

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 27 de febrero de 2002 *

En el asunto T-79/00,

Rewe Zentral AG, con domicilio social en Colonia (Alemania), representada por el Sr. M. Kinkeldey, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada inicialmente por la Sra. V. Melgar y el Sr. P. von Kapff y, posteriormente, por la Sra. Melgar y el Sr. G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 27 de enero de 2000 (asunto R 275/1999-3) relativa al registro del vocablo LITE como marca comunitaria,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

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

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de abril de 2000;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de junio de 2000;

celebrada la vista el 5 de julio de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 29 de marzo de 1996, la demandante presentó, en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria

(DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, una solicitud de marca denominativa comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»). La fecha de presentación asignada fue el 1 de abril de 1996.

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo LITE.

- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 5, 29, 30, 32, 33 y 42 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, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

«Clase 5: Alimentos dietéticos y preparaciones alimenticias, productos dietéticos auxiliares para uso higiénico, en particular, vitaminas, sales minerales y complementos alimenticios reconstituyentes; alimentos para bebés;

Clase 29: Carne, pescado, aves, caza, moluscos y crustáceos, estos productos también preparados; productos de charcutería, de carne, de aves y de pescado, caviar; ensaladas de carne, pescado, aves y caza; patés de carne, aves, caza y pescado, extractos de carne; frutas, verduras y leguminosas (transformadas); puré de frutas y de verduras; ensaladas gastronómicas de hortalizas o ensaladas verdes; productos de patatas, a saber, patatas fritas, croquetas, patatas salteadas, patatas tempranas, puré de patatas, albóndigas de patata, patatas salteadas a la bernesa, tortas de patata, patatas chips, palitos de patata; platos semipreparados y preparados, a saber, sopas (incluidas sopas instantáneas),

platos para cocer a fuego lento, platos preparados liofilizados o no de uno o varios de los siguientes productos: carne, pescado, hortalizas, frutas preparadas, queso, pastas, arroz; congelados de carne, de frutas, de hortalizas, confituras, huevos, leche y productos lácteos, en particular, leche para beber, leche cuajada, suero de leche de vaca, yogur, yogur de frutas, yogur con chocolate o con adición de cacao, bebidas lácteas sin alcohol, kéfir, nata, queso fresco, preparaciones de queso fresco con frutas y a las hierbas, postres compuestos básicamente de leche y aromas con gelatina y/o almidón como aglutinante, mantequilla, manteca de cerdo, queso y preparaciones de queso; pudines con gelatina; aceites y grasas comestibles, nueces saladas y sin sal y otros productos para picar comprendidos en la clase 29; todos estos productos (a ser posible) también congelados o en conserva, esterilizados u homogeneizados;

Clase 30: Pizzas, salsas, incluidas salsas para ensalada, compotas, ketchup, rábano blanco, alcaparras; café, te, cacao; chocolate, productos de chocolate, bebidas con cacao en polvo; mazapán, praliné, productos de mazapán y de praliné; cremas para untar sobre el pan, compuestas esencialmente de azúcar, cacao, avellana, leche y/o grasas; bombones, también rellenos; azúcar, golosinas, caramelos, en particular caramelos blandos, de menta, de frutas, gominolas, pirulís, goma de mascar para uso no médico; arroz, tapioca, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, cereales integrales mondados, a saber, arroz, trigo, avena, cebada, centeno, mijo, maíz y trigo sarraceno, estos productos también en mezclas y otras preparaciones, en particular, salvado de trigo, trigo germinado, harina de maíz, sémola de maíz, linaza, muesli y barras de muesli (compuestas principalmente de copos de cereales, frutos secos, nueces), cereales, palomitas; pan, panecillos, pastelería y confitería; pastas y pastas integrales, en particular, fideos; helados comestibles, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal; mostaza; vinagre; especias, condimentos, granos de pimienta; galletas saladas, chips de cereales, productos para picar incluidos en la clase 30; bebidas de chocolate, budines; todos estos productos (a ser posible) también congelados o en conserva, esterilizados u homogeneizados;

Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, zumos de hortalizas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas elaboradas con suero de leche, bebidas instantáneas en polvo;

Clase 33: Bebidas alcohólicas, en particular, vino, vino espumoso, espirituosos, licores;

Clase 42: Alojamiento temporal y restauración.»

- 4 El 26 de mayo de 1998, el examinador informó a la demandante de que consideraba que el vocablo LITE no podía ser registrado porque carecía de carácter distintivo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, para los productos y servicios de que se trata. La demandante presentó sus observaciones mediante escrito de 24 de julio de 1998. Mediante resolución de 29 de marzo de 1999 el examinador denegó la solicitud, en virtud del artículo 38 del Reglamento nº 40/94, por el motivo indicado en su comunicación de 26 de mayo de 1998. La resolución del examinador se basa, fundamentalmente, en un análisis semántico del signo controvertido, según el cual éste corresponde fonéticamente a la palabra habitual inglesa «light». Según el examinador, el vocablo LITE es por lo tanto directamente descriptivo de los productos y servicios mencionados en la solicitud y, en consecuencia, carece de carácter distintivo.
- 5 El 20 de mayo de 1999, la demandante interpuso ante la Oficina un recurso, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución del examinador.
- 6 Mediante resolución de 27 de enero de 2000, notificada a la demandante el 4 de febrero de 2000, la Sala de Recurso confirmó la denegación del examinador, excepto en lo tocante al servicio «alojamiento temporal», debido a que el vocablo LITE carecía de carácter distintivo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b),

del Reglamento n° 40/94, y era exclusivamente descriptivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

- 7 Esencialmente, la Sala de Recurso realizó las siguientes consideraciones. En primer lugar, existe un imperativo general de disponibilidad de las indicaciones meramente descriptivas, en la medida en que los competidores tienen un interés legítimo en utilizar libremente las indicaciones de este tipo. Los signos descriptivos sólo pueden excluirse de la protección en la medida en que su monopolización sea contraria a una necesidad legítima del público, en particular, la relativa a la libre utilización por los competidores. Este imperativo concreto de disponibilidad debe existir respecto a los productos y servicios para los cuales se solicita el registro de la marca. Por último, únicamente los signos e indicaciones puramente descriptivos pueden no ser protegidos (apartados 13 a 16 de la resolución impugnada). A renglón seguido, la Sala de Recurso señaló que el vocablo controvertido está formado exclusivamente por el término «LITE», que se refiere a una de las características esenciales de los productos de que se trata, a saber, su bajo contenido en grasa. LITE es, en efecto, una denominación general de productos alimenticios, cuyos ingredientes no deseables son parcialmente eliminados, a fin de despertar el interés de los consumidores más preocupados por su alimentación. De ello dedujo la Sala de Recurso que el vocablo controvertido constituye una indicación descriptiva esencial de los productos y del servicio de que se trata, al menos en la parte anglófona de la Comunidad. Además, a su juicio, los competidores de la demandante deben tener el derecho absoluto a utilizar el término LITE. Por último, la Sala de Recurso consideró que el vocablo controvertido carece asimismo del mínimo carácter distintivo exigido habida cuenta de que, en el sector comercial de que se trata, se interpreta como una mera indicación de la calidad particular de los productos.

Pretensiones de las partes

- 8 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la Oficina.

9 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

10 La demandante invoca tres motivos, basados en la vulneración de su derecho de defensa, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 y en la del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

Sobre la vulneración del derecho de defensa

Alegaciones de las partes

11 La demandante señala que la Sala de Recurso no la instó a presentar sus observaciones sobre el motivo de denegación previsto en el artículo 7, aparta-

do 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 y que, por lo tanto, no pudo manifestarse sobre la posible existencia de un imperativo general de disponibilidad del vocablo LITE.

- 12 La Oficina considera que este motivo carece de fundamento por cuanto las razones que permiten fundamentar una denegación en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y en el artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento son exactamente coincidentes. Señala, además, que existe una diferencia fundamental, tanto en el plano jurídico como en el fáctico, entre las circunstancias del caso de autos y las del asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de febrero de 2000, Procter & Gamble/OAMI (Forma de un jabón) (T-122/99, Rec. p. II-265), apartados 39 a 42.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 13 En primer lugar, debe señalarse que el principio de protección del derecho de defensa se recoge en el artículo 73 del Reglamento n° 40/94, según el cual las resoluciones de la Oficina sólo pueden fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.
- 14 Por lo demás, el respeto del derecho de defensa constituye un principio general del Derecho comunitario, en virtud del cual los destinatarios de decisiones de las autoridades públicas que, como en el caso de autos, afecten de manera considerable a sus intereses deben tener la oportunidad de dar a conocer eficazmente su punto de vista (sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 1974, Transocean Marine Paint/Comisión, 17/74, Rec. p. 1063, apartado 15).
- 15 Por último, se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia que las Salas de Recurso violan el derecho de defensa de la demandante, al no ofrecerle la posibilidad de pronunciarse sobre los motivos de denegación absolutos señalados de oficio por ellas (sentencia Forma de un jabón, antes citada, apartado 47).

- 16 En el caso de autos, ha quedado acreditado que la resolución impugnada se basa en los dos motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94, a saber, la falta de carácter distintivo y la naturaleza exclusivamente descriptiva del vocablo LITE, mientras que la resolución del examinador sólo se sustentaba en uno de dichos motivos, a saber, la falta de carácter distintivo del vocablo controvertido.

- 17 Además, en la decisión impugnada la Sala de Recurso señala que existe un imperativo de disponibilidad de las indicaciones descriptivas en general y del vocablo LITE en particular (véase el apartado 7 *supra*). Ahora bien, esta argumentación única, en la que se basa la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, no se mencionaba en la resolución del examinador.

- 18 Aun admitiendo que los elementos que pueden servir de fundamento de los dos motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94 puedan coincidir en cierta medida, no es menos cierto que tales motivos tienen cada uno un ámbito propio de aplicación [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 48].

- 19 En consecuencia, la Sala de Recurso conculcó el derecho de defensa de la demandante por cuanto apreció de oficio el motivo de denegación absoluto a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, basándose en un imperativo de disponibilidad de las indicaciones descriptivas en general y del vocablo LITE en particular, sin dar a la demandante la posibilidad de pronunciarse sobre la aplicación de dicho motivo de denegación absoluto en el caso de autos ni sobre el razonamiento invocado en apoyo de tal motivo.

- 20 Por consiguiente, procede acoger el motivo basado en la vulneración del derecho de defensa.

- 21 Dado que la Sala de Recurso vulneró el derecho de defensa de la demandante en lo que atañe al motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, no ha lugar a examinar la procedencia de dicho motivo. No obstante, es necesario comprobar si la Sala de Recurso consideró acertadamente que el vocablo LITE carece de carácter distintivo.

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

Alegaciones de las partes

- 22 La demandante recuerda que, según la Oficina, la intensidad del carácter distintivo puede ser incluso extremadamente reducida y que, por lo tanto, cualquier aptitud de una marca para indicar el origen de los productos, por muy reducida que sea, basta para enervar el motivo de denegación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 23 A su juicio, la función distintiva de la marca debe apreciarse con respecto a cada producto concretamente designado en la solicitud, teniendo en cuenta el tipo de consumidor al que va dirigido y la naturaleza del producto. En el caso de autos, la demandante considera que los consumidores pensarán que la marca LITE constituye una indicación de procedencia comercial.
- 24 La Oficina considera que el signo LITE carece de carácter distintivo, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, por los mismos motivos que los referentes al artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento, ya que, según la Oficina ambos motivos de denegación absolutos coinciden.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 25 Según los términos 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, del Reglamento n° 40/94 establece que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».
- 26 Se considera que los signos a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 son incapaces de cumplir la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior.
- 27 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 del signo [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 26 de octubre de 2000, Harbinger/OAMI (TRUSTEDLINK), T-345/99, Rec. p. II-3525, apartado 32] y, por otra, en relación con la percepción del público al que se dirige el producto, constituido por el consumidor de tales productos o servicios.
- 28 Por último, del tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 se deduce que basta un carácter mínimamente distintivo para que no sea aplicable el motivo de denegación establecido en dicho artículo.

- 29 En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró que la marca solicitada carecía del mínimo carácter distintivo exigido habida cuenta de que, en el mercado afectado, sólo podía entenderse como mera indicación de la cualidad propia de los productos de que se trata, y no como una indicación del origen comercial de tales productos. Por lo demás, la Sala de Recurso alega que, teniendo en cuenta la falta de elementos de identificación adicionales, la marca solicitada también carece de imaginación.
- 30 Por lo que respecta a esta última apreciación, debe señalarse que de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia se deduce que la inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la falta de un elemento de fantasía [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 39] o de un mínimo de imaginación [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 *Taurus-Film/OAMI (Cine Comedy)*, T-136/99, Rec. p. II-397, apartado 31]. En efecto, una marca comunitaria no necesariamente procede de una creación ni se basa en un elemento de originalidad o de imaginación, sino en la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado, en relación con los productos o servicios de la misma clase ofertados por los competidores.
- 31 En el caso de autos, por lo tanto, debe determinarse si el vocablo LITE permite al público interesado diferenciar los productos y el servicio de que se trata en relación con los productos y servicios que tengan un origen comercial distinto.
- 32 Se supone que el público al que se pretende llegar es el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y la sentencia *EuroHealth*, antes citada, apartado 27). En efecto, de la naturaleza de los productos y el servicio de que se trata (productos alimenticios y servicio de restauración citados en el apartado 3 *supra*), se desprende que están destinados al conjunto de los consumidores y, por lo tanto, a consumidores no especializados.

Además, el público en relación con el cual procede apreciar el motivo de denegación absoluto es el consumidor anglófono.

- 33 A continuación, es preciso señalar que, actualmente, el vocablo LITE es una denominación genérica, habitual o corrientemente utilizada en el sector de los productos y el servicio de que se trata. En efecto, LITE es una palabra creada a partir de una transcripción fonética del vocablo inglés «light». Así, según la definición del diccionario de lengua inglesa *The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1993*, el término LITE representa una variante del vocablo inglés «light» utilizado hoy en día principalmente en los medios comerciales. Pues bien, en lengua inglesa, la pronunciación de «light» y la de LITE son idénticas.
- 34 Asimismo, debe destacarse que los productos y el servicio en relación con los que debe apreciarse el carácter distintivo del vocablo LITE corresponden, los primeros, a una cantidad importante de sustancias (alimentos sólidos y bebidas) que pueden agruparse en la categoría de productos alimenticios y, el segundo, a un servicio de preparación y de venta de alimentos y platos cocinados.
- 35 Al respecto, procede señalar que el vocablo LITE se utiliza generalmente en la parte anglófona de la Unión Europea, como término corriente en el sector de los productos alimenticios y de la restauración para identificar o caracterizar una cualidad de los productos alimenticios.
- 36 Como se desprende de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró acertadamente que el término LITE no hacía sino informar al público al que se

pretende llegar sobre una característica de los productos y del servicio de que se trata, a saber, la naturaleza ligera de los productos alimenticios y de los platos preparados y servidos por el servicio de restauración. En efecto, como señaló la Oficina en su escrito de contestación, el público interesado considerará que las sustancias y los productos alimenticios LITE son pobres en calorías, debido a la disminución de la cantidad de grasa o de azúcar, que las bebidas LITE contienen una escasa proporción de alcohol o de azúcar y que el servicio de restauración LITE ofrece platos o comidas que tienen tales características.

- 37 Teniendo en cuenta dichos elementos, debe observarse que, en el sector de la alimentación, el vocablo LITE sólo posee la significación mencionada en el apartado anterior. Así, ante los productos y el servicio de que se trata el público interesado sólo dará al vocablo LITE el sentido evidente antes expuesto, sin considerar un segundo significado del vocablo como marca.
- 38 En consecuencia, procede señalar que el vocablo LITE no permitirá que, cuando el público interesado tenga que elegir, distinga entre los productos y el servicio de que se trata y los que tengan otro origen comercial.
- 39 De las consideraciones que preceden se desprende que la Sala de Recurso consideró acertadamente que el vocablo LITE carecía de carácter distintivo en virtud del artículo 7, apartados 1, letra b), y 2, del Reglamento n° 40/94.
- 40 Debe recordarse que, según resulta del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, basta con que concurra uno de los motivos de denegación absolutos para que el signo no pueda ser registrado como marca comunitaria [sentencia del

Tribunal de Primera Instancia de 26 de octubre de 2000, Community Concepts/ OAMI (Investorworld), T-360/99, Rec. p. II-3545, apartado 26].

- 41 Por consiguiente, dado que la Sala de Recurso no erró al considerar que el motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 era de aplicación en el caso de autos, el motivo basado en la vulneración del derecho de defensa carece de eficacia.
- 42 De ello se desprende que debe desestimarse el recurso.

Costas

- 43 A tenor del artículo 87, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, en circunstancias excepcionales o cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá decidir que cada parte abone sus propias costas.
- 44 Aunque, en el caso de autos, proceda desestimar el recurso, el Tribunal de Primera Instancia considera que debe aplicarse el artículo 87, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento y acordar que cada una de las partes abone sus propias costas, habida cuenta de que se ha vulnerado el derecho de defensa de la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.
- 2) Cada parte cargará con sus propias costas.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de febrero de 2002.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

P. Mengozzi