

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentadas el 6 de noviembre de 2003¹

Introducción

1. Estos recursos de casación plantean la cuestión de si las porciones de detergente comprimido con capas de distintos colores y moteadas en tonos vivos, destinadas al uso en lavadoras o lavavajillas, ampliamente comercializadas en la actualidad, han de inscribirse, a los efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria.²

2. Se trata, por lo tanto, de saber si unas pastillas que presenten esas peculiaridades poseen el carácter distintivo concreto exigido por la normativa europea, de manera que puedan cumplir la misión esencial de identificación conferida a la marca.

3. El Tribunal de Justicia ha de proseguir en la definición de los elementos principales

del procedimiento de inscripción de marcas, precisando el momento al que debe referirse la apreciación del carácter inhabitual de un signo (depósito de la solicitud o inscripción) y matizar su jurisprudencia relativa a los signos tridimensionales constituidos por la forma del producto, que exigen soluciones específicas diferentes de las previstas para el resto de los signos registrables.

4. En especial, estos asuntos sirven para poner de relieve las dificultades de trasladar al ámbito de las referidas marcas tridimensionales los criterios contenidos en los motivos absolutos de denegación o de nulidad, ideados —de manera inadecuada— con relación a las marcas denominativas o figurativas. Me interesa señalar que en este ámbito resulta arduo disociar la falta de carácter distintivo de la descripción.

1 — Lengua original: español.

2 — Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) n° 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DO L 349, p. 83).

Normativa aplicable

- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

El Reglamento sobre la marca comunitaria

5. El mencionado Reglamento n° 40/94 contiene las disposiciones cuya aplicación se revela necesaria para la resolución de estos recursos.

- 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;

6. Con arreglo al artículo 4, «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».

- d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

7. Entre los motivos de denegación absolutos, el artículo 7 señala:

- e) los signos constituidos exclusivamente por:

- i) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o

«1. Se denegará el registro de:

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

- ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto;

9. De acuerdo con el artículo 54, apartado 2, la declaración de nulidad, total o parcial, implica que, desde el principio, la marca comunitaria careció de todos sus efectos.

[...]

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.»

Antecedentes de los recursos de casación

8. El artículo 51, apartado 1, letra a), enumera, entre las causas de nulidad absolutas, la circunstancia de que una marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones de los artículos 5 o 7. La nulidad puede declararse a raíz de una solicitud presentada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina») o mediante una demanda reconventional en una acción por violación de marca.

10. Tal y como se describen en las sentencias impugnadas, los antecedentes de estos litigios pueden resumirse de la siguiente manera.

Asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P (Henkel/OAMI)

signos en cuestión carecían del carácter distintivo exigido por el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento.

11. El 15 de diciembre de 1997 Henkel KGaA (en lo sucesivo, «Henkel»), sociedad fabricante de derivados químicos, domiciliada en Düsseldorf (Alemania), presentó dos solicitudes de marca comunitaria en la Oficina con arreglo al Reglamento nº 40/94.

12. Las marcas tridimensionales cuyo registro se instó consisten en sendas pastillas rectangulares, compuestas por dos capas, blanca y roja (asunto C-456/01 P) y blanca y verde (asunto C-457/01 P).

13. Los productos que pretenden acceder al registro pertenecen a la clase 3 del Arreglo de Niza,³ que comprende «productos para la colada y la vajilla en forma de pastillas».

14. Tras los debidos trámites, mediante resoluciones de 26 de enero y de 15 de febrero de 1999, el examinador rehusó las solicitudes, al entender, en esencia, que los

15. Los recursos interpuestos contra las decisiones del examinador fueron desestimados mediante dos resoluciones de 21 de septiembre de 1999. La Sala de Recurso consideró que la letra b) del artículo 7, apartado 1, impedía el registro de esas marcas, pues, para ser registrada, una marca debe permitir distinguir los productos para los que se presenta según su origen y no según su naturaleza, lo que presupone, en el caso de una marca tridimensional que se limita a reproducir el objeto, que la forma sea suficientemente original para que se grabe con facilidad en la memoria y que se destaque de lo que es habitual en el comercio. Habida cuenta, por una parte, del riesgo que existe de conferir al titular de la marca, a través de la protección de la forma del producto, un monopolio sobre su explotación y, por otra, de la necesidad de no olvidar la diferencia entre el derecho de marcas y la normativa relativa a los modelos de utilidad y a los dibujos y modelos, los criterios de apreciación del carácter distintivo han de ser más bien estrictos. Según la Sala de Recurso, en el litigio de autos, las solicitudes de marca no se ajustan a estas mayores exigencias, ya que las formas reivindicadas por la demandante no son excepcionales ni poco habituales, sino que corresponden a las formas de base típicas del mercado pertinente. Además, la disposición de los colores tampoco confiere particularidad alguna a la forma.

3 — Clasificación internacional de productos y servicios del Arreglo de Niza para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado.

16. Henkel interpuso sendos recursos de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia, en los que hacía valer, principalmente, un motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, alegando que la Sala de Recurso había pasado por alto el hecho de que la marca solicitada tiene carácter distintivo

que los criterios de apreciación del carácter distintivo de las tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no se singularizan respecto de los de otros tipos de marcas;

17. En sus sentencias de 19 de septiembre de 2001,⁴ el Tribunal de Primera Instancia recordó los siguientes principios generales del derecho de marcas con incidencia en el caso de autos:

— no obstante, procede tener en cuenta que, en contraste con las demás clases de marcas, el público no está necesariamente acostumbrado a percibir las tridimensionales constituidas por la forma y los colores del propio producto como signos reveladores de su origen empresarial.

— a tenor del citado artículo 7, apartado 1, letra b), posee carácter distintivo la marca que permite identificar, según su origen, los productos o servicios para los que se haya solicitado el registro. A tal fin, basta un carácter distintivo mínimo para que no sea aplicable el motivo de denegación establecido en dicho artículo;

— la misma disposición no hace diferencias según los tipos de marcas, por lo

18. Al objeto de identificar a la persona de referencia para los productos designados, el Tribunal de Primera Instancia partió de la idea de que las pastillas para lavadoras y lavavajillas están ampliamente difundidas en el mercado, por lo que el público interesado queda integrado por todos los consumidores. De ahí dedujo que el carácter distintivo de la marca solicitada debe apreciarse desde la perspectiva de un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por tratarse de bienes de uso diario, el grado de atención que cabría presumir de dicho consumidor medio con respecto a la forma y a los colores de las pastillas detergentes no es elevado.

4 — Sentencias Henkel/OAMI, recaídas en los asuntos T-337/99 (Rec. p. II-2597) y, en versión sumaria, T-335/99 (Rec. p. II-2581) y T-336/99 (Rec. p. II-2589).

19. Por último, el Tribunal de Primera Instancia analizó las características concretas de los signos tridimensionales cuya inscripción se requería.

En cuanto a su forma, entendió que una pastilla rectangular o redonda figura entre las formas geométricas de base y es una de las que acuden a la mente de un modo natural con respecto a un producto destinado a lavadoras o lavavajillas.

En lo relativo a la superposición de capas de colores, señaló que el público interesado está acostumbrado a la existencia en un detergente de elementos de diferente color, de los que uno es blanco o cercano al blanco, frecuentemente con partículas de otros tonos.

El Tribunal de Primera Instancia añadió que la publicidad que hacen los fabricantes de detergentes da a entender que dichas partículas materializan la presencia de ciertas sustancias activas, por lo que, sin ser una indicación descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del citado Reglamento, evocan determinadas cualidades del producto y no revelan su origen comercial.

Con todo —resaltó—, la posibilidad de que los consumidores adquieran la costumbre

de reconocer el producto por sus colores no basta, por sí sola, para excluir el motivo de denegación basado en el artículo 7, apartado 1, letra b). Tal evolución de la percepción del signo por el público, si se demuestra, sólo se tomaría en consideración a efectos del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

El Tribunal de Primera Instancia no atribuyó importancia al hecho de que las partículas coloreadas no estén distribuidas de modo uniforme por toda la pastilla ni a los pigmentos realmente empleados en las marcas solicitadas, estimando que la añadidura de una capa y la utilización de colores básicos, prácticas corrientes e incluso típicas en los detergentes, son algunas de las soluciones que con más naturalidad acuden a la mente.

Adujo, además, que es posible combinar de diversas maneras dichos elementos de presentación, obtenidos mediante una variación de las formas geométricas de base y la adición, al color del producto, de otro color en una capa de la pastilla o en motas. Las diferencias resultantes en cuanto al aspecto no bastan para servir de indicador del origen del producto, pues se trata de variaciones de las formas de base que acuden a la mente de un modo natural.

20. Por lo que atañe a la impresión de conjunto que se desprende de la forma y de la disposición de los colores de las pastillas controvertidas, se decantó por que las marcas solicitadas no permiten al público interesado discernir los referidos productos de los de otro origen comercial, en el momento de efectuar una compra.

Asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P y asuntos acumulados C-473/01 P y C-474/01 P (Procter & Gamble/OAMI)

Según la sentencia impugnada, el mayor o menor número de pastillas similares existentes en el mercado no cuestiona la ineptitud de la marca solicitada para dar a entender el origen del producto *a priori*, independientemente de su uso en el sentido del artículo 7, apartado 3, del reiterado Reglamento. Por consiguiente, en el caso de autos, no juzgó necesario zanjar la cuestión de si el carácter distintivo de la marca debe apreciarse en la fecha de presentación de la solicitud de registro o en la fecha del registro efectivo.

22. El 13 de octubre de 1998 Procter & Gamble Company, con domicilio social en Cincinnati, Ohio (Estados Unidos de América), presentó ante la Oficina varias solicitudes de marca para signos tridimensionales, consistentes en pastillas cuadradas con bordes y esquinas ligeramente redondeados, de las siguientes características:

- compuesta de dos capas: blanca y verde pálido (asunto C-468/01 P);
- compuesta de dos capas: blanca con motas verdes y verde pálido (asunto C-469/01 P);
- blanca con motas amarillas y azules (asunto C-470/01 P);
- blanca con motas azules (asunto C-471/01 P);
- blanca con motas verdes y azules (asunto C-472/01 P);

21. De todo lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia dedujo que la Sala de Recurso resolvió acertadamente que la marca tridimensional controvertida carecía de carácter distintivo. Al rechazar igualmente los motivos basados en la vulneración del derecho a ser oído y en una presunta desviación de poder e infracción del principio de igualdad de trato, el juez *a quo* desestimó por entero los recursos interpuestos.

así como pastillas rectangulares con un reborde acanalado y esquinas ligeramente redondeadas, moteadas y con una cavidad de tono oscuro en el centro de su cara superior: cuadrada (asunto C-473/01 P) y triangular (asunto C-474/01 P).

pastillas de detergente para la colada y la vajilla, los competidores de la demandante también debían tener la posibilidad de fabricarlos, empleando las formas geométricas más simples.

Cuando se indican, los colores también forman parte de la reivindicación de marca.

23. Los productos para los que se interesó el registro pertenecen, como en los asuntos anteriores, a la clase 3 del Arreglo de Niza.

24. Mediante resolución de 17 de junio de 1999, el examinador denegó las solicitudes, por carecer los signos de carácter distintivo.

25. El recurso interpuesto contra dichas resoluciones fue desestimado el 3 de marzo de 2000 por la Sala de Recurso, destacando, en primer lugar que, tal como se desprende del artículo 4 del Reglamento n° 40/94, la forma de un producto puede registrarse como marca comunitaria, siempre que sus características sean suficientemente inusuales y arbitrarias para permitir al consumidor reconocerlo exclusivamente por su apariencia y atribuirlo a una empresa determinada. Sostuvo asimismo que, habida cuenta de las ventajas de las

26. Tras describir las marcas reclamadas, la Sala de Recurso declaró que el contorno cuadrado o rectangular de la pastilla no le confiere carácter distintivo, pues las formas geométricas básicas (cuadrado, círculo, triángulo o rectángulo) son las más obvias para tales pastillas, sin que exista ningún elemento arbitrario ni de fantasía en la elección de uno de esos diseños para la fabricación de detergentes sólidos. Añadió que las esquinas rebajadas, los bordes biselados y el centro cóncavo son variantes banales de la presentación normal de estos productos.

27. La Sala de Recurso afirmó, además, que los colores de las marcas litigiosas no les confieren carácter distintivo, puesto que el blanco, que se asocia a una limpieza impecable, constituye la gama cromática tradicional del detergente en polvo, al tiempo que el verde, también un color de base, capta la atención y tiene connotaciones positivas, por relacionarse con la protección del medio ambiente.

28. Por último, explicó que las motas de color de otro tono son habituales en el

medio y no sólo resultan agradables a la vista, sino que sugieren la existencia de sustancias activas, por lo que debe darse a los demás operadores la posibilidad de utilizarlas a tal fin.

29. Procter & Gamble interpuso recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia contra cada una de las resoluciones referidas, haciendo valer, fundamentalmente, consideraciones relativas al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento.

30. Es interesante señalar que, en la vista celebrada en dicho órgano jurisdiccional, la entonces demandante alegó que sus recursos tenían por objeto clarificar los aspectos jurídicos de la posibilidad de registrar signos como los solicitados. En su opinión, dichas marcas no merecen la protección del Reglamento nº 40/94; no obstante, instaba su registro para conseguir iguales derechos que los pretendidos por otras empresas que operan en el mismo mercado.

31. El Tribunal de Primera Instancia, en sentencias de 19 de septiembre de 2001, decidió desestimar el conjunto de los

recursos interpuestos por Procter & Gamble, para lo que hizo uso del razonamiento siguiente.⁵

32. En primer lugar, recordó los principios generales pertinentes e identificó a la persona de referencia de manera idéntica a la efectuada en el marco de los recursos interpuestos por Henkel.⁶

33. A continuación, analizó las características concretas de los signos cuyo registro se perseguía.

A estos efectos, estimó que el diseño de las pastillas (cuadrado o rectangular) figura entre las formas geométricas de base y es uno de los que acuden a la mente de un modo natural con respecto a un producto destinado a lavadoras o lavavajillas, mientras que las esquinas ligeramente redondeadas se deben a consideraciones prácticas, sin que el consumidor medio pueda percibir las como una particularidad de la forma reivindicada, capaz de distinguirla de otras pastillas similares.

5 — Tal y como se contiene en la sentencia Procter & Gamble/OAMI recaída en el asunto T-118/00 (Rec. p. II-2731), pero aplicable *mutatis mutandis* a los demás asuntos.

6 — Véanse los puntos 17 y 18 *supra*.

En cuanto a la existencia de capas multicolores, con motas, el Tribunal de Primera Instancia señaló que el público interesado está acostumbrado a encontrar elementos de otro tono cromático en estas sustancias limpiadoras. El detergente en polvo, que constituye la presentación tradicional de estos productos, tiene a menudo un aspecto gris o beige muy claro, incluso parece blanco. Contiene frecuentemente partículas de uno o varios colores.

Como en los recursos anteriores, precisó que la publicidad que hacen los fabricantes pone de manifiesto que dichas partículas materializan la presencia de elementos activos, por lo que, sin ser una indicación descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento, evocan determinadas cualidades del producto y no revelan su origen comercial.

Además —subrayó—, la posibilidad de que los consumidores adquieran la costumbre de reconocer el producto por sus colores no basta, por sí sola, para excluir el motivo de denegación basado en el artículo 7, apartado 1, letra b). Tal evolución de la percepción del signo por el público, si se demuestra, sólo se tomaría en consideración a efectos del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.

Según el Tribunal de Primera Instancia, la existencia tanto de una capa coloreada como de motas no es suficiente para que el aspecto de la pastilla se perciba como una indicación de su origen, ya que, al combinar diferentes sustancias, el uso de tales artificios constituye una de las soluciones que acuden a la mente del modo más natural. En cuanto a los tonos cromáticos empleados (blanco y verde pálido, con motas vivas), observó que la utilización de colores básicos es corriente e incluso típica de los detergentes, mientras que la adición de otros colores básicos, como el rojo o el amarillo, forma parte de las variantes de la presentación típica de dichos productos, que acuden asimismo a la mente de un modo natural.

De lo anterior dedujo que las marcas tridimensionales solicitadas están constituidas por combinaciones de elementos de presentación que acuden a la mente de un modo natural y que son característicos del producto de que se trata.

34. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia reprodujo las consideraciones ya expuestas en los puntos 19 a 20 *supra*.

35. Por último, añadió que «[e]n lo que atañe a la alegación de la demandante basada en el hecho de que la Sala de Recurso tuviera en cuenta la necesidad de garantizar la disponibilidad de la forma y de los colores de la pastilla controvertida, procede observar que los motivos absolutos

de denegación que figuran en el artículo 7, apartado 1, letras b) a e), del Reglamento nº 40/94 responden al interés del legislador comunitario en evitar que se reconozcan a un operador derechos exclusivos que puedan obstaculizar la competencia en el mercado de los productos o servicios de que se trate [...]. No obstante, el interés que pueden tener los competidores del solicitante de una marca tridimensional constituida por la presentación de un producto en poder elegir libremente la forma y los colores de sus propios productos no constituye, por sí mismo, un motivo de denegación del registro de dicha marca, ni un criterio que baste por sí solo para apreciar su carácter distintivo. Al excluir el registro de los signos desprovistos de carácter distintivo, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 sólo protege el interés en que estén disponibles diferentes variantes de presentación de un producto en la medida en que la presentación del producto cuyo registro se solicita no pueda, *a priori* y con independencia de su uso conforme al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, cumplir la función de una marca, es decir, permitir al público interesado distinguir el producto de que se trate de los que tengan otro origen comercial.

Debe destacarse que, aun cuando la Sala de Recurso haya dado, en la resolución impugnada, gran importancia a las consideraciones relativas al interés existente en evitar que se monopolice un producto al amparo del derecho de marcas, ello no quiere decir que haya ignorado, en el presente caso, los criterios aplicables para apreciar el carácter distintivo de la marca solicitada. En efecto, en el apartado 11 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso afirma que la forma de un producto puede registrarse como marca comunitaria “siem-

pre que presente características que sean suficientemente inusuales y arbitrarias como para permitir al consumidor reconocer el producto exclusivamente por su apariencia y atribuirlo a una empresa determinada”. Por consiguiente, aplica un criterio conforme con los principios antes expuestos.»⁷

36. En relación con las pastillas que presentaban en su centro una pequeña concavidad de distinto tono (asuntos C-473/01 P y C-474/01 P), el Tribunal de Primera Instancia entendió que era acertada la apreciación de la Sala de Recurso de que no basta para que pueda percibirse el aspecto de la pastilla como una indicación del origen del producto, ya que tal adición parece una de las soluciones que acuden a la mente del modo más natural, pues no modifica significativamente su aspecto. El que se haya elegido para la incrustación un perímetro triangular tampoco basta para conferir a la marca reclamada carácter distintivo, porque la asociación de dos figuras geométricas de base, según resulta en la pastilla controvertida, es una de las variantes de presentación del producto que acuden a la mente de modo natural y no permite que el público interesado distinga los productos así presentados de los que tengan otro origen comercial.

7 — Apartados 73 y 74.

37. Habida cuenta de los razonamientos precedentes, el Tribunal de Primera Instancia decidió desestimar el conjunto de los recursos.

Análisis de los recursos

38. A pesar de haberse acumulado numerosas acciones separadas, es posible proceder a una sistematización de las principales quejas que contienen. Todos los recursos coinciden en apoyarse sobre un único e idéntico motivo, la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria, mediante el que se cuestionan los elementos varios que el juez de instancia empleó para determinar el carácter distintivo concreto de los diversos signos constituidos por pastillas de detergente multicolores.

39. Hay que partir de dos presupuestos: por un lado, es pacífico, y así lo reconoce la sentencia impugnada, que el Reglamento no impone criterios de apreciación diferentes en función del motivo de denegación absoluto de que se trate; por otro lado, en los presentes autos no se han realizado estimaciones sobre los condicionamientos técnicos, en virtud de la letra e), segundo inciso, del artículo 7, apartado 1, del Reglamento.

40. Por lo tanto, la pretensión que ha de satisfacer el Tribunal de Justicia es la de si las sentencias impugnadas contienen un juicio adecuado a derecho del carácter distintivo de las pastillas de detergente cuya inscripción como marca se había pedido.

1. *Quejas relativas a la referencia temporal de la apreciación del carácter distintivo*

41. Según ambas recurrentes, cuando instaron su registro como marca, las pastillas para lavadoras o lavavajillas sólo existían de forma muy limitada, por lo que se identificaban claramente. El carácter distintivo de un signo debería apreciarse a la luz de las circunstancias, tal y como resultaban al hacer el depósito de la reclamación. Para averiguar si un signo reúne peculiaridades típicas o habituales, la evaluación tiene que referirse a los hechos conocidos al tiempo de presentar la demanda. Ambas recurrentes, además, parecen sugerir que la comprobación en una fase posterior, como es la de la inscripción, supondría hacer cargar al solicitante con el riesgo de que sus competidores hubieran incorporado en sus productos elementos propios del signo, debilitando así su carácter distintivo.

42. La Oficina responde que, para poder ser reconocido como marca, un signo ha de poseer las condiciones necesarias, tanto en

el momento de la presentación, como en el del registro, lo que significa que procede rechazar la inscripción cuando, estando dotado de carácter distintivo en el trance de la solicitud, lo pierde en el transcurso del examen.

43. Estoy de acuerdo con el razonamiento de la Oficina. Como bien explica, se llega a ese resultado lógico con la lectura combinada de los motivos de denegación absolutos del artículo 7, apartado 1, del Reglamento y del artículo 51 del mismo texto que, bajo el epígrafe de «causas de nulidad absoluta», incluye la de una marca *que se hubiera registrado* contraviniendo las disposiciones del artículo 7. El planteamiento de las recurrentes obligaría, pues, a dar acceso al registro a una marca, permitiendo, a la vez, su depuración mediante una declaración de nulidad, por adolecer del carácter distintivo necesario en ese momento. No puede haber sido tan ilógica la voluntad del legislador; hay que entender, pues, que la apreciación de las condiciones requeridas para la inscripción debe realizarse con ocasión del registro.

44. Ciertamente, cabría objetar que, de acogerse la tesis de las recurrentes, a saber, que dicho análisis se efectúe a la hora de la presentación de la solicitud, tales signos habrían sido registrados sin incurrir en motivo de denegación alguno. Esta interpretación ha de descartarse a la vista del apartado 2 del artículo 51, a cuyo tenor, «aun cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 del

artículo 7, no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho, hubiera adquirido *después de su registro* un carácter distintivo para los productos o los servicios para los que esté registrada». Si el legislador hubiese querido que la apreciación de idoneidad se remontase a la presentación de la solicitud, se habría remitido a ese instante y no, como hace, al del registro.

45. La Oficina añade que, para evitar que se impida el acceso de un signo al registro mediante su copia sistemática durante la fase de examen, excluiría del análisis del carácter distintivo los usos del signo que busquen únicamente ese fin.

46. También esta argumentación me parece correcta: con la invocación de la noción de orden público o de las buenas costumbres del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento o acudiendo directamente al principio general del derecho que sanciona los actos cometidos con mala fe, cuya virtualidad reconoce el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento, la Oficina podría negarse a atribuir relevancia registral a conductas encaminadas exclusivamente a entorpecer el acceso al registro de las marcas de las empresas competidoras.

47. En todo caso, el uso frecuente, por parte de distintos operadores, de los mismos elementos visuales sólo entraría en

juego si las sentencias impugnadas hubiesen hecho suyo el criterio de la originalidad o de la habitualidad relativas de los signos, para valorar su carácter distintivo. En realidad, los han rechazado con otro fundamento, a saber, la vinculación de estos elementos a lo que el juez de instancia califica de presentaciones que acuden a la mente de modo natural. En tal sentido, la queja es inoperante.

48. Bastan las referidas razones, a mi modo de ver, para rechazar esta parte del motivo en los términos en que se plantea el litigio. No obstante, me interesa añadir que nada impidió a la administración registral ponderar elementos *pro futuro* a la hora de apreciar la idoneidad de un signo para ser marca. Así ocurre, de manera paradigmática, cuando se tiene en cuenta un interés general en preservar su disponibilidad. Este interés superior debió analizarse en el marco de la letra c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento. Precisamente, es de acuerdo con dicho precepto, como ha de apreciarse el carácter distintivo (en cuanto categoría) de un signo tridimensional constituido por la forma del producto.⁸ En efecto, un signo de tales características es distintivo cuando se diferencia de la presentación habitual de la mercancía o, lo que es lo mismo, cuando al contemplarlo el consumidor no tenga necesariamente la impresión de percibir un ejemplar de la especie o de la calidad pertinentes.

8 — Como así hace el Bundesgerichtshof en los asuntos que dieron lugar a la sentencia de 8 de abril de 2003, *Linde y otros* (asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161).

2. *Quejas relativas al carácter distintivo potencial de los signos litigiosos*

49. Henkel alega que no puede excluirse la aptitud de un signo para servir de indicación de origen a partir de la observación del contexto del producto y de la búsqueda de eventuales similitudes. Agrega que no conviene confundir la cuestión de la facultad de una marca para ser registrada con la de su ámbito de protección o la del riesgo de equivocarse.

50. Cabe volver a recordar que nada en las sentencias impugnadas permite deducir que el juez de instancia haya efectuado el análisis comparativo al que se refiere la recurrente. Esta carencia constituye, por lo demás, una de las principales quejas que se han suscitado. Pero el Tribunal de Primera Instancia prefirió acudir al contraste de los signos con una imagen de la representación ideal del producto.

51. Es posible que, mediante esta alegación, Henkel aluda al debate sobre la relación entre los motivos de denegación absolutos y la eficacia relativa de protección que concede la marca, tal y como lo reconoce el artículo 12, letra b), del Reglamento. Según suele argumentarse, en ese ámbito, es innecesario extremar el rigor en el análisis del carácter distintivo de un signo, ya que, de todos modos, sus elementos descriptivos no gozan de amparo alguno. Ya he tenido ocasión de apuntar que nada en el artículo 12 del Reglamento permite trasladar la apreciación del carácter

descriptivo de una marca de los órganos de la Oficina, en el momento del registro, a los jueces encargados de garantizar el ejercicio concreto de los derechos que la marca otorga. Antes al contrario, la prolija enumeración de impedimentos que se contiene en los artículos 4 y 7, así como el nutrido sistema de recursos disponible en caso de denegación dan a entender que el examen registral debe revestir un carácter más que somero. Esta opción no sería tampoco adecuada desde el punto de vista de la política jurisdiccional, ya que, en los litigios en los que se invoque el artículo 12, el titular de la marca parte siempre en posición de ventaja, tanto gracias a la inercia consistente en confiar en la eficacia excluyente de los actos documentados, como a la dificultad inherente a la tarea de delimitar lo descriptivo de lo que no lo es.⁹

la autoridad competente la apreciación de las causas de denegación a la hora del registro de la marca, para transferirla a los jueces encargados de garantizar el ejercicio concreto de los derechos que confiere. Este enfoque es incompatible con el sistema de la Directiva, basado en un análisis previo al registro y no en un control *a posteriori*. Ningún elemento de la Directiva permite extraer tal resultado de su artículo 6. Por el contrario, el número y el carácter detallado de los obstáculos al registro enunciados en los artículos 2 y 3 de la Directiva, así como el amplio abanico de recursos previstos en caso de denegación, sugieren que el examen realizado con oportunidad de la solicitud de registro no sea sucinto, sino estricto y completo para evitar que se inscriban marcas indebidamente.¹²

52. Así lo ha confirmado el Tribunal de Justicia con toda claridad en la sentencia de 6 de mayo de 2003, *Libertel*,¹⁰ al estimar que el artículo 6 de la Directiva sobre marcas,¹¹ de idéntico contenido al del artículo 12 del Reglamento, se refiere a la limitación de los efectos de la marca, una vez registrada. Además, indica, un control mínimo de las causas de denegación al examinar la solicitud de registro, en el que el riesgo de que algunos operadores se apropien de determinados signos, destinados por su propia naturaleza a seguir disponibles, queda neutralizado por la mencionada limitación, conduce a retirar a

53. El Tribunal de Primera Instancia no cometió, pues, error de derecho alguno al interpretar el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento.

54. Procter & Gamble discrepa de tal solución y sostiene que la posibilidad de que los consumidores se habitúen de manera general a identificar un producto a partir de sus colores pertenece al ámbito del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 40/94 y no al del apartado 3 de la misma disposición.

9 — Véanse los puntos 85 y 86 de mis conclusiones de 14 de mayo de 2002, *DKV/OAMI* («Companyline») (C-104/00 P, Rec. p. I-7561).

10 — Asunto C-104/01, Rec. p. I-7561.

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

12 — Apartados 58 y 59.

55. Esta queja es, en todo caso, inoperante, ya que pretende atacar una parte de la argumentación del juez de instancia que carece de incidencia en su resolución, sin impugnar el postulado referente a que la posibilidad de que los consumidores adquieran la costumbre de reconocer el producto por sus colores no basta, por sí sola, para excluir el motivo de denegación del artículo 7, apartado 1, letra b), cuya corrección es manifiesta.

56. Procter & Gamble alega, además, que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al declarar que la valoración del número de pastillas de las mismas características existentes en el mercado no es pertinente a la hora de apreciar su ineptitud para indicar la procedencia. Bien al contrario, si en el momento de referencia no se ofrecen en el tráfico comercial pastillas similares, las formas cuya inscripción se solicita serían sensiblemente diferentes y poseerían, pues, carácter distintivo.

57. Pero la criticada comprobación del Tribunal de Primera Instancia es correcta: en primer lugar, lo decisivo no es el número de productos lanzados al mercado, sino la percepción que provocan en el consumidor medio; por otro lado, tampoco el número de productos existentes es capaz de desvirtuar, por ejemplo, el carácter descriptivo de su apariencia, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento.

58. Por estas razones, procede rechazar estas quejas.

3. Quejas relativas a la definición del nivel de atención del consumidor

59. En las sentencias impugnadas se confirmó la constatación de la Sala de Recurso de que, por tratarse de productos de consumo diario, el grado de atención del consumidor medio con respecto a la forma y a los colores de las pastillas para lavadoras o lavavajillas no es elevado.

60. Henkel admite que el nivel de atención del consumidor medio varía en función del tipo de mercancía. No obstante, discrepa del análisis de instancia, pues precisamente en relación con los bienes de consumo ordinario, puede presumirse que el consumidor tiene un interés particular, no sólo en conocer el tipo de producto, sino el producto en sí. Los fabricantes realizan una publicidad que pone de relieve las cualidades de los detergentes. Por esta causa —estima Henkel—, el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, asocia determinadas exigencias de calidad a algunos productos, esforzándose en distinguirlos a través de su aspecto.

61. Procter & Gamble opina, por un lado, que, cuando se presentó la solicitud de inscripción, las pastillas de detergente para lavavajillas no eran de consumo diario y menos aún las destinadas a lavadoras, pues en aquella época, aún pertenecían al segmento de mercado de alta calidad, por lo que el nivel de acogida del consumidor habría sido consecuentemente importante; por otro lado, no entiende que la atención prestada a la hora de adquirir un producto de uso diario sea necesariamente escasa; al contrario, su gasto cotidiano atrae de manera continua el interés del consumidor por su presentación, provocando un alto grado de atención.

62. Si la definición de la persona de referencia para comprobar el carácter distintivo de un signo constituye una operación de índole jurídica, el modo preciso en que se presume que se percibe un determinado tipo de productos o la calificación exacta que merecen son materias de hecho, vedadas al examen casacional. No cabe, por lo tanto, revisar la comprobación llevada a cabo a este respecto por el juez de instancia.

Aun suponiendo que se tratase de una apreciación de naturaleza jurídica, la afirmación de que, en relación con los productos de consumo diario, el grado de atención del consumidor medio es menor que el dispensado a bienes suntuarios o, simplemente, de mayor valor o más raro uso me parece una inferencia correcta de la propo-

sición según la cual en la percepción de la marca por el público interesado la atención del consumidor medio varía en función de la categoría de productos o servicios contemplada.¹³

63. Para Procter & Gamble, además, el momento de la compra no es el único pertinente para apreciar el carácter distintivo de un signo, pues, tratándose de productos vendidos en acondicionamientos que no corresponden con su forma, el público ha podido habituarse a una determinada presentación, gracias a campañas de publicidad o al uso de las pastillas en cuestión.

64. La recurrente suscita aquí una cuestión que, aunque interesante, no ha sido debatida ante el juzgador de instancia, por lo que no sirve como medio de impugnación de las sentencias recurridas.

65. Procede, por consiguiente, rechazar las quejas relativas a la definición del nivel de atención del consumidor.

13 — Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 26.

4. *Quejas relativas al carácter distintivo concreto*

66. Para ambas recurrentes, el Tribunal de Primera Instancia, al comprobar que las marcas solicitadas están compuestas por elementos de presentación dispuestos de un modo que acude a la mente de manera natural, aplicó un test incorrecto de su carácter distintivo. En opinión de Henkel, hubiera sido preferible limitarse a analizar si las características de dichos elementos son diferentes de las típicas o si se imponen por necesidades técnicas. Para Procter & Gamble procedía que el Tribunal de Primera Instancia se hubiera planteado la cuestión de si la forma de las pastillas se apartaba significativamente de la presentación habitual de esos detergentes en el momento pertinente.

67. Según Henkel, no importa que el signo aparezca bajo una forma geométrica básica, siempre que sea inhabitual para el producto que designa.

68. A mi modo de ver, el test utilizado por el juez de instancia no sólo es correcto, sino que resulta más adecuado que el propuesto por las recurrentes. Al comparar los signos cuya inscripción se reclama, no con los existentes en el tráfico, sino con un modelo ideal compuesto por elementos que acuden a la mente de modo natural a la hora de imaginar la forma del producto, se realiza

un examen que, aunque basado en criterios objetivos, no depende tanto de las contingencias del mercado.

69. El hecho de que, para el referido examen, no se emplee un criterio más riguroso que el seguido en relación con el resto de los signos no implica que el método de apreciación de dicho carácter no pueda adaptarse a las peculiaridades de esa categoría de signos registrables. La capacidad del consumidor para distinguirlos del producto que incorporan, así como de otros signos similares, sólo aparece, por definición, con la puesta en el mercado. Por esta razón, el criterio preferido por las recurrentes, consistente en juzgar diferenciables aquellos signos inhabituales, otorgaría a los operadores más diligentes una ventaja desmesurada, pues podrían inscribir a su favor las formas de más fácil fabricación o de mejor comercialización.

70. Para prevenir este riesgo, pero también para facilitar una determinación del carácter distintivo eficaz, parece adecuado el método adoptado en estos casos por la Sala de Recurso, confirmado por las sentencias impugnadas, que afinaron su definición.

Reitero que resulta preferible calificar tales supuestos con arreglo a la letra c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento, de modo que el examinador compruebe si la

presentación del signo cuyo registro se solicita no coincide, en lo esencial, con la idea que del producto se hace un consumidor medio. Si así fuese, procedería denegar su inscripción sobre la base de la letra c), ya que el signo no sería otra cosa que la representación de una descripción gráfica del producto.

71. La calificación de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra c), ofrecería también la ventaja de permitir incuestionablemente la invocación del imperativo de disponibilidad, lo que autorizaría al examinador a ponderar consideraciones *pro futuro*, en la tarea de apreciar la idoneidad de una forma para ser marca. En efecto, no es seguro que dichas exigencias de disponibilidad puedan esgrimirse en el marco de la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento.

72. Las recurrentes entienden también que el público percibe la combinación de colores como una característica individual de la presentación de un producto determinado. En cuanto a la utilización de uno específico, como el rojo o el verde, Henkel mantiene que es importante que, mediante el empleo exclusivo de un color para las pastillas litigiosas, se pueda vincularlas con la empresa de origen.

73. Procter & Gamble añade que el Tribunal de Primera Instancia debió haber precisado si, aparte de la forma y de los colores, los cantos ligeramente redondeados de las pastillas eran susceptibles de otorgarles carácter distintivo suficiente.

74. Es manifiesto que las precedentes alegaciones buscan cuestionar la apreciación realizada por el tribunal de instancia sobre elementos materiales que componen los signos. Tal ejercicio se inscribe dentro de las facultades soberanas del juez *a quo* de formarse una idea propia sobre los fundamentos de hecho, por lo que no es susceptible de control casacional.

75. Soy consciente de que, en las tradiciones jurídicas de los Estados miembros, existe cierta disparidad acerca de la naturaleza de la apreciación de los elementos materiales de una marca. Para la doctrina de la interpretación objetivo-normativa se trataría de una operación de carácter jurídico, en la medida en que el punto de partida analítico no está constituido por datos probados en el transcurso del proceso, sino por un referente ideal objetivizado.

Por mi parte, opino que aplicar esa postura en terreno de marcas no conduce a una eficaz administración de la justicia, ya que desvirtúa la naturaleza excepcional y específica del control casacional: por un lado, extiende su ámbito a la práctica totalidad

de los litigios en los que se dirima el carácter distintivo de un signo; por otro lado, obliga al Tribunal de Justicia a emitir un juicio en todo comparable al ya efectuado por las tres instancias inferiores.

consumidor no percibe los colores como una imposición de carácter técnico, sino como la expresión libre y fantasiosa de la individualidad del producto. De ahí, que la combinación de ambos elementos no resulte contraria a ningún imperativo de disponibilidad. Henkel invoca, a este respecto, la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (Baby-dry).¹⁵

5. *Queja relativa a la aplicación del imperativo de disponibilidad*

76. Henkel piensa que el Tribunal de Primera Instancia ha integrado en su análisis consideraciones relativas al llamado «imperativo de disponibilidad». Estima, no obstante, que la sentencia Windsurfing Chiemsee¹⁴ no autoriza su aplicación más que en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento, a propósito de las indicaciones descriptivas incluidas en un signo. Sin embargo, en las pastillas litigiosas, ni los colores ni las formas geométricas pueden reputarse descriptivas del producto designado.

77. En todo caso, Henkel sostiene que ningún imperativo de disponibilidad se opone a la inscripción como marca de la combinación de forma y colores de las pastillas de detergente de que se trata. Por un lado, la forma es elegida a voluntad por el fabricante, respetando ciertas exigencias de carácter técnico. Por otro lado, el

78. Como he dicho más arriba, no es seguro que las consideraciones de interés público que aconsejan limitar el acceso al registro a determinados signos, para que queden a la entera disposición del conjunto de los operadores (imperativo de disponibilidad), puedan tenerse en cuenta en el marco del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento. La finalidad del motivo absoluto de denegación que esta norma contiene es vedar el acceso al registro de los signos que carezcan de carácter distintivo concreto, es decir, de aquellos que un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz no es capaz de identificar como indicaciones fiables de un origen empresarial. Existe, por supuesto, un interés público en evitar que ciertos operadores se apropien de formas tridimensionales, útiles desde un punto de vista estético o técnico, o que monopolicen algunos signos apropiados para describir el producto en sí, sus cualidades reales o supuestas y otras características, como su lugar de procedencia. De esas preocupaciones se encargan las letras c) y e) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento.

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

15 — Asunto C-383/99, Rec. p. I-6251.

79. Cabría, incluso, apreciar un interés público análogo en preservar, para el uso de todos, los signos habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, a los que la letra d) impide el acceso al registro.

80. Sin embargo, no parece que tamaño protección deba extenderse a los signos que, sin ser descriptivos, carecen, por otras razones, de carácter distintivo específico. No creo, que exista ningún interés general en mantener en el dominio público signos no adecuados para permitir reconocer el origen empresarial de los bienes o servicios que designan.

En efecto, cada una de las causas de denegación del registro debe analizarse a la luz del interés general concreto que la justifica.¹⁶

81. En la sentencia *Libertel*, antes citada, el Tribunal de Justicia ha admitido, en el ámbito del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, que autorizar el registro como marca de colores por sí solos, sin delimitación espacial, puede suponer que un reducido número de titulares agoten toda la paleta disponible. Esta situación de monopolio no sería compatible con un sistema de competencia no falseado, ya que daría lugar a una ventaja ilegítima.

16 — Véase la sentencia de 18 de junio de 2002, *Philips* (C-299/99, Rec. p. I-5475), apartado 77.

Tampoco se ajustaría al desarrollo económico y a la promoción del espíritu de empresa el que los operadores ya establecidos pudieran registrar para sí toda la escala cromática en detrimento de los nuevos.¹⁷

Estas consideraciones, basadas —como se reconoce en la propia sentencia— en el reducido número de colores que un consumidor medio puede, en la práctica, identificar, no parecen trasladables al régimen de las marcas constituidas por la forma del producto.¹⁸

82. Con tales premisas, no cabe entender que la queja de *Henkel* sea fundada. Estoy de acuerdo en que, en puridad, puede resultar anómalo invocar el imperativo de disponibilidad en el ámbito del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento, aspecto en el que discrepo parcialmente de la afirmación contenida en las sentencias impugnadas, de que «los motivos absolutos de denegación que figuran en el artículo 7, apartado 1, letras b) a e), del Reglamento n° 40/94 responden al interés del legislador

17 — Sentencia *Libertel*, citada en el punto 52 *supra*, apartado 54.

18 — En el acto de la vista, el representante de la Oficina sugirió una interpretación capaz de engarzar exigencias de disponibilidad en la letra b) del artículo 7, apartado 1. Se trataría de estimar que signos tales como las formas o los colores básicos no alcanzan un nivel mínimo de carácter distintivo, por lo que deben permanecer a la disposición de todos. No obstante —como confesó el propio representante—, esta tesis supone invertir las variables de la ecuación.

comunitario en evitar que se reconozcan a un operador derechos exclusivos que puedan obstaculizar la competencia en el mercado de los productos o servicios de que se trate». ¹⁹

No obstante, no admito que el juez de instancia haya hecho un uso inadecuado de esta herramienta de apreciación en sus sentencias. Más bien, al emplear la noción de forma que acude a la mente de modo natural, ha llevado a cabo el contraste del carácter distintivo con referencia a un concepto ideal modélico del producto o, si se prefiere, a su representación intuitiva, en vez de hacerlo con relación a los productos ya disponibles en el mercado.

83. Este modo de proceder resulta, como he explicado, particularmente pertinente cuando debe apreciarse la idoneidad para ser marcas de signos tridimensionales constituidos por la forma del producto. En tales supuestos, no existe término remoto de comparación en tanto no existe el producto.

84. No es, además, menos fiable o más subjetivo que, por ejemplo, la referencia al consumidor medio, cuya percepción supuesta se establece como patrón de apreciación del Tribunal de Justicia mediante un artificio jurídico. ²⁰ En fin, cuando se realiza de manera adecuada, es materialmente objetivable. En el caso de autos, es significativo que las recurrentes, que alegan que las formas de las pastillas de detergentes no eran habituales en el momento de la presentación de la solicitud, reconozcan que lo son ahora. Ésta es quizás la mejor prueba de la corrección del *test* efectuado.

85. Por lo tanto, tampoco esta última queja tiene visos de prosperar.

Costas

86. En virtud del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación con arreglo al artículo 118, la parte que pierda el proceso ha de ser condenada en costas. Por consiguiente, si se desestima, como propongo, la integridad de las quejas formuladas por las recurrentes en las diversas causas, procede condenarlas al pago de las costas del recurso.

20 — Ya que los datos fácticos —obtenidos, por ejemplo, mediante informes periciales o encuestas demoscópicas—, aunque legítimos (véase la sentencia *Windsurfing Chiemsee*, citada en el punto 76 *supra*, apartado 53), sólo poseen valor indiciario [véase la sentencia de 16 de julio de 1998, *Gut Springenheide y Tusky* (C-210/96, Rec. p. I-4657), apartados 31 a 36].

19 — Véase el punto 35 *supra*.

Conclusión

87. Al considerar que ninguna de las quejas presentadas es capaz de incidir sobre la validez de las sentencias impugnadas, sugiero al Tribunal de Justicia la desestimación del conjunto de los presentes recursos de casación, con la correlativa imposición de costas a las recurrentes.