPlus» no tiene un significado descriptivo o cualitativo.
- 35 Por otra parte, según la demandante, si bien los términos «ultra» o «plus» pueden ser distintivos cuando se combinan con un adjetivo o con un sustantivo, su yuxtaposición, que deja más espacio a la imaginación, debería ser distintiva para cualquier categoría de productos. La demandante destaca que la Oficina se limitó a denegar el registro de la marca indicando que ambos términos se percibían como elogiosos y no consideró que su yuxtaposición carece de un verdadero sentido o tiene únicamente un sentido evocador.

- 36 La Oficina señala que los signos que son descriptivos están generalmente comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), y en el del artículo 7, apartado 1, letra b). Este solapamiento es evidente en la medida en que un signo descriptivo no permite distinguir los productos de distintos vendedores.
- 37 En el presente caso, los términos «ultra» y «plus» evocan una idea de excelencia, de «calidad superior» de los productos, cualesquiera que estos sean. La Oficina estima que dos términos elogiosos carecen de carácter distintivo, incluso cuando están yuxtapuestos. A su juicio, el vocablo UltraPlus no tiene carácter distintivo respecto de ninguna categoría de productos.
- 38 La Oficina no comparte la conclusión de la demandante respecto a la ortografía inhabitual y al carácter inventivo del signo de que se trata. Así, señala que el hecho de que la letra P sea una mayúscula incrementa el carácter elogioso global al distinguir el término «Ultra» del término «Plus».
- 39 La Oficina admite que la valoración de los signos debe efectuarse de forma constante y de una manera no discriminatoria. Sin embargo, afirma que la denegación del vocablo UltraPlus por la Sala de Recurso es absolutamente coherente con sus resoluciones anteriores. A este respecto, menciona como ejemplo numerosas resoluciones relativas a signos que incluyen el prefijo «ultra» o el sufijo «plus».
- 40 Por último, la Oficina impugna la alegación de la demandante según la cual, el vocablo ultraplus no es habitual en el sector de los productos domésticos. A este respecto, señala varios usos del vocablo UltraPlus, en particular en relación con las vajillas de plástico, para demostrar que se usa en determinados países como un término descriptivo o genérico de un tipo particular de vajilla.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 41 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, debe denegarse el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo».
- 42 Los signos que carecen de carácter distintivo a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 no pueden cumplir la función esencial de la marca, a saber, identificar el origen comercial del producto o servicio con el fin de permitir así al consumidor que compra el producto o servicio designado por la marca hacer la misma elección, en una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, u otra elección, si resultase negativa.
- 43 El carácter distintivo de un signo sólo puede ser apreciado, por un lado, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otro lado, en relación con la forma en que lo percibe el público relevante.
- 44 En el presente caso, la Sala de Recurso dedujo la falta de carácter distintivo del vocablo UltraPlus de la constatación del carácter elogioso de los términos de la combinación y de la falta de elementos adicionales que permitieran calificarlo como de fantasía, inhabitual o llamativo. Además, la Sala estimó que, en la medida en que percibía ese vocablo como la expresión de una reivindicación expresa del fabricante relativa a la calidad de sus productos, el consumidor no podía ver un signo distintivo de su origen.

- 45 Con carácter preliminar, es preciso destacar que para acreditar el carácter distintivo de un signo no resulta necesario constatar que dicho signo es original o de fantasía [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Taurus-Film/OAMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II-379, apartado 31, y de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL) (T-34/00, Rec. p. II-683), apartado 45].
- 46 Por lo que se refiere al público relevante, es preciso señalar que los utensilios de cocina, y en particular las fuentes de plástico que pueden utilizarse en el horno de microondas, están destinados al consumo general y, por tanto, a los consumidores cuyo nivel de atención no presenta ninguna especificidad que pueda influir en la percepción del signo. Por ello, el público destinatario relevante está constituido, esencialmente, por el consumidor medio, a quien se considera normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y EuroHealth, antes citada, apartado 27).
- 47 Por lo que atañe a la percepción del vocablo de que se trata por el público relevante, es preciso señalar que los dos términos que lo componen suelen utilizarse para formar comparativos o superlativos juntándolos a un sustantivo o a un adjetivo y, normalmente, no suelen utilizarse juntos en la misma combinación. A este respecto, el vocablo UltraPlus constituye una yuxtaposición inhabitual en su estructura desde el punto de vista léxico en lengua inglesa, así como en otras lenguas de la Comunidad (véase, en este sentido, la sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada, apartado 44). Así, un signo como el vocablo UltraPlus, que, como se ha constatado anteriormente, carece de «carácter descriptivo» y se aparta claramente de una construcción correcta desde el punto de vista léxico, puede tener mayor carácter distintivo respecto de utensilios para el horno que los signos constituidos por palabras, los cuales, a causa de su sentido propio, pueden permitir que el consumidor se imagine a qué categoría de productos o de servicios se refiere la marca.
- 48 En efecto, el público relevante puede recordar fácil e inmediatamente un signo de esta índole que le permitirá, además, repetir una experiencia de compra positiva en relación con utensilios para el horno, a no ser que se utilice ya comúnmente,

como tal, para esa categoría de productos, lo que impediría que el consumidor pueda distinguir, de manera inmediata y cierta, los productos de la demandante de los de otras empresas.

- 49 A este respecto, la Oficina afirma haber comprobado numerosos casos en los que se había utilizado el vocablo *ultraplus* de forma descriptiva y genérica para productos de plástico, incluidos los utensilios para el horno. Por ello, como constató la Sala de Recurso, el cliente no considerará dicho vocablo como un signo distintivo del origen.
- 50 Ahora bien, a la luz del certificado de registro de marca comunitaria presentado en la vista por la demandante, es preciso señalar que las supuestas utilizaciones del vocablo *ultraplus* en Alemania e Italia, que se invocan en el escrito de contestación de la Oficina, como un signo habitual y elogioso sin relación con el origen comercial, son en realidad utilizaciones de la marca comunitaria *UltraPlus* con una forma figurativa, de la que es titular la demandante, para designar sus productos.
- 51 Por lo demás, respecto a los otros ejemplos aportados por la Oficina en su escrito de contestación, procede constatar que no pueden considerarse relevantes en la medida en que los productos de plástico en general, incluidas las herramientas y el material eléctrico, no constituyen el sector de referencia de los utensilios de plástico para hornos.
- 52 Por otra parte, podría considerarse que, a la luz de los ejemplos mencionados en la vista, el vocablo *UltraPlus* no se utiliza en sentido descriptivo, sino como el equivalente de un sustantivo que designa los productos de la demandante o los productos de otros titulares en forma de marca. Sin embargo, la cuestión de si, en concreto, la forma en que el signo se utiliza o se coloca sobre los productos, como marca o para un uso de otro tipo, podría dar lugar a que el consumidor no lo

considere como un signo distintivo del origen, sino como una mera declaración comercial, corresponde a un análisis del uso, que no puede ser tenido en cuenta para apreciar si puede ser registrado (véase, en este sentido, la sentencia TRUCKCARD, antes citada, apartado 47).

- 53 Por lo que atañe a los ejemplos basados en la práctica constante de la Oficina de denegar signos compuestos por los términos «ultra» o «plus», procede señalar que dichos signos no se componen conjuntamente de los términos «ultra» y «plus» en este orden. Los sustantivos o los adjetivos compuestos por el prefijo «ultra» están generalmente comprendidos en el ámbito del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 54 A la luz de las consideraciones anteriores, procede concluir que al considerar que no existe nada inhabitual en la elección de los términos que componen el vocablo UltraPlus y al no haber acreditado que el vocablo resultante se utiliza generalmente, en su conjunto, para utensilios para el horno, la Sala de Recurso ha infringido el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 55 Se deduce de lo que precede, que procede anular la resolución impugnada.

Costas

- 56 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 desestimadas las pretensiones de la Oficina, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la parte demandante, conforme a lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 22 de septiembre de 1999 (asunto R 278/2000-1).**

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

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de octubre de 2002.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos