

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 12 de diciembre de 2002 *

En el asunto T-63/01,

The Procter & Gamble Company, con domicilio social en Cincinnati, Ohio (Estados Unidos), representada por el Sr. T. van Innis, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. O. Montalto y E. Joly, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: francés.

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 14 de diciembre de 2000 (asunto R 74/1998-3), que fue notificada a la demandante el 11 de enero de 2001,

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;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de marzo de 2001;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de mayo de 2001;

vistas las diligencias de ordenación del procedimiento;

celebrada la vista el 10 de julio de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

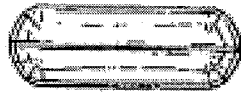
- 1 El 16 de abril de 1996, la demandante presentó una solicitud de marca figurativa comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), conforme al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada. El 25 de febrero de 1997 se recibió en la OAMI una reproducción de la marca solicitada, que se recalificaba como marca tridimensional figurativa.
- 2 El signo cuyo registro se solicita consiste en la forma que se reproduce a continuación:



Vista superior en perspectiva



Plano horizontal



Plano vertical lateral

- 3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca son jabones, pertenecientes a la clase 3 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 El 18 de marzo de 1998, el examinador notificó a la demandante que la solicitud había sido denegada, por estimarse que el signo consiste exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza del producto, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento n° 40/94.
- 5 Mediante resolución de 15 de marzo de 1999, la Sala de Recurso confirmó la decisión del examinador basándose en que, en primer lugar, la transformación de la solicitud original de marca figurativa en una solicitud de marca tridimensional constituye una modificación sustancial de la solicitud de marca comunitaria, prohibida por el artículo 44, apartado 2, del Reglamento n° 40/94; en segundo lugar, el signo está exclusivamente constituido por la forma impuesta por la

naturaleza del producto, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento n° 40/94; en tercer lugar, el signo consiste en una forma necesaria para obtener un resultado técnico, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de dicho Reglamento, y, en cuarto lugar, el signo carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

- 6 Mediante sentencia de 16 de febrero de 2000, Procter & Gamble/OAMI, «Forma de un jabón» (T-122/99, Rec. p. II-265), el Tribunal de Primera Instancia anuló la resolución de la Sala de Recurso por considerar que dicha Sala, en primer lugar, se había extralimitado en el ejercicio de sus competencias al declarar de oficio la inadmisibilidad de la solicitud de registro controvertida; en segundo lugar, había vulnerado el derecho de defensa de la demandante, puesto que no le ofreció la posibilidad de presentar sus observaciones acerca de dos nuevos motivos de denegación absolutos, a saber, los previstos por el artículo 7, apartado 1, letras b) y e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, que la mencionada Sala había tenido en cuenta de oficio, y, en tercer lugar, había incurrido en un error de Derecho al denegar el registro del signo presentado basándose en que está constituido exclusivamente por una forma impuesta por la naturaleza del propio producto, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), antes citado. A juicio del Tribunal de Primera Instancia, esta última disposición no es aplicable, dado que existen en el mercado otras formas de pastillas de jabón que no tienen las mismas características que la controvertida (sentencia Forma de un jabón, antes citada, apartado 55).
- 7 Con el fin de ejecutar la sentencia Forma de un jabón, antes citada, el ponente de la Sala Tercera de Recurso instó a la demandante, mediante comunicación de 7 de junio de 2000, a presentar sus observaciones acerca de la aplicación en el presente caso del artículo 7, apartado 1, letras b) y e), inciso ii), del Reglamento n° 40/94.
- 8 Mediante resolución de 14 de diciembre de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Tercera de Recurso denegó la solicitud de registro por estimar, esencialmente, que el signo de que se trata carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Pretensiones de las partes

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

10 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Sobre el fondo

11 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos basados en la vulneración del derecho de defensa y en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, respectivamente.

Sobre el primer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa

Alegaciones de las partes

- 12 La demandante alega que se vulneró su derecho de defensa, en la medida en que la resolución impugnada se adoptó por los mismos miembros de la Sala Tercera de Recurso que habían dictado, el 15 de marzo de 1999, la resolución anulada mediante la sentencia Forma de un jabón, antes citada, y se refería a las mismas partes, a la misma solicitud de registro y al mismo motivo de denegación absoluto.

- 13 La demandante reconoce que las normas que rigen el procedimiento ante las Salas de Recurso no prevén que pueda recusarse a uno de sus miembros que, en tal calidad, haya resuelto anteriormente la misma cuestión con respecto a las mismas partes. Sin embargo, alega que el respeto del derecho de defensa exige que se siga un proceso equitativo, que no pueda dar la impresión de que la resolución se basa en un prejuicio.

- 14 A este respecto, la demandante afirma que, en la mayor parte de los Estados de Derecho, los jueces, árbitros o peritos judiciales deben abstenerse en los litigios sobre los que, en el ejercicio de cualquiera de estas funciones, se hayan pronunciado anteriormente, con el fin de garantizar su independencia.

- 15 La OAMI refuta el argumento de la demandante, alegando que los principios invocados no se aplican a los procedimientos de que conoce, previstos en el Reglamento n° 40/94, dado que no puede calificarse de «tribunales» a las Salas de Recurso.

- 16 Alega que no se han pasado por alto ni las causas de recusación definidas en el artículo 132 del Reglamento n° 40/94 ni ningún principio de Derecho aplicable a los procedimientos administrativos que se admita generalmente en los Derechos de los Estados miembros y que la OAMI deba respetar conforme al artículo 79 del Reglamento n° 40/94.
- 17 Asimismo, la OAMI señala que no existe ninguna norma comunitaria de procedimiento que prevea que un asunto sobre el que una instancia haya dictado una resolución que haya sido anulada en apelación ya no pueda devolverse a dicha instancia para que le dé cumplimiento.
- 18 Por último, la OAMI subraya que la Sala Tercera de recurso ha reconocido en diversas resoluciones el carácter distintivo de marcas constituidas por la forma de un producto. En consecuencia, no hay razón alguna para considerar que la resolución impugnada se basa en un prejuicio desfavorable.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 19 Con carácter preliminar, procede recordar que las Salas de Recurso se componen de miembros cuya independencia queda garantizada por el procedimiento para su nombramiento, por la duración de su mandato y por las formas de ejercicio de sus funciones. Además, el Reglamento n° 40/94 contiene ciertas disposiciones que rigen el procedimiento ante las Salas de Recurso y que garantizan, en particular, el derecho de defensa de las partes.
- 20 No obstante, las Salas de Recurso forman parte de la OAMI, que es la administración encargada de efectuar, conforme a los requisitos previstos por el Reglamento n° 40/94, el registro de las marcas comunitarias, y contribuyen asimismo, dentro de los límites enunciados por dicho Reglamento, a la aplicación

de la marca comunitaria [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY), T-163/98, Rec. p. II-2383, apartados 36 y 37].

- 21 A este respecto, de la sentencia BABY-DRY, antes citada, apartados 38 a 43, se desprende que existe una continuidad funcional entre las diferentes instancias de la OAMI y que, para resolver un recurso, las Salas de Recurso disponen, entre otras, de las mismas competencias que el examinador. Así, aun cuando disfrutan de una amplia independencia en el ejercicio de sus funciones, las Salas de Recurso constituyen una instancia de la OAMI encargada de controlar, conforme a las condiciones y límites establecidos por el Reglamento nº 40/94, la actividad de las demás instancias de la administración a la que pertenecen.
- 22 En efecto, procede destacar que, dado que disponen, entre otras, de las mismas competencias que los examinadores, las Salas de Recurso actúan, en el ejercicio de éstas, como órganos administrativos de la OAMI. En consecuencia, los recursos ante las Salas de Recurso se enmarcan en el procedimiento administrativo de registro y son posteriores a una «revisión prejudicial» efectuada por la «primera instancia» de examen, conforme al artículo 60 del Reglamento nº 40/94.
- 23 Habida cuenta de todo lo que precede, no puede calificarse a las Salas de Recurso de «tribunales». Por consiguiente, la demandante no puede invocar válidamente el derecho a un «proceso» equitativo ante las Salas de Recurso de la OAMI.
- 24 Por otro lado, procede señalar que el derecho de defensa en el procedimiento ante las Salas de Recurso queda garantizado por el artículo 132 del Reglamento nº 40/94, que prevé las hipótesis de exclusión o recusación de los miembros de dichas Salas, precisando, en su apartado 3, que los miembros que infundan «sospechas de parcialidad» pueden ser recusados por cualquiera de las partes.

- 25 No obstante, ha de destacarse que, conforme a la disposición antes citada, la recusación no es admisible cuando la parte de que se trate, pese a haber tenido ya conocimiento de la causa de recusación, haya realizado actos de procedimiento. Pues bien, tal como alega acertadamente la OAMI, esto es lo que sucede en el presente caso. En efecto, por un lado, la demandante no alegó una eventual parcialidad de la Sala de Recurso de que se trata ni del miembro de dicha Sala que ejerció las funciones de ponente tanto en el presente asunto como en el marco de la primera resolución adoptada por la misma Sala, cuando este último le ofreció la posibilidad de presentar sus observaciones. Por otro lado, al presentar dichas observaciones ante la Sala de Recurso, la demandante efectuó un acto de procedimiento en el sentido del artículo 132, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n° 40/94 y, en consecuencia, decayó su derecho de recusar a los miembros de la Sala de Recurso de que se trata.
- 26 En estas circunstancias, debe desestimarse el primer motivo.

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

Alegaciones de las partes

- 27 La demandante admite que el público al que se dirige el producto no puede, en principio, percibir como una marca una forma de una pastilla de jabón que sólo presenta diferencias mínimas y, en consecuencia, poco llamativas con respecto a la forma usual de tales pastillas. Sin embargo, en el presente caso, el signo difiere significativamente de las formas tradicionales de los jabones, ya que presenta una concavidad longitudinal, a diferencia de las formas usuales, que son convexas en al menos alguno de sus lados.

- 28 Por tanto, debido a su carácter inusitado, el signo puede inducir al público a asociar mentalmente la forma del producto y el hecho de que proceda de una empresa determinada.
- 29 La demandante destaca que en la afirmación de la Sala de Recurso según la cual debe informarse previamente al público de que la forma es una marca individual cabe apreciar ciertos prejuicios contra las marcas tridimensionales. Alega que este requisito carece de base jurídica. A este respecto, señala que, conforme a la jurisprudencia Benelux, no deben ni pueden imponerse requisitos más estrictos que los legalmente previstos, sin que dicha jurisprudencia exija que el público sea consciente de que el signo se ha concebido específicamente para distinguir el producto e indicar su procedencia.
- 30 A este respecto, hace referencia a diversas resoluciones adoptadas en Francia y en el Benelux que siguen este criterio tanto con respecto a marcas constituidas por formas de envases como por formas de productos.
- 31 Asimismo, la demandante alega que la forma de un jabón es más duradera que la marca denominativa que puede designarlo y se percibe más fácilmente que cualquier otro signo. Además, su forma es particularmente apta para distinguirlo de otro jabón una vez fuera del envase original.
- 32 Por último, la demandante destaca que la apreciación de que la forma de que se trata tiene una función utilitaria no excluye que cumpla una función indicadora del origen, puesto que un mismo signo puede desempeñar varias funciones.

- 33 La OAMI estima que, para cumplir una función indicadora del origen, las marcas deben percibirse como tales y no como meros atributos descriptivos, utilitarios o decorativos. A este respecto, los signos deben poder individualizarse y memorizarse fácilmente. Esta circunstancia no se da en los casos en que, como en el presente asunto, la forma constituye la representación material de los productos que supuestamente distingue. Las formas sólo pueden, en cuanto tales, cumplir una función de marca si se distinguen de las formas habituales de los productos de que se trate.
- 34 A este respecto, la OAMI subraya que si bien la función distintiva no excluye otras funciones, la existencia de estas últimas puede, como estimó la Sala de Recurso en el presente caso, reducir la propensión de la forma a individualizar el producto y a cumplir una función indicadora del origen.
- 35 Según la OAMI, para poder considerar distintiva la forma de una pastilla de jabón, ésta debe presentar particularidades no desdeñables en relación con otras formas de pastillas de jabón presentes en el mercado. A este respecto, dicha Sala recuerda que su apreciación se refiere únicamente a la representación de la marca incluida por quien presenta la solicitud.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 36 Procede recordar que la forma de un producto o de su presentación puede constituir, conforme al artículo 4 del Reglamento n° 40/94, una marca comunitaria, siempre que sea apropiada para distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas. Además, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del mencionado Reglamento, ha de denegarse el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo».

- 37 Sin embargo, la aptitud general de una categoría de signos para constituir una marca no implica que los signos que pertenezcan a esta categoría posean necesariamente carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), antes citado, en relación con un producto o un servicio determinado.
- 38 Se considera que los signos que carecen de carácter distintivo no pueden 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 hacer la misma elección en una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, u otra elección, si resulta negativa [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Rewe Zentral/OAMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II-705, apartado 26].
- 39 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 parte, en relación con la percepción que de ella tiene el público al que se dirige [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, Daimler-Chrysler/OAMI (TRUCKARD), T-358/00, Rec. p. II-1993, apartado 55].
- 40 Asimismo, procede observar que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 no distingue entre signos de distinta naturaleza. Sin embargo, la percepción de los consumidores no es necesariamente la misma en el caso de los signos constituidos por la forma de un producto, en cuanto tal, y en el caso de marcas denominativas o figurativas que consistan en un signo independiente de los productos que designan. En efecto, si bien el público está acostumbrado a percibir inmediatamente las marcas denominativas o figurativas como signos identificadores del origen comercial del producto, no sucede necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto exterior del producto.

- 41 En el presente caso, procede destacar que los jabones son productos de consumo ordinario destinados al conjunto de los consumidores. Por consiguiente, se presume que el público al que se dirige el producto está integrado por consumidores medios, normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los diferentes signos, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (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).
- 42 Asimismo, procede recordar que la forma reivindicada puede, esencialmente, describirse como un paralelepípedo rectangular con aristas biseladas.
- 43 Pues bien, un paralelepípedo rectangular es una forma corrientemente utilizada para los jabones. La forma reivindicada no permitirá al público al que se dirige el producto distinguir de modo inmediato y certero los jabones de la demandante de los que tengan otro origen comercial, dado que no es más que una ligera variante de las diferentes formas de paralelepípedos corrientemente utilizadas para los jabones.
- 44 En lo que atañe al argumento de la demandante según el cual dicha forma se distingue de las corrientemente utilizadas por la presencia de una concavidad longitudinal, ha de reconocerse que esta particularidad no resulta suficiente, en la medida en que no pasa de ser un detalle del conjunto que percibe el consumidor, sin que pueda modificar la impresión global que éste recibe.
- 45 En efecto, la presencia de una concavidad longitudinal no es determinante para el aspecto exterior del jabón y, en consecuencia, no puede considerarse que constituya una diferencia perceptible con respecto a las formas de jabones utilizadas corrientemente.

- 46 Además, en el caso de que la concavidad longitudinal llame la atención del consumidor, éste no la percibirá en un primer momento como una indicación del origen comercial. En efecto, los cortes convexos o cóncavos deben interpretarse ante todo como elementos funcionales que permiten una mayor sujeción del jabón o como acabados estéticos. En consecuencia, no se perciben y memorizan directamente como signos distintivos, sin que sirvan para que el público al que se dirige el producto pueda distinguir sin confusión posible un jabón con esa forma de otros que tengan una forma similar.
- 47 Así, aun cuando la forma solicitada no sea exactamente idéntica a ninguna otra forma de jabón existente en el mercado, no tiene características propias que puedan indicar al consumidor el origen comercial de los productos.
- 48 Por lo que respecta al argumento de la demandante según el cual es posible que el público tenga una percepción inconsciente, pero suficiente, del signo que le permita presumir su origen comercial, es necesario declarar que tal análisis se desprende, en realidad, de una apreciación del carácter distintivo adquirido por el uso que es objeto de una disposición específica, a saber, el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, y que se traduce, en efecto, en el reconocimiento de la existencia de un signo que, en un principio, no era perceptible.
- 49 Asimismo, los argumentos que la demandante basa en que la forma de un jabón es más duradera que la marca denominativa que lo designa y en que el jabón no se conserva en su envase original no son pertinentes, en la medida en que se refieren al uso que los consumidores hacen del producto en su vida cotidiana y no al modo en que dichos consumidores perciben el signo en el momento de la compra. Además, la forma pasaría por completo desapercibida si el envase no tuviera también la misma forma.

- 50 Por último, en cuanto a los argumentos que la demandante basa en las jurisprudencias nacionales, debe declararse, por un lado, que, conforme a reiterada jurisprudencia comunitaria, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo [sentencia Forma de un jabón, antes citada, apartados 60 y 61, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, *Messe München/OAMI* (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartado 47], y, por otro lado, que la jurisprudencia invocada por la demandante carece de pertinencia, puesto que no se refiere ni a formas comparables a la forma cuyo registro se solicita ni a productos equiparables a los jabones. Por el contrario, procede señalar, con carácter indicativo, que la resolución impugnada menciona dos resoluciones nacionales por las que se deniega la solicitud de marca de la demandante para esta forma de jabón.
- 51 De lo anterior se deriva que al declarar, por una parte, que la forma solicitada no es más que una ligera variante de formas típicas de jabones y, por otra parte, que, en el caso de que advirtiera las características de la forma de que se trata, el público al que se dirige el producto percibiría ante todo su función utilitaria, que permite una mayor sujeción del jabón, la Sala de Recurso decidió acertadamente que dicha forma no puede indicar directamente al público al que se dirige ningún origen comercial específico.
- 52 En consecuencia, debe desestimarse el segundo motivo por infundado.
- 53 Por lo tanto, procede desestimar el recurso en su conjunto por infundado.

Costas

- 54 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 en que haya incurrido la OAMI, conforme a las pretensiones formuladas 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 12 de diciembre de 2002.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

M. Vilaras