

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. F.G. JACOBS

presentadas el 10 de abril de 2003 ¹

1. Tras la sentencia Baby-Dry,² nuevamente se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie en un recurso de casación³ sobre la correcta interpretación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria.⁴ Según dicho precepto, no puede registrarse como marca comunitaria la marca comercial que esté compuesta exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar las características del producto de que se trate.

2. Concretamente, debe resolverse si el vocablo «Doublemint», utilizado para goma de mascar, está comprendido en dicha categoría. Al examinar esta cuestión el Tribunal de Justicia tiene la posibilidad de aclarar, precisar y desarrollar las consideraciones que hizo al interpretar dicha norma en la sentencia Baby-Dry. Esta oportunidad es, quizás, particularmente bienvenida, por cuanto, a mi juicio, es errónea la interpretación mayoritaria del efecto de dicha sentencia.

Legislación aplicable⁵

3. El artículo 4 del Reglamento sobre la marca comunitaria establece lo siguiente:

«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.»

4. El artículo 7 dispone:

«1. Se denegará el registro de:

a) los signos que no sean conformes al artículo 4;

5 — Véanse también los puntos 4 a 15 de mis conclusiones presentadas en el asunto Baby-Dry a fin de estar un poco más ilustrado sobre el contexto de dichas disposiciones.

1 — Lengua original: inglés.

2 — Sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251).

3 — Contra la sentencia de 31 de enero de 2001, Wm Wrigley Jr Company/OAMI (Doublemint), T-193/99, Rec. p. II-417 (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»).

4 — Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo; a un tercero hacer uso, en el tráfico económico;
- c) 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; [...]
- b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

[...]

2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad.

[...]

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

5. El artículo 12 del Reglamento sobre la marca comunitaria establece:

Solicitud de registro y procedimiento en primera instancia

«El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba

6. El 29 de marzo de 1996 Wm Wrigley Jr Company (en lo sucesivo, «Wrigley») solicitó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina») el registro del vocablo «Doublemint» como marca

comunitaria para determinados productos, en particular, goma de mascar, comprendidos en varias clases del Arreglo de Niza.⁶

7. Wrigley manifestó en la vista del presente recurso de casación que el objetivo de su solicitud de marca comunitaria era consolidar su «cartera» de registros nacionales para la misma marca en los Estados miembros, y que pretende esencialmente que la marca se registre para la goma de mascar, solicitándose su registro para productos de otras clases en previsión de una posible ampliación de su actividad comercial.⁷

8. El examinador de la Oficina denegó la solicitud. Consideró que la marca «consiste exclusivamente en el vocablo DOUBLE-MINT, que puede servir en el comercio para designar las características de los productos. El término doublemint puede

6 — Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957. Tal como se hizo constar en la solicitud, se solicitó el registro para los siguientes productos: «Clase 3 — Productos cosméticos; dentífricos, incluida la goma de mascar para usos cosméticos; Clase 5 — Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, incluida la goma de mascar para usos médicos y chicles con aditivos medicinales; Clase 25 — Vestidos, calzados, sombrerería; Clase 28 — Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad. Clase 30 — Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, galletas, pastelería y confitería, bombones, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza, pimienta; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo; confitería y goma de mascar sin aditivos medicinales, confitería, incluida la goma de mascar, goma de mascar con azúcar, goma de mascar ordinaria; confitería no medicinal, chocolate, azúcares, caramelos.»

7 — Debe señalarse que, de acuerdo con la Oficina, a la que Wrigley no ha contradicho sobre el particular, el presente procedimiento versa únicamente sobre las solicitudes de registro relativas a las Clases 3, 5 y 30, y no a las Clases 25 y 28.

definirse como la asociación de dos tipos de menta, menta piperita y menta verde, que, de por sí, posee un sabor especial. La marca es descriptiva de productos que pueden tener el sabor de dos clases de menta.»

9. El 16 de junio de 1999 la Sala Primera de Recurso de la Oficina desestimó el recurso que Wrigley había interpuesto contra la denegación del examinador. Llegó a la conclusión de que el vocablo «Doublemint», era una combinación de dos palabras inglesas sin ningún elemento de fantasía o imaginativo; que era descriptivo de determinadas características de los productos de que se trata, a saber, su composición y su sabor de menta, que transmiten inmediatamente al posible consumidor el mensaje de que los productos contienen el doble de la cantidad habitual de menta o de que poseen el sabor de dos clases de menta; y de que, por lo tanto, el vocablo «Doublemint» no podía registrarse como marca comunitaria, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Estimó que era irrelevante que no existiera la palabra compuesta «Doublemint», ya que el mero hecho de combinar un adjetivo y un sustantivo corrientes no da lugar automáticamente a la invención de un término arbitrario.

10. Tampoco reconoció la Sala de Recurso la pertinencia del hecho que tanto el vocablo «double» como el vocablo «mint» tengan diversos significados. Al analizar si una marca es descriptiva, no pueden aplicarse mecánicamente las definiciones del diccionario sin tener en cuenta la realidad comercial o el contexto en el que se va a usar la marca. Un consumidor que vea el

término «Doublemint» en un paquete de goma de mascar o en un anuncio de tal producto supondrá que éste contiene una gran cantidad de menta o de sabor de menta.

11. El 1 de septiembre de 1999 Wrigley interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. En la sentencia recaída en dicho recurso, el Tribunal de Primera Instancia señaló que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 impide el registro de signos que, debido a su carácter meramente descriptivo, no son aptos para distinguir los productos de una empresa de los de otra. En cambio, los signos o indicaciones cuyo significado trasciende el carácter exclusivamente descriptivo pueden ser registrados como marcas comunitarias.⁸

12. El Tribunal de Primera Instancia consideró que el vocablo «Doublemint» no era exclusivamente descriptivo. Usado como término elogioso, el adjetivo «double» tiene un carácter inhabitual en relación con otras palabras como «much», «strong», «extra», «best» o «finest». Al combinarse con la palabra «mint», tiene dos significados distintos para el consumidor potencial: «el doble de menta de lo normal» o «que tiene sabor de dos clases de menta». «Mint» es un término genérico que

incluye la menta verde, la menta piperita y otras hierbas culinarias. Por consiguiente, existen varias posibilidades de combinar dos clases de menta, y ello con intensidades de sabor variadas en cada combinación.⁹

13. Según el Tribunal de Primera Instancia, los numerosos significados del vocablo Doublemint se imponen por sí mismos, al menos de manera asociativa o alusiva, para un consumidor medio de lengua inglesa y privan a dicho signo de toda función descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria, mientras que, para un consumidor que no domina suficientemente el inglés, el vocablo controvertido tendrá un significado vago y de fantasía.¹⁰

14. El Tribunal de Primera Instancia declaró que, referido a los productos relacionados en la solicitud de registro, el vocablo «Doublemint» tiene un sentido equívoco y sugestivo que es susceptible de distintas interpretaciones y no permite que el público interesado advierta inmediatamente y sin más reflexión la descripción de una característica de los productos de que se trata.¹¹ Consideró que, dado que no era exclusivamente descriptivo¹² no podía denegarse el registro del vocablo. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia anuló la resolución de la Sala de Recurso, y contra dicha anulación la Oficina ha interpuesto el presente recurso de casación, presentado el 20 de abril de 2001.

9 — Apartados 23 a 28.

10 — Apartado 29.

11 — Apartado 30.

12 — Apartado 31.

8 — Apartado 20 de la sentencia.

La jurisprudencia: sentencias Chiemsee y Baby-Dry

15. Dos sentencias anteriores del Tribunal de Justicia tienen especial interés en el presente asunto: Windsurfing Chiemsee¹³ y Baby-Dry.¹⁴

16. El asunto Windsurfing Chiemsee tuvo por objeto el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas,¹⁵ cuyo texto es idéntico al del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento, pero que se aplica a las marcas nacionales y no a las comunitarias. Una de las cuestiones que se plantearon era si el vocablo «Chiemsee», que es el nombre de un lago de Baviera, podía registrarse como marca en relación con prendas deportivas vendidas en el mercado nacional o si, por tratarse de una indicación de origen geográfico, el artículo 3, apartado 1, letra c), impedía el registro, en particular, habida cuenta del concepto de Derecho alemán de *Freihaltebedürfnis* (literalmente, imperativo de disponibilidad), según el cual, sólo puede negarse el registro si existe una necesidad concreta, actual o sería de reservar un vocablo para su utilización por otros comerciantes.

17. En el apartado 25 de la sentencia el Tribunal de Justicia declaró que «el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos, incluso como marcas colectivas o en marcas complejas o gráficas». Sin embargo, en los apartados 29 a 35 declaró que el objetivo era más amplio que el del *Freihaltebedürfnis* del Derecho alemán; la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto, actual o serio respecto a unos signos, sino de que tales signos o indicaciones «puedan servir, en el comercio» para designar (en ese caso) la procedencia geográfica.

18. En el asunto Baby-Dry se trataba de interpretar el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento en relación con una marca cuyas características eran en ciertos aspectos semejantes a las de «Doublemint». Tras la denegación del registro como marca comunitaria, el Tribunal de Primera Instancia confirmó esencialmente el punto de vista de la Sala de Recurso de que tanto la palabra «baby» como la palabra «dry» pueden utilizarse para describir características de los pañales para bebés y que, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), una marca compuesta exclusivamente por tales vocablos no puede ser registrada para dichos productos.

13 — Sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779).

14 — Citada en la nota 2 *supra*. Véanse, también, las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo, presentadas en el asunto C-363/99 Koninklijke KPN Nederland («Postkantoor»), aún pendiente, y las presentadas en el asunto en el que recayó la sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV Deutsche Krankenversicherung/OAMI [C-104/00 P, Rec. p. I-7361 («Companyline»), mencionada en el apartado 74 *infra*].

15 — Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

19. En las conclusiones que presenté en el subsiguiente recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, sostuve, en primer lugar, que una marca comunitaria puede incluir términos descriptivos pero no puede estar compuesta exclusivamente por términos de este tipo.¹⁶ Entonces consideré que la marca comercial «Baby-Dry», además de los términos descriptivos «baby» y «dry», contenía otros elementos: elipsis extrema, estructura poco habitual y resistencia a cualquier análisis gramatical intuitivo que pudiera aclarar inmediatamente el significado. Además, «Baby-Dry» era un término inventado que, como tal, es menos probable que se use de una forma descriptiva en el comercio y, por otra parte, podía aludir a muchos tipos diferentes de productos, lo cual reducía su carácter descriptivo en relación con los pañales para bebés. Al no tener en cuenta tales factores el Tribunal de Primera Instancia había cometido un error de Derecho.¹⁷

20. En su sentencia el Tribunal de Justicia declaró que el objeto del artículo 7, apartado 1, letra c), era evitar que se registraran como marcas signos o indicaciones que, por no ser diferentes de los medios habituales de designación de los productos o de los servicios en cuestión o de sus características, no permitían cumplir la función de identificar a la empresa que los comercializa.¹⁸ Consideré que tales signos e indicaciones son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar dichos productos o servicios directamente o mediante la men-

ción de una de sus características esenciales. Señaló que no debía denegarse el registro de una marca que contuviera tales signos o indicaciones si contenía otros signos o indicaciones o si los signos o indicaciones exclusivamente descriptivos se presentaban o disponían de una manera que distinguiera el conjunto resultante de las formas habituales de designación de los productos o servicios en cuestión o de sus características esenciales.¹⁹

21. En relación con las marcas compuestas por palabras, el posible carácter descriptivo debe apreciarse no sólo respecto a cada uno de los términos considerados separadamente, sino también respecto al conjunto que forman. Cualquier diferencia perceptible entre la expresión del sintagma propuesto para el registro y los términos utilizados, en el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada, para designar el producto o el servicio o sus características esenciales es adecuada para conferir a ese sintagma un carácter distintivo que le permita ser registrado como marca.²⁰

22. Dado que no puede registrarse un sintagma como marca comunitaria si tiene carácter meramente descriptivo en una de las lenguas utilizadas en el comercio dentro de la Comunidad, se planteaba la cuestión de si, desde el punto de vista de un consumidor de lengua inglesa, podía considerarse que un sintagma como «Baby-Dry» era la forma normal de designar ese

16 — Puntos 75 a 81.

17 — Apartados 82 a 97.

18 — Apartado 37.

19 — Apartado 39.

20 — Apartado 40.

producto o de presentar sus características esenciales en el lenguaje normal. El Tribunal de Justicia declaró que si bien cada uno de los dos términos pueden formar parte de expresiones usadas en el lenguaje normal para designar la función de los pañales para bebés, su yuxtaposición, no habitual en su estructura, no constituía una expresión conocida de la lengua inglesa para designar tales productos o para describir sus características esenciales. Consideró que el Tribunal de Primera Instancia había cometido un error de Derecho y anuló tanto su sentencia como la resolución de la Sala de Recurso.²¹

Principales alegaciones en el presente recurso de casación

23. Tanto el recurso de casación como la contestación en el caso de autos se presentaron entre la fecha de las conclusiones en el asunto Baby-Dry y la fecha de la sentencia. Tras dictarse sentencia en dicho asunto, tanto la República Federal de Alemania como el Reino Unido presentaron sendas demandas de intervención (en apoyo de las pretensiones de la Oficina) en el presente asunto.

24. En su recurso de casación la Oficina admite que el artículo 7, apartado 1, letra c), no abarca el concepto alemán de *Freihaltebedürfnis*, pero considera que debe

tenerse en cuenta el interés público que constituye la razón de ser de dicho concepto. También refuta la afirmación de que el artículo 12, letra b), basta para proteger el uso leal de términos descriptivos, para el caso de que se registren como marcas términos semejantes; por consiguiente, es necesario excluir tales marcas en la fase de registro.

25. Al determinar si una marca está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), el primer paso consiste en determinar si es inmediatamente (normal o espontáneamente) evidente para un consumidor ordinario que los términos utilizados son descriptivos de características de los productos pertinentes. Carece de relevancia el hecho de que un término pueda tener varios significados, siempre que todos ellos sean descriptivos. Además, no es necesario que un signo se use de forma descriptiva en el comercio, o que, de hecho sea descriptivo, sino que basta que pueda utilizarse de este modo y que el público perciba que describe alguna característica del producto. El siguiente paso consiste en determinar si la marca está compuesta *exclusivamente* por tales elementos descriptivos, en otras palabras, si no hay otros elementos, especialmente de carácter gráfico, gramatical o semántico, que hagan que sea distintivo un signo que, en caso contrario, sería descriptivo.

26. El razonamiento del Tribunal de Primera Instancia es que i) «double» y «mint» son términos ambiguos, máxime cuando se combinan entre sí; ii) los múltiples significados de la palabra compuesta «Double-

21 — Apartados 41 a 46.

mint» son inmediatamente evidentes para el consumidor medio de habla inglesa, por lo que no permiten que éste advierta de manera inmediata y sin más reflexión la descripción de una característica; iii) por consiguiente, no puede calificarse el término de exclusivamente descriptivo.

27. Este razonamiento es erróneo por tres razones: i) la ambigüedad es menor de lo que se afirma; ii) el consumidor medio de goma de mascar no percibirá que tal ambigüedad afecta al mensaje descriptivo de un doble sabor de menta; y iii) la cuestión no es si la palabra compuesta es, en sí misma exclusivamente descriptiva, sino si está compuesta exclusivamente por elementos descriptivos.

28. Wrigley alega que el sintagma debe examinarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), considerando si en su contexto exacto forma un signo cuyas características son exclusivamente descriptivas en relación con los productos y servicios pertinentes, es decir, un signo que resulta clara e inequívocamente, total y exclusivamente descriptivo de algunas características. El criterio correcto estriba en cerciorarse de si el sintagma se utiliza en el lenguaje común para referirse a los productos o a cualesquiera de sus características. De no ser así, ello indicará que no está compuesto exclusivamente por signos que pueden servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad

o cualesquiera otras características de los productos pertinentes. No importa que cada uno de los elementos de la palabra compuesta pueda utilizarse aisladamente en el lenguaje ordinario; lo decisivo es si el sintagma se ha usado como descripción de un producto, o si puede usarse como tal, y si cualquier persona normalmente informada y razonablemente atenta y perspicaz, es decir, el consumidor medio, puede percibir que la marca propuesta era simple y llanamente una descripción de determinada característica o, más bien, en el contexto del lenguaje común y no analizado gramaticalmente, un término inventado que, de por sí, no forma parte del lenguaje común.

29. Por lo que respecta a la goma de mascar, se trata de determinar si el consumidor medio percibirá la marca controvertida como una marca comercial en el envoltorio o como una descripción de determinadas características del producto. Si resulta ser un término inventado, cuya estructura gramatical no hace que su significado exacto sea inmediatamente claro, o si subsisten ambigüedades en cuanto a las características concretas descritas, se tratará de un término sugestivo y no de un término exclusivamente descriptivo.

30. Si bien es posible que el artículo 7, apartado 1, letra c), no comprenda ínte-

gramente el concepto de *Freihaltebedürfnis*, sí responde a la necesidad de que pueda seguir disponiéndose libremente de los términos descriptivos. Sin embargo, ello es así únicamente si los competidores tienen una necesidad razonablemente clara y previsible de utilizar el término exacto para describir algunas características de sus productos. En el transcurso de casi un siglo, desde que el vocablo «Doublemint» se registró por primera vez como marca en los Estados Unidos, incluidos largos años de registro en la Comunidad, ningún competidor ha pretendido usar el vocablo en sentido descriptivo. Es un buen indicio de que el término no es sólo descriptivo y de que no es necesario preservarlo para su utilización por el público.

midores de habla alemana, quienes, a juicio de dicho Gobierno, probablemente compararán «Doublemint» con su equivalente alemán «Doppelminze»— que solamente revela de manera objetiva que los productos tienen un sabor de menta doble (especialmente fuerte) o que contienen dos variedades distintas de menta y que, por lo tanto, describen inmediatamente su composición material. El término se usa efectivamente en el comercio con dichos significados, para describir una variedad de productos. Sostiene que es irrelevante la circunstancia de que se pueda dudar cuál de los dos significados se pretende transmitir, ya que ambos describen características de los productos.

31. Invocando la sentencia recurrida y las conclusiones presentadas en el asunto Baby-Dry, Wrigley alega que el sintagma «doublemint» es elíptico y resiste a un análisis gramatical intuitivo. Sostiene que posee múltiples significados que no pueden interpretarse fácilmente; no existe un concepto unívoco de «single mint» con el que pueda contrastarse dicho sintagma; la primera impresión del consumidor medio es que se trata de una denominación comercial y no de una descripción.

33. El Reino Unido alega que la finalidad del artículo 7, apartado 1, letra c), consiste en evitar que una sola empresa use como marcas signos o indicaciones que describen las características, o que simplemente son aptos para tal uso descriptivo cuando son utilizados por un consumidor medio. En interés público deberían poder utilizarse libremente, y el artículo 12 no ofrece una protección suficiente a estos efectos, ya que no permite evitar que el titular de una marca inste procedimientos improcedentes por violación del derecho de marca, que ocasionarían a sus competidores gastos considerables.

32. El Gobierno alemán considera que «Doublemint» es una palabra compuesta formada con arreglo a normas lingüísticas—normas que son esencialmente idénticas en alemán, por lo que el problema se plantea también en relación con los consu-

34. No resulta fácil conciliar la sentencia Baby-Dry con la recaída en el asunto Windsurfing Chiemsee. Es posible que el

Tribunal de Justicia quiera aclarar ahora que, para que se deniegue su registro, no es necesario que un término se use habitualmente de forma descriptiva, sino que basta el temor razonable a que en el futuro pueda utilizarse de tal manera; y que si más de un término es adecuado para describir las características de productos, debe impedirse el registro de cada uno de tales términos.

35. La sentencia recurrida interpretó indebidamente el Reglamento sobre la marca comunitaria en cuatro aspectos: i) el criterio de si el término permite que el público interesado perciba inmediatamente y sin más reflexión la descripción de una característica de los productos de que se trate no figura en el Reglamento y es excesivamente restrictivo; ii) no debería haberse usado el concepto de «no habitual» en relación con el adjetivo «double»; el criterio del Reglamento es si el signo es descriptivo en el uso normal por parte del consumidor medio; iii) la ambigüedad no es, de por sí, suficiente —un término no deja de ser descriptivo por tener más de un significado—; iv) el Reglamento no exige que el signo de que se trate sea exclusivamente descriptivo —el adverbio «exclusivamente» califica a «compuestas [...]»—, por lo que debe denegarse el registro de un signo que posea una dimensión descriptiva, aunque no sea exclusivamente descriptivo.

36. Sin embargo, Wrigley podría tener derecho a que se procediera al registro sobre la base de un uso prolongado y efectivo del signo, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento, al menos,

para la goma de mascar, aunque no para «pastelería» y «chocolate», productos para los que también solicitó el registro.

Valoración

37. Por una parte, parece claro el curso que debe seguirse en relación con el presente recurso de casación. Como han señalado, en particular, la Oficina y el Gobierno del Reino Unido, el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia adolece de dos vicios evidentes que hacen difícil confirmar la sentencia objeto de recurso.²²

38. En primer lugar, en los apartados 31 y 32 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declara que procede anular la resolución recurrida porque el término «Doublemint» «no puede calificarse de exclusivamente descriptivo», siendo así que el requisito que establece el artículo 7, apartado 1, letra c), es que debe denegarse el registro de las marcas que «estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar [...] características del producto o del servicio» de que se trate.

22 — En este punto debo poner de relieve una posible interpretación equivocada de mis conclusiones presentadas en el asunto Baby-Dry. En el punto 95 de dichas conclusiones se resume la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto Doublemint y el apartado 96 empieza diciendo «[...] si este tipo de planteamiento, con el que estoy de acuerdo, [...]». Sin embargo, tal acuerdo se refería a un enfoque más amplio del artículo 7, apartado 1, letra c), que se deriva de varias resoluciones de las Salas de Recurso y del Tribunal de Primera Instancia que se mencionan en los puntos 93 a 95, por lo que con ello no suscribía el razonamiento específico expuesto en tales asuntos, ni el fallo pronunciado en ninguno de ellos.

39. El término «exclusivamente» en dicha disposición califica al participio «compuestas»; se refiere a los elementos que integran la marca y no a su aptitud para designar características. Para que pueda impedirse el registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca, todos los elementos deben tener aptitud descriptiva; no es necesario, por lo demás, que carezcan de cualquier otro significado no descriptivo. Una resolución sobre la posibilidad de registro basada en este criterio, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), constituye *prima facie* un error de Derecho.

40. No obstante, es necesario examinar la sentencia recurrida más pormenorizadamente antes de decidir que debe ser anulada por dicho motivo. Los términos lacónicos en que aparecen redactados los apartados 31 y 32 podrían no ser más que una desafortunada reducción del criterio correcto. Lo más importante es el razonamiento mediante el cual el Tribunal de Primera Instancia llegó a su conclusión en dichos apartados.

41. Dicho razonamiento consistió esencialmente en decir que «double» no es un término elogioso habitual y que, combinado con «mint», tiene dos significados distintos, mientras que la propia palabra «mint» comprende distintas clases de una determinada planta. Los diversos significados de ambos términos relacionados entre sí son inmediatamente evidentes para un consumidor medio de lengua inglesa, por lo que su combinación no puede desempeñar una función descriptiva. Por consiguiente, la palabra «Doublemint» es ambigua y sugestiva y no permite que el público

interesado advierta inmediatamente y sin más reflexión una descripción de las características de los productos pertinentes.

42. Aquí radica el segundo y más grave defecto de la sentencia recurrida. El hecho de que los términos «double» y «mint» combinados entre sí puedan tener múltiples significados —son ambiguos y sugestivos— no necesariamente priva a tal combinación de su aptitud para servir en el comercio para designar las características de un producto (como la goma de mascar).

43. Puede pensarse inmediatamente en muchos otros ejemplos de características generales que pueden necesitar una mayor concreción antes de que el consumidor pueda saber con certeza a qué se está haciendo referencia, pero que, no obstante, constituyen claramente características del producto en cuestión. Por ejemplo, el hecho de calificar un producto de «natural» designa ciertamente una de sus características, pero el consumidor tendrá dudas en cuanto a la naturaleza exacta de tal característica, a menos que se den más detalles. En realidad, es relativamente difícil encontrar «indicaciones que puedan servir para designar características», que, en alguna medida, no requieran una mayor concreción.

44. Y el adjetivo «double», aunque quizá no sea un término elogioso habitual, dista mucho de ser poco habitual como califica-

tivo que refuerza una característica de un producto, en relación con el cual también puede pecar de falta de precisión y no conferir a toda la expresión un carácter diferente. Si, por ejemplo, un consumidor no está seguro de si un bombón de licor «double» contiene dos tipos distintos de licor (y/o de chocolate) o el doble de licor (y/o de chocolate) que un patrón no especificado, estará no obstante prácticamente seguro de comprender que se alude a una característica del producto (su componente de licor o de chocolate) que ha sido doblada o duplicada aunque no se diga así literal ni exactamente. Por consiguiente, el término de que se trate puede servir en el comercio para designar tal característica.

45. La cuestión de si una expresión concreta puede servir en el comercio para designar una característica de un producto determinado es de carácter fáctico, y el Tribunal de Justicia no es competente para revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia basándose en apreciaciones de hecho. Por otra parte, pueden existir casos en los que el número de significados que pueden atribuirse a una palabra compuesta sea especialmente amplio, y que el único adecuado para designar las características del producto sea especialmente oscuro y, por lo tanto, de uso improbable.

46. Sin embargo, la hipótesis en la que se basa la sentencia recurrida es que una «multiplicidad de posibles combinaciones

semánticas» impide automáticamente que una palabra [compuesta] designe una característica del [de los] producto[s] para el [los] que se solicita el registro. Dicha hipótesis equivale a una interpretación de la norma jurídica contenida en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca. A mi juicio, como afirmación general es claramente errónea.

47. Puede observarse que el mismo Tribunal de Primera Instancia la consideró errónea en su sentencia Truckcard,²³ en la que afirmó que «[...] para que resulte aplicable el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, basta que un signo denominativo, en al menos uno de sus significados potenciales, designe una característica de los productos o servicios correspondientes». Además, el número de combinaciones semánticas a que se refiere el Tribunal de Primera Instancia en el presente asunto es limitado y ninguna de ellas es oscura como designación de una característica de la goma de mascar.

48. Por consiguiente, sobre la base de lo que se acaba de señalar, procede anular la sentencia recurrida.

49. En el caso de que se anule la sentencia, aún será necesario decidir si debe acogerse o denegarse la pretensión inicialmente formulada por Wrigley ante el Tribunal

23 — Sentencia de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (Truckcard)(C-358/00, Rec. p. II-1993), apartado 31.

de Primera Instancia. A este respecto, procede examinar algunas otras alegaciones que se han formulado y que, en algunos puntos, pueden requerir que se aclare la sentencia Baby-Dry.

52. Esta opinión no es universalmente compartida. Aunque el Tribunal de Primera Instancia ha realizado el mismo análisis, al considerar que ambos criterios se superponen pero son independientes,²⁵ el Tribunal de Justicia parece haberlos asimilado en cierta medida en los apartados 40 y 44 de la sentencia Baby-Dry.

La delimitación del «carácter descriptivo»

50. El término «carácter descriptivo» se utiliza comúnmente para referirse a la aptitud de los signos para designar en el comercio las características de un producto, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria. Es un modo adecuado de referirse a dicho concepto con una fórmula breve, aunque quizá sea preferible tener en cuenta la esencia del criterio exacto, como procuraré hacer.

53. Es cierto que un término que puede servir en el comercio para designar las características de un producto carecerá con toda probabilidad de carácter distintivo. No obstante, sigo considerando que, en el contexto legislativo del Reglamento sobre la marca comunitaria, es preferible no asimilar ambos criterios ni considerarlos intrínsecamente interdependientes.

51. En las conclusiones que presenté en el asunto Baby-Dry,²⁴ sostuve el criterio de que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria, que prohíbe el registro de signos que estén compuestos exclusivamente por elementos que puedan servir, en el comercio, para designar los productos o sus características, debe considerarse independientemente del artículo 7, apartado 1, letra b), que prohíbe el registro de signos que carezcan de carácter distintivo.

54. No abundaré en este extremo, toda vez que en el presente asunto no se ha denegado el registro del vocablo «Doublemint» invocando la falta de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b).

55. Es cierto que Wrigley ha afirmado que, en realidad, los consumidores perciben que el término identifica una marca de goma de

25 — Véanse, por ejemplo, las sentencias de 26 de octubre de 2000, Harbinger Corporation/OAMI (Trustedlink) (T-345/99, Rec. p. II-3525), apartado 31, y de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (Eurocool) (T-34/00, Rec. p. II-683), apartado 25. Véanse también las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo en el asunto Postkantoor, citado en la nota 14 *supra*, punto 40.

24 — Apartados 61 a 74.

mascar, y no que describa su sabor. Sin embargo, dicho argumento es poco relevante en relación con la cuestión de si el vocablo «Doublemint» está compuesto exclusivamente por términos que pueden servir en el comercio para designar una o varias características del producto. En cambio, dicho argumento podría ser plenamente pertinente en relación con el motivo verosímil, aunque muy diferente, y que no ha sido invocado en este procedimiento, consistente en que el vocablo «Doublemint» ha adquirido carácter distintivo en relación con la marca de goma de mascar de Wrigley como consecuencia del uso que se ha hecho de él, por lo que el registro podría ser posible en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento sobre la marca comunitaria.

56. Una cuestión más relevante en el presente procedimiento consiste en dilucidar si, como sostiene Wrigley, el contenido semántico ciertamente impreciso de «Doublemint» puede colocar este término fuera del ámbito de lo descriptivo [es decir, del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c)], e introducirlo en el de lo meramente alusivo o sugestivo.

57. Resulta patente que puede establecerse una distinción entre los términos que pueden utilizarse para *designar* los productos o sus características y los que son meramente sugestivos de tales características. Éstos pueden registrarse y es evidente que revisten un gran valor para el titular de la marca.

58. Sin embargo, resulta menos claro dónde debe trazarse la línea divisoria. En cada caso se llegará a un punto en el que deberá adoptarse una decisión individual. Sin embargo, pueden apuntarse algunos criterios de carácter general.

59. En primer lugar, es importante no perder de vista la cuestión a la que se ha de responder: en relación con el producto o los productos para los que se solicita el registro de la marca, ¿se trata de un signo o de una indicación que puede servir en el comercio para designar una de las características a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c)?

60. En segundo lugar, si se examina la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia y las resoluciones de las Salas de Recurso —y, ciertamente, la jurisprudencia de muchos tribunales nacionales— resulta patente que los criterios que se han aplicado regularmente, aunque se hayan expresado con distintos términos, corresponden a algunas categorías homogéneas. En lo que expongo a continuación no pretendo innovar ni mejorar dichos criterios, sino más bien sugerir un marco dentro del cual pueden situarse con el fin de facilitar la valoración.

61. Parece evidente que no existe una línea divisoria clara entre las indicaciones que designan una característica y aquellas que simplemente aluden a ésta de manera sugestiva. No existe un punto preciso en el que de repente un término pasa de una categoría a la otra, sino más bien una escala móvil entre dos extremos, y a menudo será

necesario un elemento de apreciación subjetiva para determinar el extremo del que se encuentra más cerca un término. Conforme a la práctica y la jurisprudencia, y con el fin de establecer un grado de objetividad ligeramente superior, me permito sugerir que una marca propuesta debería valorarse desde tres puntos de vista, aunque no pretendo que esta enumeración sea definitiva ni exhaustiva.

62. El primer punto de vista atañe al modo en que un término se refiere a un producto o a una de sus características. Cuanto más fáctica y objetiva sea la relación, más probable será que el término pueda utilizarse como designación en el comercio, por lo que el registro estará prohibido en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c); por el contrario, cuanto más imaginativa y subjetiva sea la relación, más probable será que pueda registrarse el término.

63. El segundo punto de vista se refiere al modo en que se percibe un término: ¿con qué inmediatez se transmite el mensaje? Cuanto más corriente, concreto y prosaico sea un término, el consumidor comprenderá más fácilmente cualquier designación de una característica y, en consecuencia, será más probable que el término no pueda ser registrado como marca. En cambio, cuando se requiera la experiencia de un entusiasta de crucigramas crípticos para advertir cualquier conexión con la característica designada, los motivos para denegar el registro serán muy poco consistentes.

64. El tercer punto de vista se refiere a la importancia de la característica en relación con el producto, en particular, en el ánimo del consumidor. En el caso de que la característica designada sea esencial del producto o dominante en él, o tenga especial importancia en la elección del consumidor, se impone denegar el registro; en el caso de que se designe una característica meramente incidental o arbitraria, el motivo para la denegación será mucho menos consistente.

65. Sin embargo, quisiera recalcar que la concreción, la precisión o la exactitud fáctica no son normalmente aspectos relevantes para el examen desde ninguno de dichos puntos de vista. Como he señalado antes, prácticamente toda designación de una característica de un producto puede ser objeto de una mayor precisión, y es manifiesto que las descripciones utilizadas en el comercio pueden ser engañosas aun cuando sirvan para designar las características de un producto. En realidad, por este mismo motivo, están generalmente prohibidas las descripciones que induzcan a confusión.

66. Una vez valorada una marca propuesta desde cada uno de los tres puntos de vista indicados, deberá adoptarse una decisión final. Es imposible establecer reglas absolutas, pero, en general, parece razonable que debe denegarse el registro de una marca, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), si, en su conjunto, resulta más próxima al extremo «no registrable»

de la escala, teniendo en cuenta los tres puntos de vista o si, incluso desde un solo punto de vista, se halla muy cerca de dicho extremo de la escala.²⁶

67. Si se aplica este planteamiento al vocablo «Doublemint», considero que debe rechazarse la alegación de Wrigley. En primer lugar, la palabra compuesta es una referencia fáctica y objetiva a un doble sabor de menta; en segundo lugar, puede percibirse fácilmente como tal; en tercer lugar, tal sabor es una característica notable del producto. El hecho de que no pueda distinguirse la variedad o variedades de menta concretamente empleadas ni cómo se consigue doblar el sabor no obsta en modo alguno al hecho de que el término designa la característica «doble menta».

La expresión «que estén compuestas exclusivamente» del artículo 7, apartado 1, letra c)

68. Wrigley ha alegado además, tanto en primera instancia como en casación, que mientras los términos «double» y «mint» pueden utilizarse para designar características de la goma de mascar, la palabra compuesta «Doublemint» consiste en algo más que la mera adición de dichos elemen-

tos. Pone de relieve que el término no se encuentra en los diccionarios, sino que es una «invención léxica» propia de Wrigley.²⁷ Afirma asimismo que, al igual que «Baby-Dry», «Doublemint» tiene una «naturalidad elíptica», una «estructura poco habitual» y una «resistencia a cualquier análisis gramatical intuitivo»,²⁸ y que comprende una «yuxtaposición no habitual en su estructura».²⁹ A su juicio, existen elementos adicionales que forman parte del término, lo que implica que no está «compuesto exclusivamente por» los elementos descriptivos «double» y «mint».

69. Como señalé en mis conclusiones presentadas en el asunto Baby-Dry, tales características son elementos que deben tomarse en consideración para valorar una marca cuyo registro se solicita. Sin embargo, la mera existencia de uno o más de ellos no significa necesariamente que deba concederse el registro. Deben asimismo tenerse en cuenta el grado del carácter elíptico o no habitual y de su resistencia a cualquier análisis intuitivo.

70. En el caso de «Doublemint», a mi juicio, tales rasgos son considerablemente menos acusados que en el de «Baby-Dry».

26 — No cabe duda de que tal planteamiento debe atemperarse empleando el sentido común. Por ejemplo, en el caso de la goma de mascar vendida en tiras, «Two-Inch» podría consistir en una referencia fáctica y fácilmente comprensible de la longitud de la tira, pero tal característica podría ser tan marginal que anulara el alto resultado obtenido en las dos primeras escalas.

27 — Véase la sentencia Baby-Dry, apartado 44.

28 — Véanse las conclusiones presentadas en el asunto Baby-Dry, punto 90.

29 — Véase la sentencia Baby-Dry, apartado 43.

71. Para una persona de habla inglesa, la característica más llamativa del vocablo «Baby-Dry» es la inversión del orden habitual de los términos,³⁰ que hace necesario que se incluya en una expresión más larga para tener sentido gramatical completo y directo, ya que únicamente una expresión más larga sirve para designar un producto como los pañales o una de sus características.

72. Sin embargo, el vocablo «Doublemint» no refleja tal inversión. El hecho de colocar un adjetivo calificativo como «double», antes de una característica como «mint», no es inhabitual desde el punto de vista estructural o sintáctico. Por consiguiente, tal combinación tampoco resulta gramaticalmente elíptica ni ofrece resistencia al análisis gramatical intuitivo. El limitado carácter elíptico y de resistencia al análisis que el propio término puede presentar son esencialmente semánticos y no gramaticales y, como he señalado antes, ciertamente no impiden que el término designe una característica de los productos de que se trata. Por último, aunque el vocablo «double-

mint» como tal no aparece en los diccionarios, el grado de invención léxica que muestra su creación se limita esencialmente a suprimir el espacio entre dos palabras que pueden fácilmente utilizarse juntas de manera descriptiva.

73. Llegados a este punto, es pertinente invocar la afirmación del Tribunal de Justicia contenida en el apartado 40 de la sentencia Baby-Dry: «Cualquier diferencia perceptible entre la expresión del sintagma propuesto para el registro y los términos utilizados, en el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada, para designar el producto o el servicio o sus características esenciales es adecuada para conferir a ese sintagma un carácter distintivo que le permite ser registrado como marca.» La cuestión que se plantea es el significado exacto de los términos «cualquier diferencia perceptible», y puede ser útil que el Tribunal de Justicia aclare este concepto en el presente asunto.

74. El Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer ha propuesto algunos criterios aclaratorios en dos conclusiones recientes.³¹ Señala que «perceptible» es un término relativo que no debe confundirse con «mínimo».³² Con respecto a las marcas denominativas, propone que «una diferencia se considere perceptible cuando afecte a elementos importantes, sea de la forma del signo, sea de su significado. En cuanto a la forma, se dará esta diferencia

30 — Como puso de relieve el agente de la Oficina con gran erudición en el acto de la vista, se trata de un anástrofe. Sin embargo, debo comentar su quizá humorística observación de que «Advocate General» es asimismo anastrófico. «Advocate General» forma parte de una serie conocida y muy concreta de palabras compuestas en inglés, en las que un sustantivo va seguido de un adjetivo calificativo. Sólo determinados tipos de designaciones integran dicha serie y «baby-dry» no está entre ellos. Piénsese en la legendaria y mordazmente concisa crítica teatral de Dorothy Parker en la que ridiculizó una inversión no habitual: «*The House Beautiful is The Play Lousy*» (citada en múltiples fuentes de maneras ligeramente distintas, e inicialmente, al parecer, en *The New Yorker*, en 1933). [El juego de palabras en inglés, que invierte el orden habitual de los términos, podría traducirse por «*La bonita casa es la lamentable obra*»]. Me atrevo a afirmar que el agente de la Oficina no habría elegido los mismos términos para hacer gala de socarronería si el título hubiera sido «*The Advocate General*», por muy lamentable que hubiera sido la obra.

31 — Postkantoor y Companyline, citadas ambas en la nota 14 *supra*.

32 — Conclusiones presentadas en el asunto Companyline, punto 50.

siempre que, por el carácter inhabitual o fantasista de la combinación, el neologismo tenga mayor importancia que la adición de sus términos. Por lo que al significado se refiere, la diferencia será perceptible si lo que el signo compuesto evoca no coincide exactamente con la suma de las indicaciones de los elementos descriptivos». ³³

75. En un contexto distinto, si bien relacionado con el del caso de ambos, el Tribunal de Justicia ha declarado recientemente que, a efectos del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre marcas, debe considerarse que un signo es idéntico a una marca en el caso de que, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que un consumidor medio no las advierta. ³⁴

76. Del mismo modo, para que se acepte el registro, las diferencias entre los términos utilizados en la marca cuyo registro se solicita, y aquellos que pueden servir en el comercio para designar las características de los productos pertinentes deben ser más que mínimas. Si no fuera así, sería posible registrar cualquier marca que, de hecho, estuviera compuesta exclusivamente por términos que pueden servir para designar las características de un producto, alterados con alguna diferencia insignificante intro-

ducida con el mero propósito de obtener el registro. Tal situación sería claramente contraria al espíritu del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria.

77. Sin embargo, la diferencia necesaria para constituir un elemento adicional en una marca, de forma que ya no esté compuesta exclusivamente por términos que pueden servir en el comercio para designar las características de los productos pertinentes, debe ser mayor que la que hace que dos marcas sean similares y no idénticas. Por consiguiente, la referencia del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo a «elementos importantes» de la forma o del significado, me parece una fórmula adecuada y sus desarrollos complementarios son útiles y pertinentes. Desde un punto de vista ligeramente distinto, considero que la diferencia —la adición de al menos un elemento, o la supresión de algún elemento importante— tiene que ser de tal naturaleza que resulte evidente tanto para los comerciantes ³⁵ como para los consumidores que la marca en su conjunto es inapropiada en el lenguaje normal del comercio para designar las características del producto en cuestión.

78. La aplicación de tales criterios a un caso concreto es, hasta cierto punto, necesariamente subjetiva, pero, a mi juicio, el límite que establecen se encuentra entre los

33 — Conclusiones presentadas en el asunto Postkantoor, punto 70, que se refiere al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas.

34 — Sentencia de 20 de marzo de 2003, Diffusion (C-291/00, Rec. p. I-2799).

35 — Dado que el término «que pueda utilizarse en el comercio» también debería ser considerado desde el punto de vista del comerciante.

vocablos «Baby-Dry» y «Doublemint». Los rasgos sintácticos no habituales del vocablo «Baby-Dry» se añaden de forma significativa a los términos léxicos usados en su composición, mientras que los del vocablo «Doublemint» no operan de esta forma. Tal como se ha solicitado el registro, el primero no es adecuado, en el lenguaje comercial normal, para designar la naturaleza o las características de los pañales, mientras que el segundo se presta de manera perceptible a designar las características de los productos con sabor de menta o con aroma mentolado.

podría no resultar inhabitual a una persona que hable una lengua romance, por cuanto para tal consumidor esa característica no constituiría un elemento adicional que viniera a añadirse a los términos descriptivos utilizados. Según el artículo 7, apartado 2, del Reglamento sobre la marca comunitaria, debe denegarse una solicitud incluso si los motivos de denegación sólo existen en una parte de la Comunidad. Por consiguiente —se arguye— un signo debería valorarse conforme a la percepción de los consumidores en todos los Estados miembros.

El «punto de vista de un consumidor de lengua inglesa»

79. En el apartado 42 de la sentencia Baby-Dry, el Tribunal de Justicia declaró que, para apreciar dicho sintagma, era necesario adoptar «el punto de vista de un consumidor de lengua inglesa». He adoptado antes el mismo planteamiento al examinar el vocablo «Doublemint», como hizo el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida.

80. Sin embargo, se ha puesto en duda la idoneidad de este método.³⁶ Por ejemplo, se ha señalado que la inversión del orden normal de las palabras en «Baby-Dry»

81. En un sentido ligeramente distinto, el Gobierno alemán ha sostenido en el presente recurso de casación que ha de tenerse en cuenta el efecto del vocablo «Doublemint» en un consumidor de habla alemana, quien probablemente lo compararía al término alemán «Doppelminze» y que, por lo tanto, lo consideraría descriptivo.

82. En realidad, estos extremos no son directamente relevantes en relación con el planteamiento que he expuesto en las presentes conclusiones, ya que mi análisis lleva a considerar que el vocablo «Doublemint» está compuesto exclusivamente por signos que, desde el punto de vista de un angloparlante, pueden servir en el comercio para designar características del producto de que se trata. Por esta razón, sin embargo, podrían haber tenido más relevancia si mi análisis hubiera llevado a la conclusión contraria, y puede ser útil examinarlos brevemente.

36 — Véanse, en particular, las conclusiones del Abogado General presentadas en el asunto Postkantoor, apartado 68, y nota 46, y Annette Kur «Examining wordmarks after Baby-Dry — Still [a] worthwhile exercise, IPR-Info 2001, p. 12, especialmente p. 14.

83. En primer lugar, está claro que cuando se presenta una solicitud para registrar una marca compuesta por términos extraídos de una lengua utilizada en el comercio en la Comunidad, la primera fase de la valoración, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), debe hacerse desde el punto de vista de un nativo que hable la lengua de que se trate. Si en ese momento queda claro que los términos pueden utilizarse en el comercio para designar características de los productos, no será necesario examinar la situación de las personas que hablen otras lenguas.³⁷

84. Tanto en el asunto Baby-Dry como en el caso de Doublemint, la Oficina (el examinador y la Sala de Recurso) se pronunció basándose en la lengua inglesa. En ninguno de los dos asuntos el Tribunal de Primera Instancia examinó —ni se le pidió que examinara— la situación desde el punto de vista de una persona que hable cualquier otra lengua. En tales circunstancias, no parece adecuado que en un recurso de casación el Tribunal de Justicia aborde un examen desde este punto de vista. Si procede, será la Oficina quien realice tal examen cuando se le devuelva el asunto.

85. Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede ser necesario que un signo que esté compuesto por términos de una

lengua sea valorado con los ojos (o los oídos) de un consumidor comunitario que hable una lengua diferente.

86. Por ejemplo, la palabra inglesa «handy», que significa «fácil de manejar», podría contemplarse como una posible marca denominativa. Sin embargo, dado que el vocablo se usa comúnmente en Alemania para designar un teléfono móvil, no podría registrarse como marca comunitaria. Del mismo modo, un término que derive de una lengua puede adquirir un sentido o una connotación diferentes: la palabra inglesa «smoking» no designa en inglés ninguna característica de un traje de noche de etiqueta para caballeros, mientras que, en francés, alemán o en italiano designa lo que en inglés se conoce como «*dinner jacket*» o (para los americanos, que llaman a los pañales «*diapers*») un «*tuxedo*».

87. La situación es distinta, sin embargo, cuando, como se señaló en relación con «Baby-dry», los hablantes de una lengua, que saben que un término pertenece a otra lengua, pueden desvirtuar su originalidad en esa otra lengua al dotar a ese término de características de su propia lengua. No parece oportuno considerar como criterio de referencia a un consumidor que tiene un conocimiento imperfecto de una lengua extranjera.

37 — En lo que al carácter distintivo se refiere, véase el apartado 40 de la sentencia *Companyline*.

88. Es importante asimismo el hecho de que la existencia de una marca compuesta por términos propios de una lengua no impide, en realidad, que los comerciantes que hablan una lengua distinta utilicen los términos que deseen para designar las características de sus productos en su propia lengua, sin perjuicio, por supuesto, de lo que he dicho anteriormente en relación con los términos que, al menos en su forma, sean comunes a más de una lengua.

de forma que cualquier elemento innovador o poco habitual en la estructura gramatical o semántica de una marca deba superar el examen de la capacidad innovadora y del carácter inhabitual en cada una de dichas partes.

Disponibilidad para el uso general

89. Con independencia de cómo las personas de habla italiana pueden percibir la denominación comercial «Baby-Dry», por ejemplo, ésta no restringe la gama de términos italianos con los que los proveedores italianos de pañales pueden describir sus productos en mayor medida de lo que una denominación comercial tan simplemente descriptiva (en italiano) como «Pannolino» reduciría la gama de que disponen los productores de pañales británicos o irlandeses. Éste es en realidad el motivo por el cual, como señaló el agente de la Oficina en la vista, muchas oficinas nacionales de marcas no tienen en cuenta el significado de las palabras en una lengua extranjera al examinar una solicitud de marca nacional.

91. Esta última consideración me lleva a abordar el problema de la amplitud con que debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria, a la luz del objetivo mencionado en la sentencia Windsurfing Chiemsee, a saber, que debe poder disponerse libremente de los signos y de las indicaciones descriptivas para su uso por todos los comerciantes en relación con los productos en cuestión.

90. Por consiguiente, la apreciación con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), no debe basarse en si cabe considerar que un término de una lengua hablada en una parte de la Comunidad³⁸ designa en otra parte de ésta características del producto,

92. En las conclusiones que presenté en el asunto Baby-Dry,³⁹ consideré que según el régimen establecido en el Reglamento sobre la marca comunitaria, una marca puede incluir signos e indicaciones que designen las características del producto, pero no puede estar compuesta exclusivamente por tales signos e indicaciones. En virtud del artículo 12, letra b), el titular de una marca no puede evitar que otros comerciantes utilicen tales signos con fines descriptivos. El objetivo del artículo 7, apartado 1, letra c), consiste en evitar que se registren

38 — ¿Y por qué limitarse a las lenguas comunitarias?

39 — Puntos 75 a 81.

marcas comerciales descriptivas para las que no se puede obtener protección alguna, y no evitar que se monopolicen términos descriptivos ordinarios. El Tribunal de Justicia adoptó un enfoque muy similar en el apartado 37 de su sentencia.

oposición formulada al amparo del artículo 12, letra b), puede tener un valor menor de lo que parece resultar del texto de dicha disposición.

93. En el presente asunto, tanto la Oficina como el Gobierno del Reino Unido han expresado reservas acerca de dicho planteamiento, que también ha sido criticado en la doctrina.⁴⁰ Según ellos, supone un cambio con respecto a lo que el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia *Wind-surfing Chiemsee*, en la que afirmaba que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas «persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos», y que el artículo 6, apartado 1, letra b) [que corresponde al artículo 12, letra b), del Reglamento] no influye de un modo decisivo en tal interpretación.

95. No puede ignorarse este peligro. El titular de una marca que desee monopolizar no sólo su marca, sino también «el terreno colindante» puede amenazar con un procedimiento infundado contra un competidor, que podría claudicar antes que verse forzado a hacer frente a los gastos de un litigio y al riesgo de un resultado adverso.

94. Cabría temer que dicho planteamiento pueda alterar el equilibrio de poder en favor del titular de la marca con ambiciones monopolizadoras, que podría hacer valer sus derechos contra una supuesta «violación» del derecho de marca que simplemente pretenda o pueda pretender utilizar debidamente términos descriptivos con fines descriptivos. En realidad, una

96. Sin embargo, por las razones expuestas, no creo que la sentencia *Baby-Dry*, interpretada adecuadamente, altere el equilibrio del modo señalado. Y el peligro se evitará si se aplica el criterio de la «diferencia perceptible» que figura en el apartado 40 de la sentencia *Baby-Dry*, tal como he sugerido antes, de forma que se conceda el registro de una marca únicamente si tanto para los comerciantes como para los consumidores no resulta, en su conjunto, adecuada en el lenguaje normal del comer-

40 — Véase, por ejemplo, Tim Pfeiffer, *Descriptive trade mark — The impact of the Baby-Dry case considered* [2002] E.I.P.R. 373.

cio para designar las características del producto de que se trate.⁴¹

97. En cualquier caso, parece claro que en la sentencia Baby-Dry no se aprecia ninguna intención de apartarse del punto de vista adoptado en la sentencia Windsurfing Chiemsee en el sentido de que todos deben poder usar los signos descriptivos libremente en interés público. Recientemente el Tribunal de Justicia ha confirmado expresamente dicha posición en la sentencia Linde.⁴²

Registros nacionales de la marca y lista de productos

98. Por último, me referiré a dos alegaciones formuladas por Wrigley en primera instancia, que pueden examinarse sucinta-

41 — Además, ha de tenerse en cuenta que debe denegarse el registro de una marca que incluya elementos que pueden usarse en el comercio para designar características de un producto, según el artículo 7, apartado 1, letra c), únicamente si está compuesta exclusivamente por tales elementos. La Oficina ha registrado marcas denominativas que incluyen el término «mint» para productos de la clase 30, cuando es evidente que el término se refiere a una característica del producto. También ha registrado marcas gráficas como «Wrigley's Spearmint Chewing Gum» y «Wrigley's Doublemint Chewing Gum». En todos estos casos están presentes elementos adicionales de carácter verbal y/o de otro tipo, de forma que el registro resulta posible. La existencia de tales elementos adicionales y el hecho de que términos como «mint», «spearmint» y «chewing gum» sean claramente adecuados para designar las características del producto, de forma que a cualquier uso descriptivo por parte de los competidores se le aplicará claramente el artículo 12, letra b), hace que sea mucho menos probable que el titular de la marca se permita intimidaciones del tipo mencionado o que un competidor claudique frente a tácticas de este tipo.

42 — Sentencia de 8 de abril de 2003, Linde y otros (asuntos acumulados C-53/01 y C-55/01), apartados 73 y 74 de la sentencia y pronunciamiento 2 del fallo.

mente; la existencia de registros para «Doublemint» en los Estados miembros, Australia y Estados Unidos, y la negativa de la Oficina a examinar el término en relación con la lista exacta de productos para los que se presentó la solicitud.

99. Con respecto al primer extremo, la Oficina no niega que debe considerar que el registro en Estados miembros o en países terceros constituye una prueba de la aptitud para ser registrado, especialmente si la lengua del país de registro es la de la marca cuyo registro se solicita. Puntualiza, no obstante, que ello no necesariamente constituye la prueba de que se cumple el requisito del artículo 7, apartado 1, letra c).

100. A este respecto, debo señalar que todos los registros aducidos se concedieron ya sea para marcas gráficas (que contienen otros elementos además del término «Doublemint») o bien (al menos inicialmente) al amparo de una legislación nacional no armonizada por la Directiva sobre marcas [y, por consiguiente, sin aportar la prueba de que se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria].

101. Dado que, además, es evidente que la Sala de Recurso analizó la alegación de Wrigley relativa a este primer extremo,

considero que puede ser desestimada en esta fase.

102. Por lo que respecta al segundo extremo, es evidente que la Sala de Recurso examinó el vocablo «Doublemint» a la luz de su aptitud para designar el sabor como característica de un producto. Sin negar este extremo, la Oficina ha sostenido que el

presente procedimiento no se refiere a la solicitud de registro en relación con productos de las clases 25 y 28, en los que el sabor normalmente no es una característica determinante. Con respecto a las restantes clases de productos, al parecer sólo los «cosméticos» de la clase 3 no pueden normalmente tener el sabor (de menta) como característica. No obstante, es posible que la menta constituya una de sus características organolépticas, y la valoración sería la misma a este respecto.

Conclusión

103. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que:

- «1) Anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-193/99.
- 2) Desestime el recurso en dicho asunto.
- 3) Condene a Wm Wringley Jr Company el pago de las costas causadas en primera instancia y en casación.»