

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)  
de 7 de octubre de 2004 \*

En el asunto C-136/02 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto con arreglo al artículo 49 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia,

presentado el 8 de abril de 2002,

**Mag Instrument Inc.**, con domicilio social en Ontario, California (Estados Unidos de América), representada inicialmente por los Sres. A. Nette, G. Rahn, W. von der Osten-Sacken y H. Stratmann, y posteriormente por los Sres. W. von der Osten-Sacken, U. Hocke y A. Spranger, Rechtsanwälte,

parte recurrente,

\* Lengua de procedimiento: alemán.

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos),**  
representada por el Sr. D. Schennen, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, los Sres. C. Gulmann,  
J.-P. Puissochet y J.N. Cunha Rodrigues, y la Sra. F. Macken (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;  
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 5 de  
febrero de 2004;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el  
16 de marzo de 2004;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

- 1 En su recurso de casación, Mag Instrument Inc solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de febrero de 2002, Mag Instrument/OAMI (forma de linternas) (T-88/00, Rec. p. II-467; en lo sucesivo, «la sentencia recurrida»), por la que éste desestimó su recurso de anulación contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»), de 14 de febrero de 2000 (asuntos acumulados R-237/1999-2 a R-241/1999-2), por la que se había denegado el registro de cinco marcas tridimensionales constituidas por formas de linternas (en lo sucesivo, «la resolución controvertida»).

### **Marco jurídico**

- 2 El Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) dispone lo siguiente en su artículo 7, titulado «Motivos de denegación absolutos»:

«1. Se denegará el registro de:

[...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

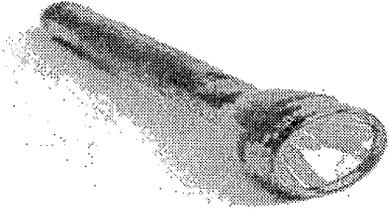
[...]

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.»

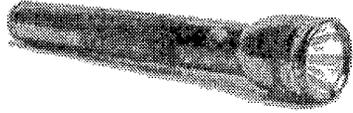
### **Antecedentes del litigio**

3 El 29 de marzo de 1996, la demandante presentó cinco solicitudes de marcas tridimensionales comunitarias ante la OAMI, con arreglo al Reglamento nº 40/94.

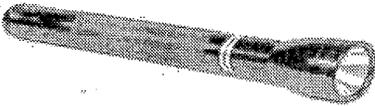
4 Las marcas tridimensionales cuyo registro se solicitó corresponden a las formas de cinco linternas comercializadas por la demandante, que se reproducen a continuación.



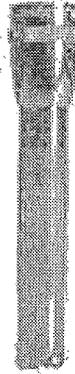
"3 C-Cell Mag-Lite"



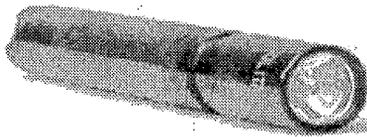
"3 D-Cell Mag-Lite"



"Mag Charger"



"Mini Maglite"



"Solitaire"

- 5 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 9 y 11 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la descripción siguiente: «Accesorios para aparatos de alumbrado, en particular, linternas» y «Aparatos de alumbrado, en particular, linternas, incluidos piezas de recambio y accesorios de los citados productos».
- 6 Mediante tres resoluciones de 11 de marzo de 1999 y dos resoluciones de 15 de marzo de 1999, el examinador de la OAMI desestimó estas solicitudes por considerar que las marcas solicitadas carecían de carácter distintivo.
- 7 Mediante la resolución controvertida, la Sala Segunda de Recurso de la OAMI confirmó las resoluciones del examinador.
- 8 En su resolución, tras recordar el contenido el artículo 4 del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso consideró que, al no existir uso, para que la mera forma de un producto pueda constituir un signo distintivo del origen del producto, dicha forma debe poseer características suficientemente diferentes de la forma habitual del producto para que un posible comprador la perciba, ante todo, como una indicación del origen del producto y no como una representación del propio producto. Además, la Sala de Recurso estimó que, si no existe una diferencia suficiente entre la citada forma y la forma habitual del producto y, por lo tanto, si el posible comprador sólo la percibe como representación del producto, tal forma es entonces descriptiva y está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, al igual que una palabra constituida únicamente por el nombre del producto. Según la Sala de Recurso, la cuestión esencial es si la representación de alguna de las marcas solicitadas indica de forma inmediata al comprador medio de linternas que se trata de una linterna que tiene un origen determinado o simplemente de una linterna. La Sala de Recurso añade, por una parte, que el hecho de que el diseño de los productos de la demandante sea atractivo no implica necesariamente que sea intrínsecamente distintivo. Por otra, afirma que

el hecho de que el artículo 7, apartado 1, letra b), obligue a rechazar un signo que carezca de carácter distintivo no significa que una marca con un mínimo indicio de dicho carácter deba ser registrada. Estima que de la esencia misma del Reglamento nº 40/94 resulta que el grado de carácter distintivo exigido debe ser tal que la marca pueda funcionar como una indicación de origen. La Sala de Recurso concluye afirmando que, a pesar de las múltiples cualidades atractivas de cada forma, ninguna es intrínsecamente distintiva para el comprador medio de una linterna.

### **El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida**

9 La demandante interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso en el que solicitaba la anulación de la resolución controvertida, alegando que las marcas que se trata no carecían de carácter distintivo.

10 Junto a otras alegaciones, la demandante presentó un conjunto de datos, descritos en los apartados 18, 19, 21 y 22 de la sentencia recurrida, con objeto de demostrar que las marcas solicitadas no carecían de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En primer lugar, presentó un dictamen pericial del profesor Stefan Lengyel «sobre la originalidad, la creatividad y el carácter distintivo de la forma de las linternas de que se trata», que concluía afirmando el carácter distintivo de cada una de estas formas. A continuación alegó que el carácter distintivo de las formas para las que se solicitó el registro está reconocido a escala internacional, como lo prueban las numerosas referencias a dichas linternas en varias obras, su inclusión en las colecciones de distintos museos y la obtención de premios internacionales. Finalmente, la demandante sostuvo que la aptitud de las marcas solicitadas para indicar la procedencia del producto quedaba demostrada por el hecho de que los consumidores le enviaban para reparación imitaciones de sus modelos originales, pese a que no llevaban el nombre «Mag Lite», y los autores de esas imitaciones hacían a menudo publicidad para sus productos valiéndose del diseño original de las linternas Mag Lite.

11 La OAMI alegó, esencialmente, que las formas de que se trata debían considerarse habituales, por lo que no podían cumplir la función de indicación del origen asignada a la marca.

12 El Tribunal de Primera Instancia estimó que la Sala Segunda de Recurso había resuelto acertadamente que las marcas tridimensionales solicitadas carecían de carácter distintivo, y basó dicha conclusión en las siguientes razones:

«28 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, debe denegarse el registro de “las marcas que carezcan de carácter distintivo”.

29 Una marca está revestida de carácter distintivo cuando permite distinguir, según su origen, los productos o servicios para los cuales se solicita su registro.

30 El carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con dichos productos o servicios y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios.

[...]

- 32 Debe señalarse, además, que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, que prevé la denegación del registro de las marcas que carecen de todo carácter distintivo, no distingue entre diferentes clases de marcas. Por consiguiente, al apreciar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma de los propios productos, como las solicitadas en el caso de autos, no procede aplicar criterios, o imponer exigencias, más severos que los criterios o exigencias aplicados a otras clases de marcas.
- 33 No obstante, la apreciación del carácter distintivo de una marca implica la consideración de todos los elementos pertinentes relacionados con las circunstancias específicas del asunto. Entre tales elementos no puede excluirse que la naturaleza de la marca cuyo registro se solicita pueda influir en la percepción que el público al que va dirigida tendrá de ella.
- 34 Además, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, es suficiente probar que la marca tiene un carácter distintivo mínimo para que no se aplique dicho motivo de denegación absoluto. Por lo tanto, debe analizarse –en el marco de un examen a priori y al margen de todo uso efectivo del signo, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94– si la marca solicitada permitirá que el público al que va dirigida distinga los productos o servicios de que se trate de los procedentes de otras empresas, cuando deba elegir al adquirir tales productos o servicios.
- 35 El carácter distintivo de las marcas debe apreciarse tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/

OAMI (EuroHealt), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 27]. Los productos respecto a los que se ha solicitado el registro de su forma como marca, en el presente caso cinco formas de linternas, son bienes de consumo general y, por lo tanto, debe considerarse que el público al que va dirigida la marca está compuesto por todos los consumidores.

- 36 Para apreciar si las cinco formas de linternas cuyo registro como marca se ha solicitado pueden influir en la memoria del consumidor medio como indicación de origen, es decir, de manera tal que diferencien los productos y los asocien a un origen comercial determinado, procede señalar, en primer lugar, que se caracterizan por el hecho de ser cilíndricas. Esta forma cilíndrica constituye una de las formas habituales de las linternas. En cuatro de las solicitudes presentadas, el cuerpo cilíndrico de las linternas se ensancha en el extremo en el que se sitúa la bombilla, mientras que, en la quinta solicitud, la linterna no sufre tal ensanchamiento, por lo que es meramente cilíndrica. En todas estas solicitudes, las marcas corresponden a formas generalmente utilizadas por otros fabricantes de linternas presentes en el mercado. De este modo, las marcas solicitadas transmiten sobre todo al consumidor una indicación sobre un producto y no permiten diferenciar ese producto ni asociarlo a un origen comercial determinado.
- 37 En segundo lugar, en relación con las características a las que se refiere la demandante para considerar que las formas solicitadas como marcas son intrínsecamente apropiadas para distinguir sus productos de los de sus competidores, entre las que se encuentran, en particular, sus cualidades estéticas y su diseño de rara originalidad, procede señalar que, debido a tales características, dichas formas parecen mas bien variantes de una de las formas habituales de las linternas y no formas aptas para diferenciar los productos de que se trata y revelar, por sí mismas, un origen comercial determinado. El consumidor medio está acostumbrado a ver formas análogas a las controvertidas, que ofrecen una amplia gama de diseños. Las formas cuyo registro se ha solicitado no se distinguen de las formas del mismo tipo de productos que generalmente se encuentran en el comercio. Por lo tanto, no es correcto alegar,

como hace la demandante, que las peculiaridades de las formas de las linternas de que se trata, entre ellas, en particular, su estética, llamen la atención del consumidor medio respecto al origen comercial de los productos.

[...]

39 La posibilidad de que el consumidor medio haya adquirido la costumbre de reconocer los productos de la demandante basándose únicamente en su forma no puede impedir, en el caso de autos, la aplicación del motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Tal percepción de las marcas solicitadas sólo puede tomarse en consideración a efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento, que la demandante no ha invocado en ninguna fase del procedimiento. Todos los datos aportados por la demandante, invocados en los apartados 17 a 19, 21 y 22 *supra*, cuyo objetivo consiste en demostrar el carácter distintivo de las marcas solicitadas, están relacionados con la posibilidad de que se adquiriera tal carácter respecto a las linternas de que se trata tras el uso que de ellas se haga y, por lo tanto, no pueden considerarse pertinentes en lo que atañe a la apreciación de su carácter distintivo intrínseco, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

40 Así pues, atendidas las consideraciones que preceden, las marcas tridimensionales solicitadas en el caso de autos, tal como las percibe un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, no pueden diferenciar los productos correspondientes ni distinguirlos de los que tengan otro origen comercial.

[...]»

- 13 El Tribunal de Primera Instancia desestimó por tanto el recurso de la recurrente y la condenó en costas.

### **El recurso de casación**

- 14 En su recurso de casación, en apoyo del cual invoca siete motivos, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
- Anule la sentencia recurrida, declarando que no existe ningún motivo absoluto de denegación, en el sentido del artículo 7 del Reglamento nº 40/94, que impida el registro de las marcas de que se trata.
  
  - Anule la resolución controvertida.
  
  - Condene en costas a la OAMI.
- 15 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la recurrente.

*Sobre el primer motivo*

Alegaciones de las partes

- 16 En su primer motivo, la recurrente alega que, en su apreciación del carácter distintivo de las marcas litigiosas, el Tribunal de Primera Instancia no analizó la impresión de conjunto producida por cada una de ellas, como hubiera debido hacer, sino que, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, adoptó un enfoque erróneo al descomponer dichas marcas, indicando que «se caracterizan por el hecho de ser cilíndricas» y que, en cuatro de ellas, «el cuerpo cilíndrico de las linternas se ensancha en el extremo en el que se sitúa la bombilla». Al actuar así, el Tribunal de Primera Instancia infringió, a su juicio, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 17 La recurrente, que aporta una descripción extremadamente detallada de las características de las linternas de que se trata, alega que si el Tribunal de Primera Instancia hubiera analizado los criterios ópticos y estéticos que dan su impronta a cada una de ellas considerada globalmente, habría concluido necesariamente que tales marcas no carecen de carácter distintivo.
- 18 La OAMI alega que es por el contrario la recurrente quien adopta el enfoque erróneo de descomponer la forma, con sus descripciones detalladas de dichas linternas.

## Apreciación del Tribunal de Justicia

- 19 El carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 debe apreciarse en relación, por un lado, con los productos o servicios para los que se haya solicitado su registro y, por otro, con la percepción del público pertinente. Ésta es la percepción de dichos productos o servicios que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [véase, en este sentido, en relación con el artículo 3, apartado 1, letra b), de la 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 L 40, p. 1), disposición que es idéntica al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la sentencia de 12 de febrero de 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, apartado 50, y la jurisprudencia que allí se cita; véase igualmente la sentencia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P, apartado 35, y la jurisprudencia que allí se cita].
- 20 Como ha señalado el Tribunal de Justicia en numerosas ocasiones, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. Por consiguiente, para apreciar si una marca carece o no de carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce [véase, con respecto a una marca denominativa, la sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, apartado 24, y, con respecto a una marca tridimensional constituida por la forma del propio producto, la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/OAMI, asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P, Rec. p. I-5141, apartado 44].
- 21 Las observaciones efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 36 y 37 de la sentencia recurrida no tienen por objeto descomponer cada una de las marcas litigiosas, sino, por el contrario, examinar la impresión general que cada una produce. Carece pues de fundamento la crítica formulada por la recurrente, según la cual el Tribunal de Primera Instancia no apreció en conjunto el carácter distintivo de cada marca.

- 22 Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo.

*Sobre el sexto motivo*

Alegaciones de las partes

- 23 En su sexto motivo, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 al aplicar criterios no previstos en dicho Reglamento y demasiado estrictos en lo que respecta a la apreciación del carácter distintivo de las marcas litigiosas.
- 24 Según la recurrente, al igual que en las marcas denominativas (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, conocida como «Baby-dry», C-383/99 P, Rec. p. I-6251, apartado 40), cualquier diferencia perceptible con respecto a los productos corrientes basta para que la marca tridimensional constituida por la forma del producto para el que se ha solicitado el registro no carezca de carácter distintivo.
- 25 Por consiguiente, a su juicio, desde el momento en que el Tribunal de Primera Instancia observó, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, que las formas de que se trata parecían «variantes de una de las formas habituales de las linternas», hubiera debido concluir que las marcas en cuestión no carecían de carácter distintivo, ya que las variantes son necesariamente modificaciones.

- 26 La OAMI reconoce que, al apreciar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales, no procede aplicar criterios más severos que los aplicados a otras clases de marcas. Alega sin embargo que el Tribunal de Primera Instancia subrayó con acierto, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, que la naturaleza de la marca cuyo registro se solicita puede influir en la percepción que de ella tendrá el público al que va dirigida.
- 27 Según la OAMI, el consumidor no lleva a cabo normalmente una asociación precisa entre la forma tridimensional de un producto y el origen de éste, sino que se contenta con percibir dicha forma considerándola ventajosa desde el punto de vista técnico o en ciertos aspectos estéticos, o ni siquiera le atribuye significación especial alguna. Para que el consumidor perciba la forma del propio producto como un medio de identificar su origen, no basta con que dicha forma difiera de un modo u otro de todas las demás formas de productos disponibles en el mercado, sino que debe tener una «particularidad» cualquiera que atraiga la atención de los consumidores. Por esta razón, a su juicio, la forma de un producto carece en todo caso de carácter distintivo desde el momento en que es una forma banal en los productos del sector de que se trate y del mismo género que las formas habituales de éstos.
- 28 La OAMI considera que, en el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente los criterios expuestos a las marcas cuyo registro solicitaba la recurrente.

#### Apreciación del Tribunal de Justicia

- 29 El carácter distintivo de una marca, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, significa que esta marca permite identificar los productos

o servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas (véase la sentencia Henkel/OAMI, antes citada, apartado 34, y la jurisprudencia que allí se cita).

- 30 Los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas. No obstante, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público pertinente no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (véase la sentencia Henkel/OAMI, antes citada, apartado 38, y la jurisprudencia que allí se cita).
- 31 En estas circunstancias, cuanto más se acerque la forma cuyo registro se solicita a la forma más probable que tendrá el producto de que se trata, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b) del Reglamento n° 40/94. Sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo a efectos de la citada disposición (véase la sentencia Henkel/OAMI, antes citada, apartado 39, y la jurisprudencia que allí se cita).
- 32 Por lo tanto, en contra de lo que sostiene la recurrente, cuando la marca tridimensional es la forma del producto para el que se ha solicitado el registro, el mero hecho de que dicha forma sea una «variante» de una de las formas habituales de este tipo de productos no basta para demostrar que dicha marca no carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento

nº 40/94. Es preciso verificar siempre si una marca de esta índole permite que el consumidor medio de dicho producto, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinga el producto en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis y sin prestar una especial atención.

33 La recurrente no ha demostrado pues que el Tribunal de Primera Instancia haya aplicado criterios no previstos y demasiado estrictos al concluir que las marcas tridimensionales de que se trata carecían de carácter distintivo.

34 Por consiguiente, procede desestimar el sexto motivo.

*Sobre el séptimo motivo*

Alegaciones de las partes

35 En su séptimo motivo, la recurrente sostiene que, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 al llegar a la conclusión de que las marcas que se trata carecían de carácter distintivo basándose en la afirmación de que «el consumidor medio está acostumbrado a ver formas análogas a las controvertidas, que ofrecen una amplia gama de diseños».

36 Según la recurrente, aun suponiendo que dicha afirmación fuera exacta, de ella pueden extraerse dos conclusiones opuestas en cuanto a la percepción de las marcas por el consumidor. La primera conclusión es que el consumidor se muestra

indiferente a la forma como indicación de la procedencia del producto porque, en general, está «acostumbrado a ver esas formas». Pero dicha conclusión debe rechazarse, según la recurrente, ya que, al incluir las marcas constituidas por la forma del producto entre las categorías de marcas del Reglamento nº 40/94, el legislador comunitario consideró que la forma del producto es una indicación de su procedencia. La segunda conclusión es que la gran variedad de diseños impulsa precisamente al consumidor a prestar atención a la forma de los productos y, por tanto, a las variantes que existen en la concepción de los productos de distinto origen. Según la recurrente, esta última conclusión es la que se impone, pues es bien sabido que el consumidor no se muestra indiferente a las formas. El razonamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 37 de la sentencia recurrida adolece pues, en su opinión, de una contradicción interna.

#### Apreciación del Tribunal de Justicia

- 37 Por una parte, no se deduce en absoluto del apartado 37 de la sentencia recurrida que el Tribunal de Primera Instancia haya considerado que el consumidor es indiferente, por principio, a la forma como indicación de la procedencia del producto.
- 38 Por otra parte, en cuanto a la alegación de la demandante de que la gran variedad de diseños impulsa precisamente al consumidor a prestar atención a la forma de los productos y, por tanto, a las variantes que existen en la concepción de los productos de distinto origen, lo que dicha alegación pretende en realidad es que el Tribunal de Justicia sustituya la valoración de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 37 de la sentencia recurrida por la suya propia.
- 39 Ahora bien, como se desprende de los artículos 225 CE y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para

constatar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. La apreciación de los hechos y pruebas no constituye pues una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en el supuesto de desnaturalización de los mismos (véanse, en este sentido, la sentencia DKV/OAMI, antes citada, apartado 22, y la de 2 de octubre de 2003, Thyssen Sthal/Comisión, C-194/99 P, Rec. p. I-10821, apartado 20).

- 40 Puesto que no se ha alegado en el presente motivo que el Tribunal de Primera Instancia haya desnaturalizado los hechos o pruebas que le fueron sometidos, procede declarar la inadmisibilidad del mismo.

#### *Sobre el cuarto motivo*

#### Alegaciones de las partes

- 41 En su cuarto motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 en su apreciación del carácter distintivo de las marcas que se trata, al no tomar en consideración la percepción efectiva de las mismas por parte de los consumidores.
- 42 Según la recurrente, tal como el propio Tribunal de Primera Instancia indicó en el apartado 33 de la sentencia recurrida, la apreciación del carácter distintivo de una marca implica la consideración de todos los elementos pertinentes relacionados con las circunstancias específicas del asunto. La recurrente alega que, sin embargo, en flagrante contradicción con dicha afirmación, en los apartados 34 y 39 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia se limitó, ilegalmente, a un examen *a priori*, al margen de cualquier uso efectivo de la marca, sin tener en cuenta las pruebas relativas a la percepción de las marcas que se trata por parte del público como consecuencia del uso de las mismas.

- 43 La recurrente alega que existen razones estrictamente jurídicas que justifican tomar en consideración la percepción efectiva de una marca por parte del público para una apreciación *ab initio* de su carácter distintivo. En primer lugar, según el séptimo considerando del Reglamento n° 40/94, el objetivo de la protección conferida por la marca comunitaria es garantizar la función de origen de la misma; ahora bien, el único modo de determinar con certeza si la función de origen de la marca queda garantizada consiste en partir de la percepción efectiva de la marca por parte del público pertinente. Además, se deduce del propio tenor del artículo 7 del Reglamento n° 40/94 —y en particular del uso de la expresión «el comercio» en el apartado 1, letra c), y «el público» en el apartado 1, letra g)— que todos los motivos absolutos de denegación contemplados en el apartado 1 de dicho artículo deben apreciarse en función de la opinión del público pertinente. Por último, en su opinión, esta interpretación ha sido confirmada en reiteradas ocasiones por el Tribunal de Justicia (sentencia Baby-dry, antes citada, apartado 42) y por el Tribunal de Primera Instancia [sentencias de 31 de enero de 2001, Taurus-Film/OAMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II 379, apartado 27, y Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 24], y es también la adoptada por los tribunales alemanes.
- 44 La OAMI considera que el Tribunal de Primera Instancia actuó legítimamente al apreciar el carácter distintivo de las marcas litigiosas, cuyo registro se había solicitado de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, mediante un examen *a priori* y al margen de cualquier uso efectivo del signo. En efecto, a su juicio, la disposición del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, que se refiere al carácter distintivo adquirido por el uso, resultaría inútil si al apreciar el carácter distintivo *ab initio* de una marca fuera preciso tener en cuenta los datos relativos a su uso.
- 45 Según la OAMI, consta que la recurrente no invocó el uso que se hacía de su marca, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94. Por lo tanto, en su opinión, el Tribunal de Primera Instancia actuó legítimamente al analizar el carácter distintivo de las marcas litigiosas adoptando el punto de vista de un consumidor que conoce las formas de las linternas presentes en el mercado y se encuentra por primera vez frente a las linternas que se trata.

## Apreciación del Tribunal de Justicia

- 46 Tal como se ha recordado en el apartado 29 de la presente sentencia, el carácter distintivo de una marca, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, significa que esta marca permite identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir dichos producto o servicios de los de otras empresas.
- 47 Si una marca no tiene *ab initio* carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, puede adquirirlo a raíz de su uso, conforme al apartado 3 de dicho artículo, en relación con los productos o servicios para los que se solicite. Este carácter distintivo puede adquirirse, en particular, tras un proceso normal de familiarización del público interesado (véase la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartado 67).
- 48 A efectos de apreciar si una marca carece o no de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la OAMI o, en caso de recurso, el Tribunal de Primera Instancia deben tomar en consideración todos los hechos y circunstancias pertinentes [véase, a propósito del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, la sentencia de 12 febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 35].
- 49 A este respecto, si bien es cierto que, como se ha recordado en el apartado 19 de la presente sentencia, dicha apreciación debe efectuarse en relación con la percepción que se presume en un consumidor medio de los productos o servicios para los que se haya solicitado el registro, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, no cabe excluir que, en ciertos casos, pruebas relativas a la percepción efectiva de la marca por parte de los consumidores puedan ilustrar a la OAMI o, en caso de recurso, al Tribunal de Primera Instancia.

- 50 No obstante, para contribuir a demostrar el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, dichas pruebas deben acreditar que los consumidores no tuvieron necesidad de familiarizarse con la marca a través del uso, sino que ésta les permitió de inmediato distinguir los productos o servicios que la llevaban de los productos o servicios de la competencia. En efecto, como alega con acierto la OAMI, la disposición del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 resultaría inútil si una marca debiera ser registrada de conformidad con el apartado 1, letra b), de dicho artículo por haber adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.
- 51 Las pruebas presentadas por la recurrente sobre la percepción efectiva de las marcas litigiosas por parte de los consumidores se resumen en los apartados 21 y 22 de la sentencia recurrida. Pretenden demostrar que hubo consumidores que creyeron que unas copias de las linternas comercializadas por la recurrente procedían realmente de ésta, y que algunos competidores elogiaron sus propios productos indicando que tenían el mismo diseño que las linternas de la recurrente.
- 52 En contra de lo que alega la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no se negó en absoluto a examinar dichas pruebas.
- 53 Por una parte, al señalar en el apartado 34 de la sentencia recurrida que procedía analizar, «en el marco de un examen a priori y al margen de todo uso efectivo del signo, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94», si las marcas litigiosas permitirían que el público al que iban dirigidas distinguiera los productos o servicios de que se trataba de los procedentes de otras empresas, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a indicar que no analizaría la posibilidad de que las marcas litigiosas hubieran adquirido carácter distintivo con arreglo a mencionada disposición, deduciendo así las consecuencias oportunas del hecho de que la demandante no la hubiera invocado en ningún momento del procedimiento.

- 54 Por otra parte, el apartado 39 de la sentencia recurrida indica que el Tribunal de Primera Instancia examinó las pruebas resumidas en los apartados 21 y 22 de dicha sentencia, pero las descartó por considerar que no permitían demostrar el carácter distintivo de las marcas litigiosas, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 55 A este respecto, procede observar que tales pruebas se refieren a la percepción efectiva de las marcas litigiosas por parte de los consumidores en un momento en que las linternas de que se trata llevaban vendiéndose muchos años, y en el que por lo tanto los consumidores se habían familiarizado con su forma. La propia recurrente reconoció por otra parte, en su demanda, que tales pruebas «pueden referirse igualmente al hecho de que el público pertinente ha asociado la forma de las linternas a la demandante [...] debido principalmente al uso de las mismas en el comercio».
- 56 Dadas estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia pudo considerar, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, sin desnaturalizar las pruebas resumidas en los apartados 21 y 22 de dicha sentencia, que tales pruebas no demostraban que las marcas litigiosas tuvieran carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, y que sólo acreditaban que dichas marcas podían adquirir carácter distintivo como consecuencia del uso que se hiciera de ellas, en el sentido del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento.
- 57 Por consiguiente, procede desestimar por infundado el cuarto motivo de recurso.

*Sobre el segundo motivo*

Alegaciones de las partes

- 58 En su segundo motivo, la recurrente alega que, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó las pruebas contempladas en los apartados 18, 19, 21 y 22 de dicha sentencia, presentadas por ella en apoyo de su recurso, al considerar, contra toda lógica, que sólo se referían al carácter distintivo adquirido por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, lo que le impulsó a hacer caso omiso de las mismas.
- 59 Según la recurrente, en efecto, tales pruebas se refieren, exclusiva o principalmente, al carácter distintivo *ab initio* de las marcas litigiosas, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 60 La OAMI alega que el Tribunal de Primera Instancia resumió, en los apartados 18, 19, 21 y 22 de la sentencia recurrida, todas las pruebas invocadas por la recurrente y a continuación examinó, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, el alcance de tales pruebas en relación con el fondo del asunto. Según la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia concluyó legítimamente, y sin violar las reglas generales de la lógica, que los hechos invocados por la demandante hubieran podido ser pertinentes en el contexto de un examen basado en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, pero no en el caso de un examen basado en el apartado 1, letra b), de dicho artículo.

## Apreciación del Tribunal de Justicia

- 61 En primer lugar, en lo que respecta a las pruebas resumidas en los apartados 21 y 22 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia pudo considerar, por las razones expuestas en los apartados 55 y 56 de la presente sentencia y sin desnaturalizar tales pruebas, que éstas sólo permitían demostrar que las marcas litigiosas habían podido adquirir carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de las mismas.
- 62 En segundo lugar, en cuanto a las pruebas resumidas en los apartados 18 y 19 de la sentencia recurrida, con ellas se pretende demostrar que, dadas las cualidades funcionales y estéticas de las formas de linternas de que se trata y su diseño excepcional, tales formas tienen carácter distintivo.
- 63 En contra de lo que alega la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no se negó en absoluto a tomar en consideración dichas pruebas.
- 64 En efecto, el apartado 37 de la sentencia recurrida muestra que el Tribunal de Primera Instancia analizó las alegaciones de la demandante basadas en las cualidades estéticas y de diseño de las linternas de que se trata, pero consideró, al término de dicho análisis, que tales características no bastaban para conferir carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, a las marcas litigiosas.
- 65 Por consiguiente, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a subrayar que las pruebas destinadas a demostrar la excelente calidad del diseño de dichas linternas y sus cualidades estéticas y funcionales no demostraban que las marcas litigiosas tuvieran *ab initio* carácter distintivo, sino que sólo permitían demostrar que tales marcas podían adquirir carácter distintivo como consecuencia del uso que se hiciera de ellas.

66 En contra de lo que sostiene la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no desnaturalizó en absoluto dichas pruebas.

67 Por lo que respecta al dictamen pericial presentado por la demandante, el Tribunal de Primera Instancia no estaba obligado a seguir la opinión de su autor y podía llevar a cabo su propia apreciación del carácter distintivo de las marcas litigiosas.

68 Del mismo modo, en lo que respecta al reconocimiento internacional alcanzado, según la demandante, por el diseño de las linternas de que se trata, procede señalar que la buena calidad de diseño de unos productos no implica necesariamente que una marca constituida por la forma tridimensional de dichos productos permita *ab initio* distinguir dichos productos de los de otras empresas, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

69 Dadas estas circunstancias, procede desestimar por infundado el segundo motivo.

### *Sobre el tercer motivo*

#### Alegaciones de las partes

70 En su tercer motivo, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia violó su derecho a ser oída, derecho que le confieren el artículo 6 UE, apartado 2, en relación con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 41, apartado 2, primer guión, de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364, p. 1).

- 71 Alega así, por una parte, que el Tribunal de Primera Instancia descartó ilegalmente las pruebas ya mencionadas en el segundo motivo. La recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia que rechazara su propuesta de oír la declaración como «perito» del autor del dictamen pericial presentado por ella.
- 72 Por otra parte, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta ciertas pruebas presentadas por ella que demuestran a la vez, en su opinión, que los demás fabricantes utilizan una enorme variedad de formas de linternas y que las marcas litigiosas se distinguen claramente de todas esas formas. Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia afirmó sin motivación alguna que las linternas de que se trata tienen formas habitualmente utilizadas por otros fabricantes.
- 73 La OAMI alega que, con su tercer motivo, la recurrente intenta en realidad que vuelva a discutirse ante el Tribunal de Justicia la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal de Primera Instancia.
- 74 En cuanto a la circunstancia de que el Tribunal de Primera Instancia no accediera a oír la declaración del autor del dictamen pericial presentado por la demandante, la OAMI sostiene que tal decisión no constituye en sí una infracción de las normas de procedimiento, pues el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para decidir sobre la necesidad de proceder a un examen de testigos o a un dictamen pericial.

#### Apreciación del Tribunal de Justicia

- 75 En primer lugar, en la medida en que reprocha al Tribunal de Primera Instancia que no tomara en consideración las pruebas resumidas en los apartados 18, 19, 21 y 22 de la sentencia recurrida, este tercer motivo coincide con el segundo y, por tanto, debe ser desestimado por las mismas razones.

- 76 A continuación, en lo relativo al reproche formulado contra el Tribunal de Primera Instancia por no haber querido oír como testigo al autor del dictamen pericial presentado por la demandante, como proponía ésta, es preciso recordar que sólo el Tribunal de Primera Instancia puede decidir, cuando proceda, sobre la necesidad de completar la información de que dispone en los asuntos de que conoce. El valor probatorio de los documentos obrantes en autos depende de su apreciación soberana de los hechos, que, tal como se ha recordado en el apartado 39 de la presente sentencia, no está sujeta al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en los casos de desnaturalización de las pruebas presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia o cuando la inexactitud material de las comprobaciones del Tribunal de Primera Instancia se desprenda de los documentos aportados a los autos (sentencias de 10 de julio de 2001, *Ismeri Europa/Tribunal de Cuentas*, C-315/99 P, Rec. p. I-5281, apartado 19, y de 7 de noviembre de 2002, *Glencore y Compagnie Continentale/Comisión*, asuntos acumulados C-24/01 P y C-25/01 P, Rec. p. I-10119, apartados 77 y 78).
- 77 En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia pudo considerar legítimamente, tras haber examinado el conjunto de hechos y pruebas que le habían sido sometidos, que el examen como testigo del autor de un dictamen pericial ya aportado a los autos no era necesario para su apreciación del carácter distintivo de las marcas litigiosas, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Por tanto, al no ordenar dicho examen, el Tribunal de Primera Instancia no violó el derecho de la demandante a ser oída.
- 78 Por último, en la medida en que reprocha al Tribunal de Primera Instancia que no tuviera en cuenta otras pruebas presentadas por la recurrente, que demuestran a la vez, según ésta, que los demás fabricantes utilizan una enorme variedad de formas de linternas y que las marcas litigiosas se distinguen claramente de todas esas formas, este tercer motivo pone en tela de juicio una apreciación de hecho. Por lo tanto, por la razón recordada en el apartado 39 de la presente sentencia, y ante la falta de demostración de una desnaturalización de los hechos o de las pruebas, procede declarar manifiestamente inadmisibles dichos motivos en el marco de un recurso de casación.
- 79 Por lo tanto, procede declarar el tercer motivo parcialmente inadmisibles y parcialmente infundados.

*Sobre el quinto motivo*

Alegaciones de las partes

- 80 En su quinto motivo, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 al concluir que las marcas cuyo registro se solicitaba carecían de carácter distintivo basándose únicamente en suposiciones genéricas, no respaldadas por ninguna comprobación de los hechos.
- 81 Sostiene en efecto que, en los apartados 33, 36 y 37 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que las formas de que se trata son habituales, que el consumidor medio está acostumbrado a ellas, que se encuentran generalmente en el comercio y que la naturaleza de las marcas influye en su percepción por el público al que van dirigidas, sin basar tales afirmaciones en una comprobación de los hechos.
- 82 La OAMI alega que la Sala Segunda de Recurso ya había efectuado las comprobaciones oportunas para determinar cuáles son las linternas que deben considerarse habituales o que vienen naturalmente a la mente, teniendo en cuenta, entre otros datos, la serie de representaciones de otras formas de linternas aportada por la recurrente. Añade que, al ser los propios miembros del Tribunal de Primera Instancia consumidores para quienes las linternas son objetos familiares, se hallaban en condiciones de apreciar en función de su propia experiencia cuáles son las formas de linternas «normales» y habituales.

## Apreciación del Tribunal de Justicia

- 83 En primer lugar, tal como se ha recordado en el apartado 30 de la presente sentencia, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa.
- 84 El Tribunal de Primera Instancia actuó por tanto lícitamente al poner de relieve, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, que no puede excluirse que la naturaleza de la marca cuyo registro se solicita pueda influir en la percepción que el público pertinente tendrá de ella.
- 85 El quinto motivo carece por tanto de fundamento en la medida en que reprocha al Tribunal de Primera Instancia que formulase tal afirmación.
- 86 En segundo lugar, en contra de lo que alega la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no formuló, en los apartados 36 y 37 de la sentencia recurrida, afirmaciones no respaldadas por una comprobación de los hechos, sino que llevó a cabo apreciaciones sobre los hechos, basadas, entre otras cosas, en el examen de las linternas de que se trata, que habían sido presentadas ante dicho Tribunal.
- 87 El Tribunal de Primera Instancia llegó así a la conclusión de que las formas de dichas linternas carecían de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

- 88 Pues bien, tal como se ha recordado en el apartado 39 de la presente sentencia, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en el supuesto de desnaturalización de los hechos y pruebas sometidos al Tribunal de Primera Instancia, desnaturalización que no ha sido invocada en el presente motivo.
- 89 Por consiguiente, procede declarar el quinto motivo parcialmente inadmisibile y parcialmente infundado, y desestimar por tanto en su totalidad el recurso de casación.

### **Costas**

- 90 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 de dicho Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la OAMI la condena en costas de la recurrente y haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:

- 1) **Desestimar el recurso de casación.**
  
- 2) **Condenar en costas a Mag Instrument Inc.**

Firmas.