

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PHILIPPE LÉGER

presentadas el 19 de mayo de 2004¹

1. El presente recurso de casación se ha suscitado en el marco de una solicitud de registro como marca comunitaria de un color por sí solo y ha sido interpuesto por la sociedad KWS Saat AG² contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 9 de octubre de 2002, KWS Saat/OAMI (Tonalidad de naranja).³ Mediante dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó parcialmente el recurso interpuesto por KWS contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI),⁴ dictada el 19 de abril de 2000 (asunto R 282/1999-2), relativa a la denegación de su solicitud de registro como marca comunitaria del color naranja por sí solo para productos y servicios relacionados principalmente con semillas agrícolas.⁵

2. Por tanto, el presente asunto va a llevar al Tribunal de Justicia a examinar de nuevo la cuestión del registro como marca de un color por sí solo, sobre la que ya se ha pronunciado, con posterioridad a la sentencia impugnada, en el marco de la Directiva

1 — Lengua original: francés.

2 — En lo sucesivo, «KWS».

3 — Asunto T-173/00, Rec. II-3843 (en lo sucesivo, «sentencia impugnada»).

4 — En lo sucesivo, «Oficina».

5 — En lo sucesivo, «resolución impugnada».

89/104/CEE del Consejo,⁶ en la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel,⁷ y que debe examinar asimismo en el asunto Heidelberg Bauchemie.⁸

I. Marco jurídico

3. Las normas materiales y de procedimiento relativas al registro de una marca comunitaria pertinentes en el presente asunto figuran en Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo.⁹

4. El artículo 4 del Reglamento define los signos que pueden constituir una marca comunitaria. Con arreglo a dicho artículo, se trata de «todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en parti-

6 — Directiva de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

7 — Asunto C-101/01, Rec. I-3793.

8 — Asunto C-49/02, pendiente ante el Tribunal de Justicia.

9 — Reglamento de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (DO 1993, L 11, p. 1), en su versión modificada.

cular 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».

5. El artículo 7, apartados 1 y 3, del Reglamento se refiere a los motivos de denegación absolutos y dispone:

«1. Se denegará el registro de:

[...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[...]

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.»

6. Los artículos 73 y 74 del Reglamento forman parte del Título IX, relativo a las disposiciones de procedimiento. El artículo 73, relativo a la motivación de las resoluciones, dispone que «las resoluciones de la Oficina se motivarán» y que «solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciar-se».

7. El artículo 74 del Reglamento establece, en su apartado 1, que «en el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes».

II. Hechos y procedimiento

8. El 17 de marzo de 1998, KWS solicitó a la Oficina el registro como marca comunitaria del color naranja por sí solo. Dicha solicitud se formalizó, en el espacio del formulario de solicitud de registro donde debe figurar la representación de la marca, mediante una superficie rectangular de color naranja y, en la parte prevista para incluir la descripción de ésta, mediante la mención «Naranja (HKS7)».

9. El registro de que se trata se solicitó para productos y servicios pertenecientes, los primeros, a las clases 7, 11 y 31 del Arreglo de Niza¹⁰ y, los segundos, a la clase 42 de dicho Arreglo. Dichos productos y servicios se corresponden con la siguiente descripción:

— «Instalaciones para el tratamiento de semillas, en particular para la limpieza, desinfección, mezcla, calibrado, tratamiento con sustancias activas, investigación de calidad y cribado» (clase 7);

— «Instalaciones de tratamiento para el secado de semillas» (clase 11);

— «Productos agrícolas, hortícolas, forestales» (comprendidos en la clase 31), y

— «Asesoramiento técnico y empresarial en el sector del cultivo de plantas, en particular del ramo de las semillas» (clase 42).

10. Mediante resolución de 25 de marzo de 1999, el examinador de la Oficina desestimó la solicitud de KWS, basándose en que el color naranja por sí solo carece de carácter distintivo respecto de los productos y servicios de que se trata, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento.

11. La Sala Segunda de Recurso de la Oficina, mediante la resolución impugnada de 19 de abril de 2000, desestimó el recurso interpuesto por KWS y confirmó que la solicitud de registro contraviene el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento.

12. El 28 de junio de 2000, KWS interpuso un recurso de anulación contra dicha resolución mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.

III. La sentencia impugnada

13. En apoyo de su recurso, KWS invocó dos motivos basados, el primero, en una vulneración del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento y, el segundo, en un incumplimiento de los artículos 73 y 74 de éste.

¹⁰ — Arreglo relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

A. *Sobre el primer motivo, basado en la vulneración del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento*

14. KWS alegó que los productores de semillas colorean sus productos para diferenciarlos de los de sus competidores, que los colores generalmente empleados son tonalidades de azul, amarillo o rojo, y no de naranja, y que el tono naranja cuyo registro solicita será, en consecuencia, inmediatamente percibido como una indicación de origen. Por tanto, a diferencia de lo establecido por la Sala de Recurso, no es necesario que dicho color permanezca disponible para los competidores, ya que es inhabitual en el sector de que se trata. En cuanto a las instalaciones para el tratamiento de semillas, KWS alegó que el color empleado habitualmente es el rojo y no el naranja, y que dichas instalaciones son distintas de las máquinas agrícolas en general.¹¹

15. En su apreciación, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en primer lugar, que «los colores o las combinaciones de colores podrán constituir una marca comunitaria en la medida en que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas».¹²

16. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia sostuvo que la aptitud general de un signo para constituir una marca no implica que los signos pertenecientes a esa categoría tengan necesariamente carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento, y que dicho carácter sólo puede ser apreciado, por un lado, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otro lado, en relación con la forma en que el público interesado percibe dicho signo.¹³

17. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia señaló que, si bien el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no distingue entre signos de naturaleza diferente, la «percepción del público interesado no es necesariamente la misma en el caso de un signo constituido únicamente por un color o una combinación de colores que en el caso de una marca denominativa o figurativa consistente en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, mientras que el público está acostumbrado a percibir inmediatamente las marcas denominativas o figurativas como signos identificadores del origen comercial del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto exterior del propio producto o cuando está constituido únicamente por un color o varios colores empleados para anunciar los servicios».¹⁴

11 — Sentencia impugnada, apartados 16 a 19.

12 — *Ibidem*, apartado 25.

13 — *Ibidem*, apartados 26 y 27.

14 — *Ibidem*, apartado 29.

18. El Tribunal de Primera Instancia señaló que, en el presente asunto, el público interesado es un público específico, que dispone de un nivel de conocimientos y de atención más elevados que el público en general, sin ser, no obstante, especialista en cada uno de los productos de que se trata.¹⁵

forma inmediata y con certeza los productos de la demandante de aquellos de otras empresas coloreados de otras tonalidades de naranja.

19. Por lo que respecta a los productos agrícolas, hortícolas y forestales comprendidos en la clase 31 y especialmente por lo que respecta a las semillas –producto invocado en particular por la demandante–, el Tribunal de Primera Instancia afirmó que el público pertinente puede percibir su coloración, por ser diferente de su color natural, como una indicación del origen, ya que su tamaño no permite colocar una marca denominativa o figurativa, y que dado que las semillas están destinadas a ser plantadas en tierra no se induce a pensar que el color cumple una función decorativa.¹⁶

34. Por otra parte, incluso en el supuesto de que este color no fuera habitual en algunas categorías de semillas, como las de maíz o remolacha a las que se refirió la demandante en la vista, hay que señalar que algunas empresas emplean también otros colores para indicar que las semillas han sido tratadas.

20. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia señaló:

35. A este respecto, debe recordarse que el público interesado dispone de un nivel de conocimientos específicos, como se ha destacado en el apartado 31 *supra*, como mínimo suficiente para no ignorar que los colores pueden servir, entre otras cosas, para indicar que las semillas han sido tratadas. Por tanto, como puso de relieve la Sala de Recurso, el público interesado no va a considerar el color solicitado como una indicación del origen comercial de las semillas de que se trata.

«33. No obstante, tal y como declaró la Sala de Recurso en el apartado 18 de la resolución impugnada, no es infrecuente en estos productos la utilización de colores, incluida la tonalidad naranja solicitada o tonalidades similares. Por ello, el signo solicitado no va a permitir al público interesado distinguir de

36. Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de la demandante según la cual el color solicitado, por lo que respecta a sus productos, no tiene ninguna función técnica a efectos de preparar las semillas.

¹⁵ — *Ibidem*, apartado 31.

¹⁶ — *Ibidem*, apartado 32.

37. En efecto, habida cuenta de la utilización de colores en general con fines técnicos en el sector afectado, el público interesado no puede descartar de entrada la posibilidad de que el naranja sea, ó pueda ser, utilizado para indicar que las semillas han sido tratadas. Por tanto, si no ha sido advertido previamente, el público interesado no puede deducir que el naranja representa la indicación del origen comercial de las semillas.

38. Por otra parte, la solicitud de marca no se limita a las semillas de remolachas azucareras y de maíz y, por lo tanto, debe ser apreciada en relación con las semillas en general, categoría mencionada como ejemplo de los productos agrícolas de que se trata en la solicitud de marca, y no en relación con las semillas de una especie en particular designada específicamente.»

21. Con respecto a las instalaciones para el tratamiento comprendidas en las clases 7 y 11, el Tribunal de Primera Instancia consideró que estos productos pertenecen a la categoría general de las máquinas agrícolas, que la demandante no ha alegado ningún elemento que permita acreditar que dichas instalaciones pertenecen a una categoría específica de máquinas en la que algunos colores no se utilicen comúnmente y que el público interesado es, en consecuencia, el consumidor medio del conjunto de máquinas agrícolas.¹⁷

22. De ello el Tribunal de Primera Instancia dedujo lo siguiente:

«40. A la luz de estas consideraciones, la Sala de Recurso declaró acertadamente en el apartado 21 de la resolución impugnada que no es infrecuente encontrar máquinas de este color o de una tonalidad semejante. Hay que señalar que, en la medida en que su empleo es habitual, el naranja no va a permitir al público interesado distinguir de forma inmediata y con certeza las instalaciones de la demandante de las máquinas pintadas con tonalidades similares de naranja que tienen un origen comercial distinto. Por todo ello, el público interesado percibirá el color solicitado más bien como un simple elemento del acabado de los productos de que se trata.»

23. En relación con los servicios, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en primer lugar, que un color no se aplica al servicio en sí mismo, que por naturaleza es incoloro, y no le aporta ningún valor sustancial, de modo que el público interesado podrá distinguir el uso de un color como mero elemento decorativo de su uso como indicador del origen comercial del servicio.¹⁸ En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia consideró que, en la medida en que no se ha acreditado que cumple otras funciones, puede ser memorizado fácilmente y de inmediato por el público interesado como signo distintivo de los servicios designados. Por último, estimó que al corresponderse dicho color con una tonali-

17 — Sentencia impugnada, apartado 39.

18 — Sentencia impugnada, apartado 42.

dad específica, quedan disponibles numerosos colores para servicios idénticos o similares. De ello el Tribunal de Primera Instancia dedujo que el color de que se trata es apropiado para permitir al público interesado distinguir los servicios en cuestión de aquellos que tienen otro origen comercial.¹⁹

24. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento debe estimarse en relación con los servicios y desestimarse en relación con el conjunto de productos.

B. Sobre el segundo motivo, basado en la infracción de los artículos 73 y 74 del Reglamento

25. El Tribunal de Primera Instancia presentó del modo siguiente las alegaciones de la demandante:

«48. La demandante subraya que el artículo 73 del Reglamento 40/94 obliga a la Oficina a motivar sus resoluciones. Con esta exigencia se pretende obligar a la Administración a preparar cuidadosamente su resolución mediante la indagación de los hechos.

49. La demandante alega que no recibió comunicación de los documentos en los que se basó la Oficina para adoptar su resolución, lo cual le impide comprobar la pertinencia de las indagaciones emprendidas por ésta, entender el razonamiento y la fundamentación de la resolución y, eventualmente, oponerse a las conclusiones a las que se llega. Por todo ello, la demandante considera que ha sido privada de su derecho a ser oída y de la posibilidad de limitar la lista de productos y servicios contenida en la solicitud.

50. Además, según la demandante, toda resolución, conforme al artículo 74, apartado 1, del Reglamento 40/94, debe basarse en hechos concretos. En el caso de autos, la existencia de resoluciones análogas a la resolución impugnada no exime de la obligación de motivación en el asunto que nos ocupa.»

26. En su apreciación, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en primer lugar, que la obligación de motivación de las resoluciones de la Oficina está consagrada en el artículo 73, primera frase, del Reglamento y que dicha motivación debe permitir conocer, en su caso, los motivos de denegación de la solicitud de registro y oponerse debidamente a la resolución impugnada.²⁰ El Tribunal de Primera Instancia consideró que la resolución impugnada contenía todos los elementos necesarios para que la demandante pudiera entenderla e impugnar su legalidad.²¹

20 — Sentencia impugnada, apartados 54 y 55.

21 — *Ibidem*, apartado 56.

19 — *Ibidem*, apartado 46.

27. En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia indicó que, conforme al artículo 73 del Reglamento, las resoluciones de la Oficina solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse. Sin embargo, estimó que los documentos que no habían sido comunicados a la demandante no eran indispensables para que ésta entendiera la resolución impugnada y pudiera ejercer, eventualmente, el derecho a limitar la lista de los productos y servicios designados. El Tribunal de Primera Instancia declaró que la demandante, habida cuenta de la motivación del recurso interpuesto ante la Sala de Recurso, conocía, en esencia, las alegaciones y los elementos que iban a ser examinados por dicha Sala para anular o confirmar la resolución del examinador y que, por tanto, tuvo la posibilidad de expresar su opinión al respecto. De ello el Tribunal de Primera Instancia dedujo que la Sala de Recurso no había infringido el artículo 73 del Reglamento.²²

28. Por último, por cuanto se refiere a la obligación de la Oficina de examinar de oficio los hechos, conforme al artículo 74, apartado 1, del Reglamento, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Sala de Recurso examinó y tuvo en cuenta diversos hechos pertinentes para apreciar el carácter distintivo del signo con respecto a los productos y servicios contemplados en la solicitud de registro.²³

29. En conclusión, el Tribunal de Primera Instancia anuló la resolución impugnada en lo que se refiere a los servicios comprendidos en la clase 42 y desestimó el recurso en todo lo demás.

²² — *Ibidem*, apartados 58 y 59.

²³ — *Ibidem*, apartado 60.

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

30. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de diciembre de 2002, KWS interpuso un recurso de casación contra la sentencia impugnada. La Oficina remitió su escrito de contestación al Tribunal de Justicia el 3 de marzo de 2003. No se consideró necesaria la presentación de los escritos de réplica y dúplica, con arreglo al artículo 117 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. No obstante, se oyeron las observaciones orales de las partes en la vista de 4 de marzo de 2004. Durante dicha vista, las partes pudieron pronunciarse sobre las consecuencias que han de extraerse, en el marco del presente recurso de casación, de la sentencia *Libertel*, antes citada.

31. KWS solicita al Tribunal de justicia que:

— Anule la sentencia impugnada en la medida en que desestima su recurso.

— Anule la resolución impugnada en la medida en que no haya sido ya anulada por la sentencia impugnada, y

— condene en costas a la demandada.

A. Sobre la vulneración de la obligación de motivación

32. La Oficina, indicando en su escrito de contestación²⁴ que el Tribunal de Primera Instancia debería haber desestimado el recurso asimismo en lo que se refiere a los servicios, no se ha adherido a la casación y solicita al Tribunal de Justicia que:

1. Alegaciones de las partes

— Desestime el recurso de casación y

34. En el marco de este motivo, KWS reprocha al Tribunal de Primera Instancia, por una parte, que haya incumplido lo dispuesto en el artículo 73, primera frase, del Reglamento, según el cual las resoluciones de la Oficina se motivarán. KWS alega que, en virtud de dicha obligación, la Oficina no debe limitarse a indicar los motivos de manera meramente formal, sino que debe analizar el contenido de todos los elementos pertinentes. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia subestimó el alcance de dicha obligación. Según KWS, la resolución impugnada cuestionaba el derecho fundamental de la propiedad industrial e intelectual, de modo que la demandante tenía un gran interés en que los motivos de la resolución fueran comprensibles y el contexto de ésta no le facilitaba ninguna indicación. Ahora bien, por cuanto se refiere a las semillas, KWS expone que la Oficina basó la resolución únicamente en una información extraída del sitio Internet de un fabricante de colorantes para semillas, lo que resulta insuficiente para negar el carácter distintivo del color de que se trata, y sin tener en cuenta los pasajes en dicho sitio que eran favorables al registro. Asimismo, por lo que se refiere al color de las máquinas, la Oficina llevó a cabo una mera afirmación, sin ninguna constatación de hecho.

— condene en costas a la demandante.

V. Sobre el recurso de casación

33. En apoyo de su recurso de casación, la demandante invoca varios motivos basados en la vulneración, en primer lugar, de la obligación de motivación; en segundo lugar, del derecho a ser oído; en tercer lugar, del artículo 74 del Reglamento, relativo al examen de oficio de los hechos y, en cuarto lugar, del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento. Examinaré cada uno de estos motivos en el orden en que los he citado.

35. Por otra parte, KWS reprocha asimismo al Tribunal de Primera Instancia que él

24 — Apartado 9.

mismo haya violado su obligación de motivación. En consecuencia, critica que no haya motivado su afirmación, en el apartado 56 de la sentencia impugnada, según la cual la resolución impugnada permitía a la demandante conocer los motivos de desestimación de su solicitud.

indica en el recurso de casación de la demandante, sino en el artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia, que dispone que las sentencias serán motivadas, y que resulta aplicable al Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 53 de dicho Estatuto.

36. La Oficina sostiene, con carácter principal, que dichos motivos, como el resto de los motivos relativos al procedimiento, son inadmisibles porque tienden exclusivamente a obtener un nuevo examen de la solicitud presentada ante el Tribunal de Primera Instancia. Con carácter subsidiario, la Oficina expone que éstos carecen de fundamento porque la sentencia impugnada está suficientemente motivada y el Tribunal de Primera Instancia estimó correctamente que la resolución impugnada contenía las consideraciones sustanciales en las que ésta se basa.

38. En el marco de dicho motivo, la demandante reprocha al Tribunal de Primera Instancia que no haya motivado la afirmación, que figura en el apartado 56 de la sentencia impugnada, según la cual «la demandante dispuso de los elementos necesarios para entender la resolución e impugnar su legalidad ante el órgano jurisdiccional comunitario». Dicha imputación carece de fundamento. En efecto, basta con remitirse a dicho apartado para comprobar que el Tribunal de Primera Instancia precedió dicha afirmación de un resumen del contenido de la resolución impugnada y explicó por qué consideraba que los elementos así reproducidos de dicha resolución son suficientes para permitir a la demandante conocer los motivos de la desestimación de su solicitud de registro para cada una de las categorías de productos y servicios contemplados en dicha solicitud.

2. Apreciación

37. Las alegaciones expuestas por la demandante sobre el motivo basado en la infracción de la obligación de motivación se dividen, en realidad, en dos motivos distintos. En primer lugar, por cuanto se refiere a la alegación según la cual el propio Tribunal de Primera Instancia incumplió la obligación de motivación de la sentencia impugnada, ésta atañe a la exigencia formal de motivación de dicha sentencia y se basa no en el artículo 73, primera frase, del Reglamento, como se

39. En un segundo motivo, KWS reprocha, además, al Tribunal de Primera Instancia haber incurrido en un error de Derecho al declarar, en la sentencia impugnada, que la resolución impugnada estaba suficientemente motivada. Es jurisprudencia consolidada que la apreciación por el Tribunal de

Primera Instancia del alcance del deber de motivación de la resolución impugnada ante él constituye una cuestión de Derecho sujeta al control del Tribunal de Justicia en el contexto de un recurso de casación.²⁵ Sin embargo, al igual que la Oficina, considero que dicha imputación también carece de fundamento.

motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.²⁶

40. Procede recordar que, a tenor del artículo 73, primera frase, del Reglamento, «las resoluciones de la Oficina se motivarán». De este modo, dicho artículo traslada a la Oficina la obligación de motivación exigida en el artículo 253 CE para cualquier acto normativo de Derecho comunitario. No encuentro razones para pensar que el alcance de la obligación de motivación de este modo establecida en el artículo 73 del Reglamento deba tener un alcance diferente del consagrado en el artículo 253 CE. A este respecto, según jurisprudencia reiterada, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la

41. En el supuesto de una resolución de la Oficina relativa a la denegación de una solicitud de registro, el cumplimiento de los requisitos antes indicados exige que dicha resolución exponga claramente el o los motivos de denegación, establecidos en el Reglamento, en los que se basa la resolución, así como las razones por las que dicho o dichos motivos se aplican a cada una de las categorías de productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca. La cuestión de si las razones expuestas de este modo son suficientes para satisfacer el doble objetivo de la obligación de motivación, es decir, permitir al solicitante conocer las justificaciones de la denegación de su solicitud y al juez comunitario ejercer su control de legalidad, debe apreciarse en función de las circunstancias específicas del asunto de que se trate, en particular a la vista del intercambio de correspondencia entre el solicitante y la Oficina, de la marca de que se trate, así como de los productos y servicios para los que se solicita el registro. A la vista de dichas consideraciones ha de examinarse si, en el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia consideró correctamente que la resolución impugnada no vulnera la obligación de motivación exigida en el artículo 73 del Reglamento.

25 — Sentencias de 20 de febrero de 1997, Comisión/Daffix (C-166/95 P, Rec. p. I-983), apartados 24 y 33 a 38, y de 20 de noviembre de 1997, Comisión/V (C-188/96 P, Rec. p. I-6561), apartado 24.

26 — Sentencias de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink's France (C-367/95 P, Rec. p. I-1719), apartado 63, y de 30 de marzo de 2000, VBA/Florimex y otros (C-265/97 P, Rec. p. I-2061), apartado 93.

42. Del examen de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso señaló que la solicitud de registro contraviene el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento.²⁷ Asimismo, la Sala de Recurso expuso los motivos por los que resulta aplicable en el presente asunto dicho motivo de denegación absoluto. En primer lugar, la Sala de Recurso hace referencia a consideraciones de carácter general. Por una parte, un color por sí solo no tiene carácter distintivo, a menos que se acredite que ha adquirido dicho carácter mediante el uso y, por otra parte, los colores deben permanecer a disposición de todas las empresas. En consecuencia, según la Sala de Recurso, únicamente en determinadas circunstancias cabe reconocer a un color por sí solo un carácter distintivo en sí mismo.²⁸

43. Además, la Sala de Recurso señaló por qué dichas circunstancias específicas no concurren en el presente asunto, habida cuenta de los productos a los que afecta la solicitud de registro. De este modo, el color de que se trata, que es por naturaleza un «color básico» que se encuentra con frecuencia tal como se solicita o en tonalidades muy cercanas no tiene nada de inhabitual por lo que se refiere a estos productos.²⁹ La Sala de Recurso precisó, por cuanto respecta a las semillas, que, después de un determinado tiempo, los productores de semillas colorean este tipo de productos para indicar que han sido tratados, y citó como ejemplo un extracto de un texto que aparecía en el sitio Internet de un fabricante de colorantes para semillas. La Sala de Recurso explicó que

los colores utilizados en dicho sector incluyen también el naranja y que, a la vista de tales consideraciones, la clientela pertinente percibiría dicho color como una indicación, no del origen del producto, sino de que tales semillas han sido objeto de un tratamiento.³⁰ En lo que atañe a las instalaciones de tratamiento de semillas, la Sala de Recurso señaló que, como el examinador había comprobado, no es infrecuente encontrar máquinas que tienen este color.³¹

44. Por último, la Sala de Recurso señaló que los competidores tienen un interés en poder utilizar asimismo dicho color, que las decisiones de las autoridades alemanas competentes en la materia, invocadas por la demandante, no vinculan a la Oficina y que ésta no ha alegado que el color de que se trata haya adquirido un carácter distintivo a través del uso.³²

45. A la vista de todos estos elementos, considero que la motivación de la resolución impugnada era suficiente para permitir a la demandante entender las razones de carácter jurídico y fáctico de la desestimación de su solicitud de registro del color naranja por sí solo para cada una de las categorías de productos de que se trata y al Tribunal de Primera Instancia ejercer su control de legalidad de dicha resolución. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia no ha

27 — Apartado 25.

28 — Apartado 14.

29 — Apartados 16 y 17.

30 — Apartados 18 a 20.

31 — Apartado 21.

32 — Apartados 22 a 24.

incurrido en ningún error de Derecho al estimar que la motivación de la resolución impugnada era conforme a las exigencias del artículo 73 del Reglamento.

46. Por este motivo, considero que los motivos basados en la infracción de la obligación de motivación deben desestimarse por infundados.

B. Sobre la vulneración del derecho a ser oído

1. Alegaciones de las partes

47. KWS sostiene que, en el presente asunto, la Sala de Recurso basó la resolución impugnada en un solo documento, a saber; un extracto que aparecía en el sitio Internet de un fabricante de colorantes para semillas y que dicho elemento se mencionó por primera vez en dicha resolución. Por consiguiente, la Sala de Recurso vulneró el derecho a ser oído. Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia no señaló dicha vulneración y tuvo en cuenta exclusivamente la cuestión de si los documentos eran indispensables para la comprensión de la resolución impugnada. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia consideró erróneamente que la demandante conocía básicamente los elementos que iban a ser examinados por la Sala de Recurso y que tenía, por tanto, la posibilidad de expresar su opinión al respecto. Por ello, el Tribunal de Primera

Instancia incumplió la norma según la cual la autoridad que adopta la resolución controvertida debe dar al interesado la posibilidad de pronunciarse sobre todos los factores que pueden influir en el contenido de dicha resolución y que, para que exista vulneración del derecho a ser oído, basta con que una resolución diferente hubiera sido meramente posible de no producirse dicha vulneración.

48. KWS sostiene asimismo que, si se le hubiera comunicado dicho documento, habría podido presentar sus observaciones sobre su contenido. En particular, habría podido indicar que, en dicho sitio Internet, se explicaba que la coloración de las semillas se percibe como una indicación del origen.

49. Además, el Tribunal de Primera Instancia no reprodujo dichas alegaciones en la sentencia impugnada, de modo que él mismo vulneró el derecho a ser oído. La demandante sostiene que tales vulneraciones de la Sala de Recurso y del Tribunal de Primera Instancia le privaron de la posibilidad de limitar a las semillas la lista de los productos contemplados en su solicitud de registro y de conseguir, de este modo, que se estimara dicha solicitud.

50. La Oficina señala en su contestación que el Tribunal de Primera Instancia no vulneró el derecho de la demandante a ser oída porque ésta pudo presentar todas sus alegaciones, en particular en su escrito de réplica. Asimismo, la Oficina afirma que la referencia, en la resolución impugnada, al sitio

Internet de un fabricante de colorantes para las semillas no constituye la motivación de dicha resolución, sino únicamente un elemento destinado a corroborarla. Además, la resolución impugnada no habría sido diferente si la demandante hubiera reducido la lista de los productos contemplados en su solicitud de registro.

2. Apreciación

51. Las alegaciones formuladas por la demandante en el marco del motivo basado en la vulneración del derecho a ser oído se dividen asimismo en dos motivos diferentes.

52. En primer lugar, por cuanto respecta a la imputación según la cual el propio Tribunal de Primera Instancia vulneró el derecho de la demandante a ser oída, ésta tiene por objeto que se declare que el Tribunal de Primera Instancia, en el marco del procedimiento jurisdiccional, no respetó el derecho de defensa de la demandante. Dicho motivo tampoco se basa en el artículo 73, segunda frase, del Reglamento, sino en el principio fundamental del Derecho comunitario de respeto del derecho de defensa, el cual exige que toda persona parte en un procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia pueda comunicar los elementos pertinentes para la defensa de sus intereses. En el marco de este motivo, la demandante reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber reproducido, en la sentencia impugnada, sus alegaciones relativas a la falta de comunicación previa del contenido del sitio Internet de que se trata.

53. Ha de recordarse que, según la jurisprudencia, el derecho a ser oído en un proceso jurisdiccional no implica que el juez deba incluir íntegramente en su decisión todas las alegaciones de las partes.³³ Corresponde al juez conocer las alegaciones y, una vez apreciados los elementos probatorios, pronunciarse sobre las pretensiones de las partes y motivar su decisión.³⁴ En el presente asunto, del examen de la sentencia impugnada se desprende que, si bien el Tribunal de Primera Instancia no reprodujo de manera pormenorizada las alegaciones de que se trata, sí incluyó en dicha sentencia un resumen de éstas³⁵ y respondió de manera motivada a los apartados 58 y 59. En consecuencia, el motivo basado en la vulneración por el Tribunal de Primera Instancia del derecho de la demandante a ser oída durante el procedimiento jurisdiccional carece de fundamento.

54. A continuación, en el marco de un segundo motivo, se reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber incurrido en un error de Derecho al haber declarado que la Sala de Recurso no había vulnerado el derecho de la demandante a ser oída. En consecuencia, por dicha razón, el Tribunal de Primera Instancia incumplió la obligación que corresponde a la Oficina con arreglo al artículo 73, segunda frase, del Reglamento. Procede recordar que la cuestión de si el

33 — Sentencia de 10 de diciembre de 1998, Schröder y otros/ Comisión (C-221/97 P, Rec. p. I-8255), apartado 24.

34 — *Idem*.

35 — Ha de recordarse que el Tribunal de Primera Instancia resumió del siguiente modo las alegaciones de la demandante: «la demandante alega que no recibió comunicación de los documentos en los que se basó la Oficina para adoptar su resolución, lo cual le impide comprobar la pertinencia de las indagaciones emprendidas por ésta, entender el razonamiento y la fundamentación de la resolución y, eventualmente, oponerse a las conclusiones a las que se llega. Por todo ello, la demandante considera que ha sido privada de su derecho a ser oída y de la posibilidad de limitar la lista de productos y servicios contenida en la solicitud» (apartado 49 de la sentencia impugnada).

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente los principios del derecho de defensa y, en particular, el del derecho a ser oído constituye una cuestión de Derecho de la que incumbe conocer al Tribunal de Justicia al examinar un recurso de casación.³⁶

55. En virtud del artículo 73, frase segunda, del Reglamento, las resoluciones de la Oficina «solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse». Por tanto, dicho artículo consagra, en el marco del procedimiento aplicable ante la Oficina, el principio fundamental de Derecho comunitario según el cual el derecho de defensa debe respetarse en todo procedimiento, incluso de carácter administrativo.³⁷ A este respecto, ha de recordarse que el legislador ha hecho referencia a este principio no sólo con carácter general en el artículo 73 del Reglamento, sino también en las disposiciones relativas a cada una de las etapas que pueden dar lugar a una resolución contraria a los intereses de un operador económico, tanto en el Reglamento, como en las normas adoptadas para su aplicación.³⁸ De este modo, dicho principio se menciona, en particular, en las disposiciones relativas al examen de los motivos de denegación absolutos³⁹ y en las relativas especialmente

al procedimiento aplicable ante las Salas de Recurso.⁴⁰

56. En virtud de dicho principio, las Salas de Recurso sólo pueden basar sus resoluciones de denegación de registro de una marca en elementos de hecho o de Derecho sobre los que el demandante haya podido formular sus observaciones.⁴¹ Cabe estimar que tal es el caso de los elementos de hecho y de Derecho que constituyen la motivación de la resolución del examinador que se impugna ante la Sala de Recurso. En efecto, en principio, dichos elementos debieron ser presentados al demandante por el propio examinador para que presentara sus observaciones y el solicitante pudo impugnarlos de nuevo en el marco de su recurso ante dicha Sala. Asimismo, no cabe interpretar que el artículo 73 del Reglamento exige a la Oficina que recabe previamente las observaciones del solicitante sobre los elementos de hecho y de Derecho que éste ha expuesto en su intercambio de correspondencia con el examinador o en su recurso contra la decisión adoptada por éste.⁴² Por el contrario, cuando la Sala de Recurso resuelve, con arreglo al artículo 74 del Reglamento, recabar de oficio los elementos de hecho que deben fundamentar su resolución rela-

36 — Sentencia de 21 de septiembre de 2000, *Mediocurso/ Comisión* (C-462/98 P, Rec. p. I-7183), apartado 35.

37 — Sentencias de 7 de junio de 1983, *Musique Diffusion française y otros/Comisión* (asuntos acumulados 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825), apartado 9, y de 24 de octubre de 1996, *Comisión/Lisrestal y otros* (C-32/95 P, Rec. p. I-5373), apartado 21.

38 — Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1).

39 — Artículo 38, apartado 3, del Reglamento y regla 11 que figura en el Reglamento n° 2868/95.

40 — Artículo 61, apartado 2, del Reglamento.

41 — Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de junio de 2002, *Hershey Foods/OAMI (Kiss Device with plume)* (T-198/00, Rec. p. II-2567), apartado 25, y de 3 de diciembre de 2003, *Audi/OAMI* (T-16/02, Rec. p. I-5167), apartados 71 y 75.

42 — En la sentencia *Hershey Foods/OAMI (Kiss Device with plume)*, antes citada, el Tribunal de Primera Instancia declaró, a este respecto, que la Sala de Recurso podía, al examinar un recurso interpuesto contra la decisión del examinador, utilizar todas las menciones incluidas en el formulario de la solicitud de marca, sin dar previamente al demandante la posibilidad de pronunciarse sobre éstas (apartado 20).

tiva a la desestimación de una solicitud de registro de una marca y que, en su caso, no aparecen en la resolución del examinador ni en los escritos del solicitante, debe comunicárselos obligatoriamente para que éste pueda presentar sus observaciones.

57. En el presente asunto, de los documentos obrantes en autos resulta que la Sala de Recurso no comunicó a la solicitante el resultado de las indagaciones que había efectuado sobre la utilización del color de que se trata en relación con los productos afectados, a las que se hace referencia en la resolución impugnada, ni el contenido del sitio Internet del fabricante de colorantes del que citó un extracto en dicha resolución. Sin embargo, considero que no se trata de una vulneración del derecho de defensa que debería haber llevado al Tribunal de Primera Instancia a declarar la anulación de la resolución impugnada.

58. En efecto, como se desprende del artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el motivo basado en irregularidades del procedimiento sólo podrá declararse fundado si la irregularidad de que se trate ha lesionado los intereses de la parte recurrente. En consecuencia, es necesario, para que exista vulneración del derecho de defensa, que, de no haberse producido una irregularidad cometida por la autoridad administrativa, el procedimiento hubiera podido resolverse de modo distinto.⁴³ De no ser así, incumbe a la parte demandante

acreditar que, de no haberse producido tal irregularidad, habría podido defenderse mejor.⁴⁴

59. Ahora bien, considero que dichos requisitos no concurren en el presente asunto. Por cuanto se refiere, en primer lugar, a las indagaciones mencionadas por la Sala de Recurso en la resolución impugnada, es cierto que contradicen las afirmaciones de la demandante, según las cuales el color de que se trata no es utilizado por sus competidores para colorear los productos de que se trata.⁴⁵ Sin embargo, la afirmación según la cual el color naranja se utilizaba ya de forma efectiva para dichos productos no constituye un elemento necesario de la motivación de la desestimación de la solicitud de registro. Como he señalado, la Sala de Recurso, al reproducir a este respecto la resolución del examinador, estimó que el color de que se trata no tenía un carácter distintivo respecto de los productos afectados porque un color por sí solo carece, en principio, de dicho carácter y el color naranja es un color muy corriente. Asimismo, la Sala de Recurso señaló que las semillas se colorean habitualmente con un color diferente del suyo natural, en particular para indicar que han sido tratadas, de modo que su coloración no se percibe como una indicación del origen y es frecuente encontrar máquinas de color naranja o de una tonalidad parecida. Por último, la Sala de

43 — Sentencias de 10 de julio de 1980, *Distillers Company/ Comisión* (30/78, Rec. p. 2229), apartado 26, y de 2 de octubre de 2003, *Thyssen Stahl/Comisión* (C-194/99 P, Rec. p. I-10821), apartado 31.

44 — Sentencias de 8 de julio de 1999, *Hercules Chemicals/ Comisión* (C-51/92 P, Rec. p. I-4235), apartado 81, y de 15 de octubre de 2002, *Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/ Comisión* (asuntos acumulados C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P y C-254/99 P, Rec. p. I-8375), apartado 318.

45 — Véanse los motivos del recurso interpuesto por la demandante contra la resolución del examinador (apartado 8 de la resolución impugnada).

Recurso explicó que los competidores de la demandante pueden tener un interés en utilizar también dicho color.

motivo la resolución de la Sala de Recurso habría podido ser distinta si dicha solicitud hubiera sido presentada exclusivamente para semillas. En efecto, los motivos de desestimación considerados por dicha Sala se refieren, concretamente, a las semillas.

60. Como veremos en el marco del examen del último motivo del recurso de casación, dichas consideraciones bastan para justificar la desestimación de la solicitud de registro. Por consiguiente, la afirmación según la cual el color naranja se utilizaba asimismo para colorear semillas e instalaciones de tratamiento de éstas sólo sirve para confirmar la conclusión de que dicho color no es percibido por el público pertinente como una indicación del origen de los productos de la demandante.

63. De ello se deduce que el Tribunal de Primera Instancia pudo estimar, sin incumplir el artículo 73 del Reglamento, que el derecho de defensa de la demandante no había sido vulnerado de un modo que justificara la anulación de la resolución impugnada porque, por una parte, la demandante conocía ya los motivos de desestimación de su solicitud, que aparecían fundamentalmente en la resolución del examinador o en su recurso y, por otra parte, la falta de comunicación previa de los documentos controvertidos no perjudicó la defensa de sus intereses. A la vista de tales consideraciones, estimo que los motivos basados en la vulneración del derecho a ser oído carecen de fundamento.

61. Además, por lo que respecta al contenido del sitio Internet mencionado en la resolución impugnada, éste no hace más que confirmar las alegaciones formuladas por la propia demandante en apoyo de su recurso contra la resolución del examinador; a saber, que los productores de semillas colorean sus productos.⁴⁶

C. Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 74 del Reglamento, relativo al examen de oficio de los hechos

62. En cualquier caso, la demandante no justifica que la comunicación previa de tales documentos habría podido llevarla a limitar la lista de los productos a que se refiere su solicitud de registro ni, sobre todo, por qué

64. KWS sostiene que el Tribunal de Primera Instancia, al limitarse a señalar que la Sala de Recurso «examinó y tuvo en cuenta diversos hechos pertinentes», incumplió la exigencia prevista en el artículo 74 del Reglamento, a tenor del cual la «Oficina procederá al examen de oficio de los hechos». Por tanto, según la demandante,

⁴⁶ — *Idem*.

no se trata de saber si se han examinado los hechos, sino si este examen ha sido completo. Dicho examen debería permitir a la Oficina comprobar con certeza si existen o no motivos de denegación con arreglo al artículo 7 del Reglamento, ya que la resolución de registrar o no un signo como marca dimana de una competencia reglada y no de una facultad discrecional.

65. Pues bien, en el presente asunto, pese a que la resolución impugnada hace referencia a las «indagaciones de la Sala», dicha resolución reenvía al sitio Internet de un fabricante de colorantes exclusivamente por lo que se refiere a las semillas, lo que no basta para justificar la denegación. Dicho reenvío justifica aún menos dicha denegación puesto que la página de Internet controvertida es la de una empresa estadounidense y no se ha acreditado que las prácticas vigentes en el mercado estadounidense puedan constituir una prueba pertinente respecto de las que se observan en la Comunidad. Por último, al estar redactada dicha página de Internet en lengua inglesa, no resulta evidente ni se ha acreditado que el público pertinente en la Comunidad haya podido tener conocimiento de ella.

66. Al igual que la Oficina, considero que este motivo es inadmisibles. En efecto, con su alegación basada en una vulneración del artículo 74 del Reglamento y al afirmar que un examen más exhaustivo de los hechos pertinentes habría llevado a la Oficina a estimar su solicitud de registro, la demandante pretende, en realidad, cuestionar la apreciación de los hechos llevada a cabo por la Sala de Recurso y posteriormente por el

Tribunal de Primera Instancia. Pues bien, es jurisprudencia reiterada que, en virtud de los artículos 225 CE y 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia, un recurso de casación no puede fundarse más que en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas, excluyendo cualquier apreciación de hecho.⁴⁷

D. Sobre la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento

1. Alegaciones de las partes

67. KWS recuerda que su solicitud de registro ha sido desestimada por la Oficina y por el Tribunal de Primera Instancia exclusivamente sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento, a tenor del cual no pueden registrarse las marcas que carecen de carácter distintivo.

68. KWS señala que, según la jurisprudencia, una marca tiene un carácter distintivo cuando puede considerarse como una indicación del origen, que, para ello, basta con una mera aptitud de la marca para dicho uso, que la apreciación debe realizarse teniendo en cuenta los productos y servicios de que se trate y no de forma abstracta, que deben tomarse en consideración todas las circuns-

⁴⁷ — Véase, en particular, la sentencia VBA/Florimex y otros, antes citada, apartado 138.

tancias del supuesto concreto y, especialmente, su uso, y, por último, que es preciso hacer referencia a los sectores concretamente interesados.

69. KWS reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber incumplido dichos principios en la medida en que, por una parte, estableció un criterio más estricto para las marcas de color que para el resto de las marcas y, por otra parte, se basó en su propia concepción y no en la de los sectores interesados, y, por último, interpretó erróneamente el criterio del carácter distintivo.

70. Por tanto, según la demandante, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error al señalar que, en el caso de un color, la percepción del público pertinente «no es necesariamente la misma [...] que en el caso de una marca denominativa o figurativa consistente en un signo independiente del aspecto de los productos que designa». ⁴⁸ Además, el Tribunal de Primera Instancia estimó erróneamente que el color de que se trata no tenía un carácter distintivo respecto de los productos afectados pese a que éstos se dirigen a una clientela especializada. Por cuanto respecta a los productos agrícolas, en particular las semillas, la demandante afirma que sólo ella utiliza el tono naranja controvertido para colorear sus productos. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia afirmó erróneamente que la utilización de otras tonalidades de colores por los competidores impide considerar la tonalidad de naranja controvertida como una indicación del origen. Dicha apreciación es

más incorrecta aún si se tiene en cuenta que en el sector interesado no existe una utilización uniforme de los colores. Por lo que se refiere a las instalaciones de tratamiento de las semillas, se trata de máquinas especiales destinadas a empresas industriales y concebidas para ser colocadas en los talleres. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido asimismo en un error de apreciación al considerar que es habitual colorear tales máquinas y, en particular, de color naranja.

71. La Oficina sostiene que este motivo carece de fundamento.

2. Apreciación

72. En la sentencia *Libertel*, antes citada, el Tribunal de Justicia admitió que un color por sí solo puede constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva cuando, como en el presente asunto, puede ser designada con un código de identificación internacionalmente reconocido. ⁴⁹ Además, el Tribunal de Justicia señaló cuáles son los criterios con arreglo a los cuales ha de apreciarse, en cada caso concreto, si un color por sí solo puede presentar un carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva y, en consecuencia, ser registrado como marca para productos y servicios determinados.

48 — Sentencia impugnada, apartado 29.

49 — Apartados 27 a 42.

73. Habida cuenta de que los artículos 2 y 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva están formulados en términos comparables a los de los artículos 4 y 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en la sentencia *Libertel*, antes citada, puede trasladarse al Reglamento. Además, es sabido que la interpretación que el Tribunal de Justicia hace de una disposición de Derecho comunitario se limita a aclarar y a especificar el significado y el alcance de la disposición de que se trata, tal como ésta debe o habría debido entenderse y aplicarse desde el momento de su entrada en vigor.⁵⁰ El efecto retroactivo de la sentencia *Libertel*, antes citada, respecto de la interpretación de las disposiciones de la Directiva se aplica, *mutatis mutandis*, a las disposiciones correspondientes del Reglamento.

74. En mis conclusiones en los asuntos antes citados *Libertel* y *Heidelberger Bauchemie*, indiqué por qué considero que un color por sí solo no cumple los requisitos exigidos en el artículo 2 de la Directiva para poder ser considerado un signo que puede constituir una marca. Sin embargo, esta cuestión no es objeto de discusión en el marco del presente recurso de casación. Por tanto, no reproduciré los argumentos expuestos sobre dicho extremo y continuaré el examen del motivo basado en la vulneración del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la base de los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia *Libertel*, antes citada.

75. Procede, además, recordar que, según jurisprudencia reiterada, la función esencial de una marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.⁵¹ De ello se deduce que la Oficina, cuando se le presenta una solicitud de registro de una marca, debe verificar si ésta puede permitir al público pertinente saber que los productos o los servicios a que se refiere la solicitud de registro provienen de una empresa determinada. Por este motivo, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento dispone que se denegará el registro de las «marcas que carezcan de carácter distintivo». Asimismo, ha quedado acreditado que la cuestión de si la marca de que se trate puede tener un carácter distintivo debe apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otro lado, en relación con su percepción por parte del público pertinente.⁵²

76. En la sentencia *Libertel*, antes citada, el Tribunal de Justicia señaló que, cuando el público pertinente está constituido por el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que este consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las diferentes

50 — Véase, en particular, la sentencia de 20 de septiembre de 2001, *Grzelczyk* (C-184/99, Rec. p. I-6193), apartado 50.

51 — Sentencias de 29 de septiembre de 1998, *Canon* (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 28; de 4 de octubre de 2001, *Merz & Krell* (C-517/99, Rec. p. I-6959), apartado 22, y de 12 de febrero de 2004, *Henkel* (C-218/01, Rec. p. I-1725), apartado 30.

52 — Véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, *Libertel*, apartado 75 y *Henkel*, apartado 50.

marcas y que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. El Tribunal de Justicia afirmó que la percepción del público pertinente no es necesariamente la misma en el caso de un signo que consiste en un color por sí solo y en el caso de una marca denominativa o gráfica, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, según el Tribunal de Justicia, si bien el público está acostumbrado a percibir, inmediatamente, las marcas denominativas o gráficas como signos identificadores del origen del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del producto para el que se solicita el registro del signo como marca. Los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen de los productos sobre la base de su color o el de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, puesto que, en principio, un color por sí solo no se emplea, en la práctica comercial actual, como medio de identificación. Un color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa.⁵³

77. Por tanto, habida cuenta de estos elementos y a diferencia de lo que sostiene la demandante, el Tribunal de Primera Instancia no realizó una interpretación errónea del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento al señalar que, si bien esta disposición del Reglamento no distingue entre los signos de naturaleza diferente, no es menos cierto que la percepción del público interesado no es necesariamente la

misma en el caso de un color por sí solo que en el caso de un signo independiente del aspecto del producto que designa.⁵⁴

78. Asimismo, la imputación según la cual el Tribunal de Primera Instancia no apreció el carácter distintivo del color de que se trata en relación con el público interesado, como debía hacer, si bien teniendo en cuenta sus propios criterios, también carece de fundamento.

79. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia señaló que el público interesado es un público específico, que dispone de un nivel de conocimientos y de atención más elevados que el público en general, que, sin embargo, no es especialista en cada uno de los productos de que se trata ni un público no profesional.⁵⁵ Por cuanto se refiere a los productos agrícolas, hortícolas y forestales comprendidos en la clase 31, y más concretamente las semillas, el Tribunal de Primera Instancia estimó que dicho público puede percibir su coloración, por ser ésta diferente de su color natural, como una indicación del origen.⁵⁶ Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia consideró que, puesto que en estos productos no es infrecuente la utilización de colores, incluida la tonalidad naranja solicitada por la demandante, dicho color no va a permitir al público interesado distinguir los productos de la demandante de

54 — Sentencia impugnada, apartado 29.

55 — *Ibidem*, apartado 31.

56 — *Ibidem*, apartado 32.

53 — Sentencia Libertel, antes citada, apartados 63 a 65.

los de sus competidores.⁵⁷ El Tribunal de Primera Instancia añadió que, como dicho público dispone de un nivel de conocimientos específicos, de modo que no ignora que la coloración de las semillas pueden servir para indicar que éstas han sido tratadas, dicho público no percibirá el color de que se trata como una indicación del origen.⁵⁸

80. Asimismo, con respecto a las instalaciones para el tratamiento comprendidas en las clases 7 y 11, el Tribunal de Primera Instancia estimó que el público interesado está también constituido por el consumidor medio del conjunto de máquinas agrícolas y que, en la medida en que no es infrecuente ver máquinas de la tonalidad del color naranja de que se trata o de una tonalidad semejante, el público interesado percibirá dicho color como un simple elemento del acabado.⁵⁹

81. Por consiguiente, dichos motivos de la sentencia impugnada acreditan que el Tribunal de Primera Instancia apreció en función de la percepción del público interesado, definido en relación con cada una de las categorías de productos afectados por la solicitud de registro, si el color de que se trata puede tener un carácter distintivo.

82. Por último, la demandante no tiene, a mi juicio, motivos para reprochar al Tribunal de Primera Instancia haber incurrido en un error de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento, por haber conside-

rado que el color de que se trata no presenta un carácter distintivo para los productos contemplados en la solicitud de registro.

83. De este modo, en la sentencia Libertel, antes citada, el Tribunal de Justicia señaló que sólo en circunstancias excepcionales, principalmente cuando el número de productos o servicios a los que afecta la solicitud de registro es muy limitado y el mercado es muy específico, cabe reconocer a un color por sí solo un carácter distintivo previo al uso.⁶⁰ Además, el Tribunal de Justicia declaró que existe un interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro, debido al reducido número de colores efectivamente disponibles, de modo que la posibilidad de registrar dicho color será más reducida cuanto mayor sea el número de productos o servicios contemplados.⁶¹

84. En la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia estimó que el color de que se trata carece de carácter distintivo para los productos comprendidos en la clase 31 porque éstos son coloreados y que, por lo que respecta más concretamente a las semillas, su coloración indica a veces que han sido tratadas. El Tribunal de Primera Instancia declaró, por cuanto se refiere a las instalaciones para el tratamiento de semillas comprendidas en las clases 7 y 11, que la demandante no había acreditado que éstas pertenecen a una categoría determinada de

57 — *Ibidem*, apartado 33.

58 — *Ibidem*, apartado 35.

59 — *Ibidem*, apartados 39 y 40.

60 — Apartado 66.

61 — *Ibidem*, apartados 54 a 56.

máquinas no coloreadas y que el color naranja y las tonalidades similares se emplean habitualmente para colorear máquinas en general.

tomado nota de que la Oficina no se ha adherido a la casación, de modo que dicha sentencia no puede someterse al examen del Tribunal de Justicia en lo que respecta a este extremo.

85. En la medida en que en la sentencia impugnada se desestima el recurso por lo que respecta a los productos, carece de fundamento reprochar al Tribunal de Primera Instancia que no haya examinado, además de los motivos antes indicados, los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia en la sentencia *Libertel*, antes citada, relativos al número de productos afectados, a la especificidad del mercado y a la exigencia de disponibilidad del color de que se trata para los competidores. Sin embargo, parece innegable que la consideración de dichos criterios en el presente asunto no habría hecho sino justificar, con mayor razón, la desestimación de la solicitud de la demandante.

87. Por cuanto se refiere a la cuestión de si el Tribunal de Primera Instancia realizó o no una apreciación justa de las circunstancias del presente asunto, al considerar que el público interesado no percibirá el color de que se trata como una indicación del origen de las semillas ni de las máquinas correspondientes, ello entraña apreciaciones de carácter meramente fáctico. Es sabido que, salvo en el supuesto de que se desvirtúen los datos que le hayan sido sometidos, la apreciación de los hechos por el Tribunal de Primera Instancia no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.⁶³ En materia de marcas comunitarias, el Tribunal de Justicia aplica dicha norma por lo que respecta a las marcas denominativas, cuando se le solicita que controle la apreciación del Tribunal de Primera Instancia sobre la cuestión de si, concretamente, la marca de que se trata tiene carácter descriptivo de los productos y los servicios afectados, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento o carece de carácter distintivo, con arreglo a la misma disposición, letra b).⁶⁴ No

86. Por el contrario, la sentencia impugnada es criticable por cuanto anuló la parte de la resolución impugnada relativa a los servicios comprendidos en la clase 42 debido a que el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el color de que se trata no carece, a este respecto, de carácter distintivo, sin haber examinado todos los criterios o llevando a cabo una aplicación contraria a la realizada por el Tribunal de Justicia en la sentencia *Libertel*, antes citada.⁶² Sin embargo, ya he

62 — De este modo, en la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia estimó que «en la medida en que el color solicitado [...] se corresponde con una tonalidad específica, quedan disponibles numerosos colores para servicios idénticos o similares» (apartado 45), mientras que, en la sentencia *Libertel*, antes citada, el Tribunal de Justicia consideró que «el reducido número de colores efectivamente disponibles tiene el resultado de que un pequeño número de registros como marcas para servicios o productos determinados podría agotar toda la paleta de colores disponibles» (apartado 54).

63 — Sentencia de 21 de junio de 2001, *Moccia Irine y otros/ Comisión* (asuntos acumulados C-280/99 P, C-281/99 P y C-282/99 P, Rec. p. I-4717), apartado 78, y auto de 25 de abril de 2002, *DSG/Comisión* (C-323/00 P, Rec. p. I-3919), apartado 34.

64 — Sentencia de 19 de septiembre de 2002, *DKV/OAMI* (C-104/00 P, Rec. p. I-7561), apartado 22, y auto de 5 de febrero de 2004, *Téléfon & Buch/OAMI* (C-326/01 P, Rec. p. I-1371), apartado 35.

encuentro razones que justifiquen la adopción de una postura diferente por lo que respecta al control de la aplicación práctica por el Tribunal de Primera Instancia de los criterios a los que el Tribunal de Justicia ha

supeditado el registro como marcas de colores por sí solos. Además, en el presente asunto, la demandante no sostiene que el Tribunal de Primera Instancia haya tergiversado los hechos que le fueron sometidos.

VI. Conclusión

88. Por tanto, a la vista de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a KWS Saat AG.