

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)  
de 5 de octubre de 2004 \*

En el asunto C-192/03 P,

que tiene por objeto un recurso de casación con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, interpuesto el 2 de mayo de 2003,

**Alcon Inc.**, anteriormente Alcon Universal Ltd, con domicilio social en Hünenberg (Suiza), representada por los Sres. C. Morcom, QC, y S. Clark, Solicitor, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**, representada por la Sra. S. Laitinen y el Sr. A. Sesma Merino, en calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

\* Lengua de procedimiento: inglés.

**Dr. Robert Winzer Pharma GmbH**, con domicilio social en Olching (Alemania),  
representada por el Sr. S. Schneller, Rechtsanwalt,

parte interviniente en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. J.-P. Puissochet (Ponente), Presidente de Sala, la Sra. F. Macken  
y el Sr. U. Lõhmus, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;  
Secretario: Sr. R. Grass;

dicta el siguiente

### Auto

- 1 Mediante su recurso de casación, la sociedad Alcon Inc. (en lo sucesivo, «recurrente») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) de 5 de marzo de 2003, Alcon/OAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (T-237/01, Rec. p. II-411; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual este último desestimó su recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo «OAMI») de 13 de julio de 2001, por la que se declara la nulidad de la marca comunitaria BSS (asunto R 273/2000-1) (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

## Marco jurídico

- 2 A tenor del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1):

«Podrán constituir comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.»

- 3 El artículo 7 del citado Reglamento dispone:

«1. Se denegará el registro de:

[...]

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

[...]

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

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

4 A tenor del artículo 51 del Reglamento nº 40/94:

«1. La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca:

a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 5 o del artículo 7;

[...]

2. Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7, no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.

[...]»

- 5 El artículo 63 del Reglamento nº 40/94 establece, en sus apartados 1, 2 y 3, lo siguiente:

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.

2. El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.

3. El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.»

### **Antecedentes del litigio**

- 6 El 1 de abril de 1996, la sociedad Alcon Pharmaceuticals Ltd presentó ante la OAMI una solicitud dirigida al registro como marca comunitaria del vocablo «BSS» para «productos farmacéuticos oftálmicos; soluciones estériles para la cirugía oftálmica», productos éstos comprendidos en la clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
- 7 La marca se registró el 7 de agosto de 1998 y se publicó el 19 de octubre de 1998. El 29 de noviembre de 1999, la marca fue cedida a la recurrente, que había presentado una solicitud en tal sentido.

- 8 El 7 de diciembre de 1998, la sociedad Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (en lo sucesivo, «parte coadyuvante») presentó ante la OAMI una solicitud dirigida a que se declarase la nulidad de la marca conforme al artículo 51, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Alegó que «BSS» es la abreviatura de «balanced salt solution» (solución salina equilibrada) o de «buffered saline solution» (solución salina tamponada), que la marca reviste, pues, un carácter descriptivo de los productos de que se trata y que fue registrada en contravención del artículo 7 del Reglamento nº 40/94.
- 9 Mediante resolución de 15 de diciembre de 1999, la División de Anulación acogió esta solicitud al considerar, por un lado, que dicha marca se componía de un signo que se había convertido en habitual en el lenguaje común en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94 y, por otro lado, que la demandante no había acreditado que el signo hubiera adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. El 15 de febrero de 2000, la recurrente interpuso recurso contra esta resolución.
- 10 Mediante la resolución controvertida, la Sala Primera de Recurso de la OAMI desestimó el recurso al considerar que el vocablo «BSS» se utiliza tanto en alemán como en inglés para designar, en el lenguaje común, un producto farmacéutico oftálmico y que la recurrente no presentó pruebas que acreditaran que este vocablo hubiera adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso.

### **La sentencia recurrida**

- 11 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de septiembre de 2001, la recurrente interpuso un recurso dirigido a la anulación de la resolución controvertida. La OAMI y la parte coadyuvante solicitaron la desestimación de dicho recurso.

- 12 El Tribunal de Primera Instancia declaró, por una parte, en los apartados 35 a 48 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso estimó acertadamente que las pruebas presentadas por la parte coadyuvante bastaban para demostrar que «BSS» había adquirido un carácter habitual a efectos del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94.
- 13 Invocando la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Rec. p. I-6959), el Tribunal de Primera Instancia estimó que el vocablo «BSS» se había convertido, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca BSS por la recurrente, en un término genérico habitual para el público al que se dirigen los productos de que se trata, a saber, los oftalmólogos y los cirujanos oftálmicos, para designar una solución salina equilibrada («balanced salt solution»). Así se desprende, a juicio del Tribunal de Primera Instancia, de varios diccionarios y artículos científicos, así como de la comercialización por diversas sociedades de productos oftálmicos con denominaciones en las que figura el vocablo «BSS».
- 14 El Tribunal de Primera Instancia estimó, por otra parte, en los apartados 49 a 60 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso consideró también acertadamente que la recurrente no había demostrado que la marca BSS hubiera adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso a efectos de los artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.
- 15 Consideró que los documentos presentados por la recurrente ante la División de Anulación de la OAMI y después ante la Sala de Recurso no permiten afirmar que el público al que se dirigen los productos perciba el vocablo «BSS» no como el nombre genérico del producto objeto de litigio, sino como el signo distintivo de una empresa determinada. Señaló, en particular, que la «lista de control BSS» y los acuerdos celebrados por la recurrente con terceros, elementos presentados por esta última para demostrar la existencia de un programa de control del uso de la marca «BSS» por terceros, no tenían ni incidencia ni resultados conocidos en la sensibilización del público al que se dirige.
- 16 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso.

## **Sobre el recurso de casación**

- 17 La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y la resolución controvertida y que se pronuncie sobre las costas.
- 18 La OAMI y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso y que condene en costas a la recurrente.
- 19 En virtud del artículo 119 del Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación sea manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá, en todo momento, previo informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, desestimar el recurso de casación mediante auto motivado.

### *Alegaciones de las partes*

- 20 En primer lugar, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia ha realizado una aplicación inexacta del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94 al considerar que el vocablo «BSS» se ha convertido en habitual.
- 21 A juicio de la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia tomó indebidamente en consideración elementos de prueba aportados por la parte coadyuvante que o bien eran posteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca BSS, en el presente asunto, el 1 de abril de 1996, única fecha en la que procede ubicarse para apreciar el motivo de nulidad controvertido, o bien fueron publicados fuera de la Unión Europea. La parte coadyuvante no presentó ninguna prueba procedente de alguna persona que opere en el comercio de los productos controvertidos que acreditase el carácter habitual del vocablo «BSS». La única mención de un signo como nombre o descripción de un producto cualquiera en un diccionario o en otra publicación no basta –en opinión de la recurrente– para

demostrar que tal signo se ha convertido en habitual en el lenguaje común del público al que van dirigidos los productos.

- 22 Además, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia debió tener en cuenta sus alegaciones formuladas a partir de iniciativas activas que había emprendido para vigilar las referencias realizadas por otras partes al vocablo «BSS» y evitar el uso abusivo de su marca por terceros.
- 23 En segundo lugar, la recurrente aduce que el Tribunal de Primera Instancia rechazó indebidamente los elementos de prueba que había presentado para demostrar que la marca BSS había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso, sobre la base de los artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. A su juicio, el Tribunal de Primera Instancia se basó, en el apartado 56 de la sentencia recurrida, en un aspecto particular: la falta de pruebas de la incidencia del programa de control de la marca en el público al que va dirigido, mientras que el Tribunal de Primera Instancia no observó la misma exigencia en relación con las pruebas presentadas por la parte coadyuvante. No trató, pues, del mismo modo las pruebas presentadas por las dos partes del litigio.
- 24 La OAMI precisa que el recurso de casación versa sobre el primer asunto sometido al Tribunal de Primera Instancia y al Tribunal de Justicia, relativo a una solicitud de anulación de una marca comunitaria.
- 25 Basándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI (C-104/00 P, Rec. p. I-7561), la OAMI alega, con carácter principal, que la mayoría, si no la totalidad, de los motivos expuestos por la recurrente en su recurso de casación sólo versan sobre cuestiones estrictamente de hecho, en particular el examen de los elementos de prueba por el Tribunal de Primera Instancia, cuya apreciación no está comprendida en el ámbito de competencia del Tribunal de Justicia cuando éste conoce de un recurso de casación.

- 26 Con carácter subsidiario, por cuanto aquí respecta a la interpretación tanto del artículo 7, apartado 1, letra d), como de los artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, la OAMI estima que el Tribunal de Primera Instancia no ha incurrido en ningún error de Derecho. En relación con los elementos de prueba presentados por la parte coadyuvante, suponiendo que el Tribunal de Justicia pueda examinar su alcance, la OAMI alega que el Tribunal de Primera Instancia pudo considerar acertadamente que tales elementos acreditan que el vocablo «BSS» ya había adquirido un carácter habitual en la fecha de presentación de la solicitud de registro y que la marca había perdido de este modo su carácter distintivo.
- 27 La parte coadyuvante sostiene que los elementos de prueba que presentó ante la División de Anulación de la OAMI, ante la Sala de Recurso y ante el Tribunal de Primera Instancia acreditan claramente el carácter genérico de la marca BSS para los productos de que se trata en las costumbres leales y constantes del comercio, y que tales pruebas fueron tenidas correctamente en cuenta por la OAMI y por el Tribunal de Primera Instancia.

### *Apreciación del Tribunal de Justicia*

- 28 Por estimar que la marca BSS está exclusivamente compuesta por signos o indicaciones que se han convertido en habituales en el lenguaje común del público al que se dirigen para designar los productos para los cuales dicha marca ha sido registrada y que se ha declarado legalmente la nulidad de la referida marca por tal motivo mediante la resolución litigiosa, el Tribunal de Primera Instancia recordó acertadamente, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, que no es necesario basarse en la naturaleza descriptiva de la marca, sino en el uso vigente en los sectores comerciales en que se intercambian tales productos [véase, en relación con las disposiciones, en esencia idénticas, del artículo 3, apartado 1, letra d), 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 1989, L 40, p. 1), la sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 35].
- 29 Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia ha realizado una aplicación exacta del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94 al recordar, en el apartado 40 de la sentencia recurrida, que los signos o indicaciones que componen una marca y se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las

costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios a los que se refiere la marca no permiten distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, por lo que no cumplen la función esencial de la marca, a menos que hayan adquirido mediante el uso que de ellos se haya hecho un carácter distintivo (véase, por analogía, la sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 37).

- 30 Además, el Tribunal de Primera Instancia tampoco incurrió en un error de Derecho al considerar, en el apartado 42 de la sentencia recurrida, que, al objeto de apreciar el carácter habitual de la marca controvertida, procede colocarse en el punto de vista del público especializado en materia médica, es decir, los oftalmólogos y los cirujanos oftálmicos que desarrollan su actividad en la Unión Europea.
- 31 Una vez correctamente establecido así el marco jurídico del litigio, el Tribunal de Primera Instancia, al analizar los elementos de prueba respectivamente presentados por la recurrente y por la parte coadyuvante, estimó que del conjunto de dichos elementos se desprende que la marca BSS ha adquirido, para el público al que se dirigen los productos, un carácter habitual y que el uso que se hace de la misma no permite atribuirle un carácter distintivo.
- 32 En apoyo de sus pretensiones formuladas contra la sentencia recurrida, la recurrente alega, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo suficientemente en cuenta elementos de prueba que había presentado ante la División de Anulación y ante la Sala de Recurso de la OAMI, y que el Tribunal de Primera Instancia atribuyó, en cambio, un valor demasiado grande a los elementos que la parte coadyuvante había presentado ante estas mismas instancias.
- 33 Ahora bien, las apreciaciones del Tribunal Primera Instancia según las cuales la parte recurrente no proporciona los datos necesarios en apoyo de sus alegaciones ni acredita que éstas sean exactas son apreciaciones de hecho que forman parte del ámbito de competencia exclusiva del Tribunal de Primera Instancia y no pueden ser impugnadas en el marco de un recurso de casación (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de octubre de 1991, Vidrányi/Comisión, C-283/90 P, Rec. p. I-4339, apartados 16 y 17, y de 18 de noviembre de 1999, Tzoanos/Comisión, C-191/98 P, Rec. p. I-8223, apartado 23), a menos que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalice los elementos de prueba que le han sido sometidos (véase, en este

sentido, la sentencia de 15 de junio de 2000, Dorsch Consult/Consejo y Comisión, C-237/98 P, Rec. p. I-4549, apartados 35 y 36).

- 34 Mediante sus alegaciones, tal como indica acertadamente la OAMI, la recurrente se limita en realidad a oponerse, sin invocar vicio alguno de desnaturalización de los datos de los autos sometidos al Tribunal de Primera Instancia, a la apreciación de los hechos realizada por este último. Tal apreciación no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (sentencia DKV/OAMI, antes citada, apartado 22, y auto de 5 de febrero de 2004, Telefon & Buch/OAMI, C-326/01 P, Rec. p. I-1371, apartado 35). La recurrente tampoco invoca que la sentencia recurrida adolezca de un error de Derecho en la aplicación de las reglas relativas a la carga de la prueba (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, apartados 64 y 65).
- 35 En segundo lugar, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia ha incurrido en un error de Derecho al no ubicarse en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca BSS, en el presente asunto, el 1 de abril de 1996. A su juicio, ésta era la única fecha pertinente para apreciar si una marca comunitaria ha adquirido un carácter habitual que justifique la declaración de su nulidad en virtud del artículo 51, apartado 1, del Reglamento n° 40/94. Este error es puesto de manifiesto por el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia mencionó, en particular en el apartado 45 de la sentencia recurrida, documentos posteriores a tal fecha. Asimismo, en opinión de la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia tuvo indebidamente en cuenta, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, documentos publicados fuera de la Unión Europea que no podían reflejar la percepción del público destinatario antes mencionado.
- 36 Procede distinguir entre las dos partes de este segundo motivo.
- 37 La primera parte trata sobre la toma en consideración por el Tribunal de Primera Instancia de documentos posteriores a la solicitud de registro a la hora de apreciar si una marca ha adquirido un carácter habitual. Si, mediante esta parte, la recurrente pretende oponerse a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia relativa al carácter habitual de la marca en la fecha de la solicitud de registro sobre la base de estos documentos, ha de recordarse que esta apreciación de elementos de prueba no constituye una cuestión de Derecho que incumba analizar al Tribunal de Justicia. Si, en cambio, la recurrente quiere demostrar que el Tribunal de Primera Instancia, al

tomar en consideración estos documentos, ha elegido implícitamente una fecha posterior a la solicitud de registro como pertinente para el análisis del carácter habitual del término «BSS», tal censura suscita una cuestión de Derecho que corresponde examinar al Tribunal de Justicia.

38 Sin embargo, en el presente asunto, esta primera parte del motivo no está fundada.

39 En efecto, el Tribunal de Primera Instancia señaló expresamente, en el apartado 46 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso consideró acertadamente, en el apartado 19 de la resolución controvertida, que las pruebas presentadas por la parte coadyuvante acreditaban que el vocablo «BSS» se había convertido ya en habitual «en la fecha que la demandante presentó la solicitud». En su análisis, no se situó, pues, en una fecha distinta de la invocada por la recurrente para examinar el motivo de nulidad alegado.

40 A este respecto, la OAMI ha precisado acertadamente que la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria es la fecha pertinente para este examen.

41 Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia pudo tener en cuenta, sin que se formulen motivos en contra y sin incurrir en error de Derecho, elementos que si bien eran posteriores a la fecha de presentación de la solicitud, permitían extraer conclusiones sobre la situación tal como ésta se presentaba en dicha fecha (véase, por analogía, el auto de 27 de enero de 2004, *La Mer Technology*, C-259/02, Rec. p. I-1159, apartado 31).

42 En la segunda parte de este motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia tomó en consideración, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, ciertos documentos publicados en Estados Unidos. Sin embargo, esta circunstancia no prueba que haya basado su análisis en elementos de prueba que no tengan incidencia alguna en el público al que se dirigen los productos de que se trata. Al señalar, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que el inglés es el idioma técnico de los especialistas en el ámbito de que se trata y al hacer referencia, en el apartado 43 de la sentencia recurrida, a la percepción por la «comunidad científica» del vocablo «BSS» como un término genérico, el Tribunal de Primera

Instancia estimó necesariamente que estos documentos, si bien fueron publicados fuera de la Unión Europea, apuntaban a la conclusión según la cual el público al que se dirigen los productos de que se trata consideraba que este vocablo se había convertido en habitual. Al actuar así, realizó una apreciación estrictamente de hecho que la recurrente no puede cuestionar mediante la vía del recurso de casación.

- 43 Procede, pues, desestimar el segundo motivo.
- 44 De las consideraciones que preceden se desprende que el recurso de casación interpuesto por la recurrente es manifiestamente infundado y, por tanto, debe ser desestimado.

### **Costas**

- 45 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la OAMI y la parte coadyuvante 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 Sexta) resuelve:

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

Firmas