

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 9 de julio de 2008\*

En el asunto T-304/06,

**Paul Reber GmbH & Co. KG**, con domicilio social en Bad Reichenhall (Alemania),  
representada por el Sr. O. Spuhler, abogado,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)**  
**(OAMI)**, representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

\* Lengua de procedimiento: alemán.

**Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG**, con domicilio social en Kilchberg (Suiza), representada por los Sres. R. Lange y G. Hild, abogados;

que tiene como objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 8 de septiembre de 2006 (asunto R 97/2005-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG y Paul Reber GmbH & Co. KG,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
(Sala Quinta),

integrado por el Sr. M. Vilaras (Ponente), Presidente, y los Sres. M. Prek y V. Ciucă, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de noviembre de 2006;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de marzo de 2007;

visto el escrito de contestación de la interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de febrero de 2007;

celebrada la vista el 5 de marzo de 2008;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 8 de marzo de 1996, la demandante, Paul Reber GmbH & Co. KG, formuló una solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo Mozart.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 30 según lo previsto en el 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 corresponden a la siguiente descripción: «Pastelería, confitería, productos de chocolate y dulces a base de azúcar».
- 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 25/98, el 6 de abril de 1998.

- 5 El 27 de mayo de 1998, la interviniente, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, remitió a la OAMI, en su condición de tercero, a efectos del artículo 41 del Reglamento n° 40/94, observaciones escritas en las que puntualizaba que, a su juicio, debía denegarse el registro de la marca controvertida, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, ya que dicha marca era descriptiva de los productos mencionados en la solicitud de registro.
- 6 No obstante, el 26 de enero de 2000, se registró la marca controvertida como marca comunitaria, con el n° 21.071.
- 7 Mediante escrito de 21 de septiembre de 2000, recibido en la OAMI el 27 de septiembre siguiente, el Landgericht München I (tribunal regional de Múnich I, Alemania), como tribunal de marcas comunitarias en el sentido del artículo 91 del Reglamento n° 40/94, de conformidad con el artículo 96, apartado 4, del mismo Reglamento, informó a la OAMI de que, en un litigio del que conocía entre la demandante y Conditorei Coppenrath & Wiese GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Coppenrath»), el 30 de agosto de 2000 esta última sociedad había presentado una demanda reconvencional para solicitar la nulidad de la marca controvertida.
- 8 Mediante escrito de 17 de noviembre de 2000, recibido en la OAMI el 22 de noviembre siguiente, el Landgericht München I remitió a la OAMI copia de su sentencia de 15 de noviembre de 2000, mediante la que acogía la demanda reconvencional mencionada y declaraba la nulidad de la marca controvertida.
- 9 El 14 de noviembre de 2002, en virtud del artículo 55 del Reglamento n° 40/94, la interviniente solicitó ante la OAMI la nulidad de la marca controvertida, por considerar que se había registrado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 51, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.

- 10 Mediante escrito de 14 de agosto de 2003, la OAMI informó al Landgericht München I que el 13 de agosto de 2003 se había inscrito en el registro de marcas comunitarias la presentación, ante dicho órgano jurisdiccional, de la demanda reconvencional mediante la que se solicitaba la nulidad de la marca controvertida y que sería publicada próximamente en el *Boletín de Marcas Comunitarias*.
- 11 Mediante escrito de 2 de septiembre de 2003, recibido en la OAMI el 8 de septiembre siguiente, el Oberlandesgericht München (tribunal regional superior de Múnich) remitió a la OAMI una copia de su sentencia de 26 de julio de 2001, en la que se revocaba la sentencia de 15 de noviembre de 2000 del Landgericht München I y se desestimaba la demanda reconvencional mediante la que se solicitaba la nulidad de la marca controvertida formulada por Coppenrath. Según ese mismo escrito, la sentencia de 26 de julio de 2001 había adquirido fuerza de cosa juzgada.
- 12 Mediante resolución de 21 de diciembre de 2004, la División de Anulación acogió la solicitud de nulidad presentada por la interviniente y, en consecuencia, declaró la nulidad de la marca controvertida.
- 13 Con carácter preliminar, la División de Anulación declaró que lo dispuesto en el artículo 55, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, en el sentido de que «la solicitud de [...] nulidad no será admisible cuando un tribunal de un Estado miembro hubiera resuelto entre las mismas partes sobre una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y cuando esa resolución hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada», no se oponía a la formulación de la pretensión de nulidad controvertida. Si bien es cierto que la sentencia del Oberlandesgericht München de 26 de julio de 2001 se refería a la misma marca comunitaria y a la misma causa de nulidad, matizaba la División de Anulación, que no es menos cierto que las partes de ese litigio no eran las mismas que las del caso del autos, dado que en el litigio resuelto por la sentencia de que se trataba se enfrentaban la demandante y Coppenrath y no aquella y la interviniente (apartado 8 de la resolución de la División de Anulación).

- 14 Sobre el fondo, la División de Anulación consideró que la marca controvertida era descriptiva, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, de todos los productos referidos, en la medida en que consistía exclusivamente en una indicación que designaba la especie y la calidad de dichos productos. En síntesis, se basó en las circunstancias de que, por una parte, en Alemania y en Austria, el término «Mozartkugel» (bola de Mozart) se utilizaba para designar las bolas de mazapán y de praliné cubiertas de chocolate y, por otra, el nombre Mozart considerado aisladamente, era descriptivo de dicho producto, por cuanto el hecho de que se tratara de una «Kugel» (bola) se deducía de manera evidente y directa a la vista de su forma exterior. La División de Anulación igualmente descartó la aplicación de la solución adoptada en la sentencia del Oberlandesgericht München, antes citada, y explicó los motivos por los que consideraba que la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI de 10 de abril de 2002 (asunto R 953/2001-3), invocada por la demandante, no era pertinente en el caso de autos. Además, analizó los resultados de una encuesta presentada por la demandante y concluyó que no podían desvirtuar su conclusión en cuanto al carácter descriptivo de la marca controvertida.
- 15 El 25 de enero de 2005, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución de la División de Anulación.
- 16 Mediante resolución de 8 de septiembre de 2006, notificada a la demandante el 11 de septiembre siguiente (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso desestimó el recurso. La Sala de Recurso consideró, en síntesis, que la marca solicitada era «una indicación objetiva puramente descriptiva de los productos reivindicados». A este respecto, señaló que la resolución de la División de Anulación estaba «minuciosamente motivada» y que la propia Sala de Recurso «suscrib[ía] sus motivos y que sólo [tenía] pocas cosas que añadir» (apartado 16 de la resolución impugnada). Dado que, a su juicio, la demandante reconoció que en Alemania y en Austria el término «Mozartkugeln» tenía carácter genérico y descriptivo, era «difícil creer que, al encontrar el nombre Mozart en el envoltorio de un producto, en una confitería o en la sección de chocolatería de un supermercado, los consumidores

alemanes y austriacos no supondrán que se les ofrecen Mozartkugeln (bolas de Mozart)» (apartados 21 y 22 de la resolución impugnada).

### **Pretensiones de las partes**

17 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la resolución impugnada.
  
- Con carácter subsidiario, anule la resolución impugnada en la medida necesaria para limitar la descripción de los productos para los cuales está registrada la marca controvertida de la manera siguiente: «Pastelería, confitería, productos de chocolate y dulces a base de azúcar, todos los productos mencionados a excepción de la especialidad conocida como “Mozartkugeln”, es decir, las bolas de mazapán y de praliné cubiertas de chocolate».
  
- Condene en costas a la OAMI.

18 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

19 La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que desestime el recurso.

### **Sobre la admisibilidad de la pretensión de la demandante formulada con carácter subsidiario**

#### *Alegaciones de las partes*

20 La OAMI, apoyada por la interviniente, alega que no procede admitir la pretensión de la demandante formulada con carácter subsidiario. Señala, en primer lugar, que dicha pretensión modifica el objeto del litigio y que, por lo tanto, es contraria al artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Manifiesta, en segundo lugar, que no se dirigió a la OAMI ninguna solicitud, con arreglo al artículo 44, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, para limitar la lista de productos amparados por la marca controvertida. Precisa, en tercer lugar, que no puede admitirse que, cuando se solicita el registro de una marca para productos o servicios determinados, la autoridad competente sólo puede registrar la marca siempre que tales productos o servicios carezcan de una característica determinada.

21 La demandante considera que procede admitir la pretensión que formula con carácter subsidiario. Afirma que, por una parte, dicha pretensión depende, en definitiva, de que se dé una condición dentro del procedimiento con respecto a la cual las partes en modo alguno pueden influir, a saber, que el Tribunal de Primera Instancia confirme, en su caso, la resolución impugnada. Sostiene que, por otra parte, el titular de una marca comunitaria puede, en todo momento, limitar la lista de los productos amparados por su marca. Estima que, por lo tanto, dado que la pretensión de carácter subsidiario se formuló en el recurso, no puede ser considerada extemporánea.

*Apreciación del Tribunal de Primera Instancia*

- 22 Debe recordarse que, a tenor del artículo 26, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, la solicitud de marca comunitaria debe contener la lista de productos o de servicios para los que se solicita el registro. Según la regla 2, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen las normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1), la lista de productos y servicios debe formularse de tal modo que indique claramente el tipo de productos y servicios. Por último, el artículo 44, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 establece que el solicitante puede en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquélla contenga.
- 23 De las disposiciones citadas se desprende que incumbe a quien solicita el registro de un signo como marca comunitaria indicar, en su solicitud, la lista de productos o servicios para los que se solicita el registro y facilitar, por cada uno de tales productos o servicios, una descripción que refleje claramente el tipo de productos y servicios. Por su parte, la OAMI debe examinar la solicitud en relación con todos los productos o servicios que figuren en la lista de que se trate, teniendo en cuenta, en su caso, las limitaciones de esa misma lista, con arreglo al artículo 44, apartado 1, del Reglamento n° 40/94. Si la lista de los productos o servicios a que se refiere una solicitud de marca comunitaria incluye una o varias categorías de productos o servicios, la OAMI no está obligada a analizar cada uno de los productos o servicios que forman parte de cada categoría, sino que debe hacer que el objeto de su examen sea la categoría de que se trate, como tal [véase, en este sentido, el auto del Tribunal de Primera Instancia de 15 de noviembre de 2006, Anheuser-Busch/OAMI — Budějovický Budvar (BUDWEISER), T-366/05, no publicado en la Recopilación, apartado 35].
- 24 Además, debe recordarse que el Tribunal de Primera Instancia sólo puede anular o reformar la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI si, en el momento en que se adoptó, estaba viciada por alguno de los motivos de anulación o de reforma previstos en

el artículo 63, apartado 2, del Reglamento n° 40/94. En cambio, no puede anularse ni reformarse esa resolución por motivos que aparezcan con posterioridad a la fecha en que se dictó (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, apartado 55).

- 25 De ello se deduce que, en principio, una limitación, en el sentido del artículo 44, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, de la lista de los productos o servicios contenidos en una solicitud de marca comunitaria, limitación que tiene lugar con posterioridad a la adopción de la resolución de la Sala de Recurso impugnada ante el Tribunal de Primera Instancia, no puede afectar a la legalidad de esa resolución, que es la única atacada ante el Tribunal de Primera Instancia [véanse, en este sentido, el auto BUDWEISER, citado en el apartado 23 *supra*, apartados 40 a 48, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de noviembre de 2007, Tegometall International/OAMI — Wuppermann (TEK), T-458/05, Rec. II-0000, apartado 23].
- 26 No obstante, debe señalarse asimismo que la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI puede impugnarse ante el Tribunal de Primera Instancia únicamente en relación con determinados productos o servicios que figuren en la lista a que se refiere la solicitud de registro de la marca comunitaria de que se trate. En tal caso, esa resolución pasa a ser definitiva respecto a los demás productos o servicios que figuren en la misma lista.
- 27 Habida cuenta de esta posibilidad, el Tribunal de Primera Instancia ha interpretado la declaración realizada ante él por el solicitante de una marca y, por lo tanto, posterior a la resolución de la Sala de Recurso, según la cual retiraba su pretensión respecto a determinados productos mencionados en la solicitud inicial, como una declaración de que sólo se está en desacuerdo con la resolución impugnada en tanto en cuanto se refiere al resto de los productos afectados [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, Telepharmacy Solutions/OAMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Rec. p. II-2851, apartados 13 y 14], o como un desistimiento parcial, en el supuesto de que dicha declaración se efectúe en una fase avanzada del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Unilever/OAMI (Pastilla ovoide), T-194/01, Rec. p. II-383, apartados 13 a 17].

- 28 Pues bien, tal interpretación de una limitación, ante el Tribunal de Primera Instancia, de la lista de los productos o servicios mencionados en una solicitud de marca comunitaria, sólo es posible cuando el solicitante se limita a retirar de esa lista uno o varios productos o servicios, o una o varias categorías de productos o servicios, que figuraban, como tales, en dicha lista. En efecto, es evidente que, en tal caso, en realidad, se solicita al Tribunal de Primera Instancia que no controle la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso, en la parte referida a los productos o servicios suprimidos de la lista, sino únicamente en la medida en que se refiere a los demás productos o servicios, mantenidos en la misma lista.
- 29 Este supuesto debe distinguirse de una limitación, ante el Tribunal de Primera Instancia, de la lista de los productos o servicios contenida en una solicitud de marca comunitaria, limitación cuyo objeto es la modificación, en su totalidad o en parte, de la descripción de tales productos o servicios. En este último caso, no puede descartarse que esta modificación puede influir en el examen de la marca de que se trate que llevan a cabo los órganos de la OAMI durante el procedimiento administrativo. En tales circunstancias, admitir esta modificación en la fase del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia equivaldría a una modificación del objeto del litigio durante el procedimiento, prohibida por el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento (véase, en este sentido, la sentencia TEK, citada en el apartado 25 *supra*, apartado 25).
- 30 En el caso de autos, la demandante había solicitado el registro de la marca controvertida para cuatro categorías de productos, a saber, los productos denominados «pastelería, confitería, productos de chocolate y dulces a base de azúcar». La limitación presentada en la pretensión formulada por la demandante con carácter subsidiario no contempla la supresión de una o varias de esas cuatro categorías de la lista de los productos a los que se refiere la marca controvertida, sino que su objeto es modificar la descripción de la totalidad de las categorías de los productos afectados, añadiendo la precisión de que los productos comprendidos en tales categorías no deben presentarse en forma de bolas de mazapán y de praliné cubiertas de chocolate, conocidas, en alemán, como Mozartkugeln (bolas de Mozart). Pues bien, como ya se ha señalado anteriormente, admitir dicha pretensión en la fase de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, equivaldría a una modificación prohibida del objeto del litigio (véase, en este sentido, la sentencia TEK, citada el apartado 25 *supra*, apartado 27).

- 31 Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de la pretensión formulada por la demandante con carácter subsidiario.

## **Sobre el fondo**

- 32 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos. El primer motivo se basa en la infracción del artículo 73, primera frase, y del artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 40/94, así como en la violación de los principios de protección de la confianza legítima, de igualdad de trato y de legalidad. El segundo motivo se basa en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.

*Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 73, primera frase, y del artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 40/94, así como en la violación de los principios de protección de la confianza legítima, de igualdad de trato y de legalidad*

## **Alegaciones de las partes**

- 33 La demandante alega, en primer lugar, que la Sala de Recurso infringió el artículo 73, primera frase, del Reglamento n° 40/94, ya que la motivación que dio en la resolución impugnada es insuficiente.

- 34 Señala, en primer lugar, que la Sala de Recurso, aunque reconoció la pertinencia del estado del Derecho en Austria, en modo alguno motivó su decisión de no tener en cuenta la resolución de la Österreichisches Patentamt (Oficina austriaca de patentes) de 12 de septiembre de 1985, invocada por la demandante ante los órganos de la OAMI, de la que se desprende que el signo Mozart puede protegerse como marca.
- 35 Sostiene, en segundo lugar, que la Sala de Recurso tampoco motivó su decisión de no tener en cuenta la resolución del Bundespatentgericht (Tribunal federal de patentes de Alemania) recaída en el asunto 32 W (pat) 265/01, en la que dicho órgano jurisdiccional concluyó de que podía protegerse el signo Wolfgang Amadeus Mozart-MOZART-KUGELN como marca, por cuanto la añadidura del nombre del célebre compositor no transmitía ninguna información objetiva. Precisa que la resolución impugnada se limitó a recordar, en el apartado 12, quinto guión, dicha alegación de la demandante sin examinarla, no obstante, en cuanto al fondo ni exponer las razones por las que la rechazó.
- 36 La demandante reconoce que las decisiones de las autoridades de los Estados miembros competentes para el registro de las marcas o las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales tienen tan sólo un valor meramente indicativo para la aplicación del Reglamento n.º 40/94. Señalan que, no obstante, en el pasado las Salas de Recurso de la OAMI ya devolvieron un asunto al órgano inferior para que lo examinara nuevamente cuando, en su resolución, éste había pasado por alto una decisión adoptada por una autoridad nacional. La demandante estima que en el caso de autos la Sala de Recurso también debería haber tomado tal decisión.
- 37 En tercer lugar, la demandante observa que, ante los órganos de la OAMI, no había invocado la resolución de la Tercera Sala de Recurso de 10 de abril de 2002 (véase el apartado 14 anterior). La Sala de Recurso había declarado, en dicha resolución, que, a pesar de que existieran en los países germanófonos varios términos descriptivos de repostería que contienen el término «Mozart», como el de «Mozartkugeln», este término, considerado aisladamente, no era descriptivo. Puesto que la resolución impugnada constituye un giro radical en relación con la postura jurídica adoptada en la resolución de 10 de abril de 2002, antes citada, a juicio de la demandante, la Sala de

Recurso debería, al menos, haber expuesto en la resolución impugnada los motivos que, al parecer, la indujeron a apartarse totalmente de dicha postura jurídica.

- 38 En cuarto lugar, la demandante alega que la resolución impugnada no analizó de un modo diferenciado, preciso y concreto el carácter supuestamente descriptivo de la marca controvertida, en relación con cada una de las cuatro categorías de productos amparados por dicha marca. Por otra parte, no puntualizó a cual de dichas categorías pertenecía el producto conocido como Mozartkugeln, lo cual, a su juicio, es determinante. Pues bien, según señala, de reiterada jurisprudencia se desprende que la denegación de la solicitud de registro de una marca comunitaria debe motivarse individualmente para cada uno de los productos y servicios de que se trate. Infiere que, dado que la resolución impugnada no procedió a dicho análisis, adolece de falta de motivación o de motivación insuficiente.
- 39 En quinto lugar, la demandante señala que la resolución impugnada se limitó a repetir de un modo meramente mecánico los motivos de la resolución de la División de Anulación, impugnada ante la Sala de Recurso, sin corregir los errores cometidos en esta última resolución, puestos de manifiesto por la demandante. Por lo tanto, la resolución impugnada omitió numerosos elementos necesarios para cumplir las exigencias de una motivación en buena y debida forma, e incluso agravó la insuficiencia de motivación de la resolución de la División de Anulación.
- 40 En segundo lugar, la demandante alega que, al no tomar en consideración las decisiones del Österreichisches Patentamt, del Bundespatengericht y de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, antes citadas, la Sala de Recurso infringió igualmente el artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 40/94, que enuncia el principio del examen de oficio de los hechos por la OAMI.

- 41 En último lugar, la demandante alega que la resolución de la Tercera Sala de Recurso de 10 de abril de 2002 reconoció, de manera clara e inequívoca, que el elemento verbal «Mozart», considerado aisladamente, podía constituir una marca comunitaria y de este modo infundió una confianza legítima en tal sentido. Afirma que, por lo tanto, al apartarse de dicha resolución, incumpliendo la obligación de motivación y declarando la nulidad de la marca controvertida, la Sala de Recurso violó el principio de protección de la confianza legítima, así como los principios de igualdad de trato y de legalidad.
- 42 La OAMI y la interviniente se oponen a la argumentación de la demandante.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 43 En virtud del artículo 73, primera frase, del Reglamento n.º 40/94, las resoluciones de la OAMI deben motivarse. Según la jurisprudencia, esta obligación tiene el mismo alcance que la establecida en el artículo 253 CE y su objetivo es permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el juez comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad de la decisión [véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 3 de diciembre de 2003, Audi/OAMI (TDI), T-16/02, Rec. p. II-5167, apartados 87 y 88, y de 28 de abril de 2004, Sunrider/OAMI — Vitakraft-Werke Wührmann (VITATASTE y METABALANCE 44), T-124/02 y T-156/02, Rec. p. II-1149, apartados 72 y 73, y la jurisprudencia citada].
- 44 De la misma jurisprudencia se desprende que para apreciar si la motivación de una decisión cumple dichos requisitos se debe tener en cuenta no sólo el tenor literal de la misma, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan

la materia de que se trate (véase la sentencia VITATASTE y METABALANCE 44, apartado 43 *supra*, apartado 73, y la jurisprudencia citada).

45 En relación con las normas jurídicas aplicables en materia de marca comunitaria, debe recordarse que las resoluciones relativas al registro de un signo como marca comunitaria que las Salas de Recurso deben adoptar, en virtud del Reglamento n° 40/94, dimanar de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la posibilidad de registrar un signo como marca comunitaria debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la de una práctica anterior de las Salas de Recurso. Por lo demás, dado que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, la OAMI y, en su caso, el juez comunitario no están vinculados por una decisión adoptada en un Estado miembro que admita la posibilidad de registrar ese mismo signo como marca nacional. Los registros ya realizados en los Estados miembros constituyen elementos que, al no ser decisivos, tan sólo pueden ser tomados en consideración. *A fortiori*, cabe aplicar las mismas consideraciones a los registros de otras marcas [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de abril de 2004, Concept/OAMI (ECA), T-127/02, Rec. p. II-1113, apartados 70 y 71, y la jurisprudencia citada].

46 De las consideraciones que preceden se deduce que, cuando la OAMI deniega el registro de un signo como marca comunitaria, para motivar su decisión, debe indicar el motivo de denegación, absoluto o relativo, que se opone a ese registro, así como la disposición en la que se basa ese motivo, y exponer las circunstancias fácticas que haya considerado probadas y que, a su juicio, justifican la aplicación de la disposición invocada. En principio, tal motivación es suficiente para cumplir las exigencias evocadas en los apartados 43 y 44 anteriores.

47 Por otra parte, debe señalarse que cuando la Sala de Recurso confirma la resolución del órgano inferior de la OAMI en su integridad, esa resolución, así como su motivación, forman parte del contexto en el que se ha adoptado la resolución de la Sala de Recurso, contexto que conocen las partes y que permite al juez controlar plenamente la legalidad

en cuanto a la procedencia de la apreciación de la Sala de Recurso [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de noviembre de 2007, *Wesergold Getränkeindustrie/OAMI — Lidl Stiftung (VITAL FIT)*, T-111/06, no publicada en la Recopilación, apartado 64].

- 48 Procede señalar igualmente que, con carácter más general, una decisión puede considerarse suficientemente motivada si se remite expresamente a otro documento, enviado al demandante (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 24 de abril de 1996, *Industrias Pesqueras Campos y otros/Comisión*, T-551/93 y T-231/94 a T-234/94, Rec. p. II-247, apartados 142 a 144; de 17 de septiembre de 2003, *Stadtssportverband Neuss/Comisión*, T-137/01, Rec. p. II-3103, apartados 55 a 58, y de 22 de diciembre de 2005, *Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento*, T-146/04, Rec. p. II-5989, apartados 135 y 136).
- 49 La procedencia del presente motivo debe examinarse a la luz de estas consideraciones.
- 50 En relación, en primer lugar, con la imputación basada en el incumplimiento de la obligación de motivación, debe señalarse, con carácter preliminar, que del apartado 16 de la resolución impugnada se desprende claramente que la Sala de Recurso hizo suyos los motivos de la resolución de la División de Anulación, los cuales, por lo tanto, forman parte integrante de la motivación de la resolución impugnada. Habida cuenta de la jurisprudencia invocada en los apartados 47 y 48 anteriores, nada tiene de irregular dicha remisión a los motivos de la resolución de la División de Anulación anteriormente transmitida a la demandante y que ésta conoce perfectamente, máxime si se considera que en el apartado 5 de la resolución impugnada figura un resumen suficientemente pormenorizado de la resolución de la División de Anulación. Por consiguiente y contrariamente a lo que alega la demandante, de por sí, dicha remisión no es suficiente para demostrar que la resolución impugnada adolece de falta de motivación o que ésta sea insuficiente. Por lo tanto, debe examinarse el carácter suficiente de la motivación de la resolución impugnada teniendo en cuenta igualmente los motivos de la resolución de la División de Anulación.

- 51 De la lectura de estas dos resoluciones relacionadas entre sí se deduce que la Sala de Recurso consideró que la marca controvertida se había registrado contraviniendo el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94. Dicha conclusión se basa en el hecho, pacífico y demostrado mediante referencias a diccionarios, que, al menos para el consumidor medio germanófono, el término «Mozartkugel» describe una golosina en forma de bola de mazapán y de praliné, cubierta de chocolate (apartado 5, tercer guión, y apartado 21 de la resolución impugnada). Dado que, de los dos componentes del término «Mozartkugel» el segundo («Kugel», es decir, bola) se refiere manifiestamente a la forma de la golosina de que se trata, la Sala de Recurso concluyó que era difícil creer que el mismo público, al encontrar el nombre Mozart en el envoltorio de un producto en una confitería o en la sección de chocolatería de un supermercado, no supusiera que se le ofrecían Mozartkugeln (apartado 5, séptimo guión, y apartado 22 de la resolución impugnada).
- 52 Dicha motivación basta para alcanzar el doble objetivo de la obligación de motivación especificada en la jurisprudencia (véase el apartado 43 anterior). Por otra parte, contrariamente a lo que alega la demandante, de la resolución de la División de Anulación (apartado 38), cuyos motivos hizo suyos la Sala de Recurso, se desprende claramente que el motivo de denegación absoluto elegido, es decir, el previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, se aplica a todos los productos amparados por la marca controvertida, «toda vez que se trata de categorías generales, que incluyen los Mozartkugeln». De ello se infiere que debe desestimarse la alegación de la demandante, según la cual la Sala de Recurso no motivó su decisión en relación con cada uno de los productos amparados por la marca controvertida.
- 53 La demandante sostiene asimismo que la Sala de Recurso debería haber motivado concretamente el hecho de apartarse tanto de las decisiones del Österreichisches Patentamt y del Bundespatentgericht como de la resolución de la Tercera Sala de Recurso de 10 de abril de 2002. A este respecto, debe recordarse que, según la jurisprudencia evocada en el apartado 45 anterior, las decisiones de las autoridades y las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales, así como la práctica decisoria de la propia OAMI, constituyen meros elementos que, sin ser determinantes, pueden tomarse en consideración para apreciar si un signo es apropiado para ser registrado como marca comunitaria.

- 54 Ciertamente, el contexto en el que se adopta una decisión, que se caracteriza, en particular, por el intercambio entre el autor de la decisión y la parte interesada, en circunstancias particulares puede endurecer las exigencias de motivación (sentencia TDI, citada en el apartado 43 *supra*, apartado 89). Por lo tanto, no puede excluirse que, en ciertos casos, las alegaciones formuladas por una de las partes en el procedimiento ante la OAMI, incluidas las relativas a la existencia de una decisión, nacional o de la OAMI, en un asunto similar, exijan una respuesta específica, que trasciende de las exigencias referidas en el apartado 46 anterior.
- 55 No obstante, no puede exigirse a las Salas de Recurso que hagan una exposición que siga de manera exhaustiva y uno por uno todos los razonamientos articulados por las partes ante ellas. Por lo tanto, la motivación puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que se adoptó la resolución de la Sala de Recurso y al órgano jurisdiccional competente disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, *Aalborg Portland y otros/Comisión*, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123, apartado 372, y de 8 de febrero de 2007, *Groupe Danone/Comisión*, C-3/06 P, Rec. p. I-1331, apartado 46).
- 56 De ello se deduce que, por regla general, la OAMI no está obligada a dar, en su resolución, una respuesta específica a cada alegación basada en que, en otros asuntos similares, existen resoluciones de sus propios órganos o decisiones de órganos y tribunales nacionales que van en un sentido determinado, si de la motivación de la resolución adoptada por la OAMI en un asunto concreto que se tramite ante sus órganos resultan, al menos implícitamente pero de forma clara e inequívoca, las razones por las que esas otras decisiones no son pertinentes o no se toman en consideración para su apreciación.
- 57 En el caso de autos, al hacer suyos los motivos de la resolución de la División de Anulación, la Sala de Recurso expuso claramente no sólo las razones por las que el motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 se oponía al registro de la marca controvertida, sino también por qué había llegado a una conclusión distinta de aquella a la que había llegado el

Oberlandesgericht München, en su decisión de 26 de julio de 2001. El motivo señalado en dicha resolución para desestimar la demanda reconvencional de Coppenrath por la que se solicitaba la anulación de la marca controvertida, a saber, la afirmación de que el signo Mozart evoca, en particular, al célebre compositor y no una receta determinada (apartado 5, decimocuarto guión, de la resolución impugnada), es, esencialmente, el mismo que los señalados en la decisión del Österreichisches Patentamt y en la resolución del Bundespatentgericht invocadas por la demandante y constituye, por otra parte, la mera negación del carácter descriptivo de la marca controvertida para los productos referidos. En estas circunstancias, y dada la autonomía del régimen comunitario de marcas, no puede reprocharse a la Sala de Recurso que no explicara en mayor medida y pormenorizadamente las razones por las que decidió no seguir dichas decisiones.

58 Las mismas consideraciones son *a fortiori* de aplicación en lo que atañe a la alegación de la demandante basada en la resolución de la Tercera Sala de Recurso de 10 de abril de 2002. Por una parte, también esta alegación constituye la mera negación del carácter descriptivo de la marca controvertida para los referidos productos.

59 Por otra parte y sobre todo, en el apartado 29 de su resolución, la División de Anulación evocó expresamente la resolución de la Tercera Sala de Recurso de que se trata y expuso los motivos por los que estimaba no estar vinculada por las consideraciones de esta resolución sobre el carácter registrable del signo MOZART-BONS en el asunto inter partes pendiente ante ella. En estas circunstancias e independientemente de que la práctica administrativa anterior de la OAMI no sea pertinente, pues la Sala de Recurso se adhirió a los motivos de la resolución de la División de Anulación, en ningún caso puede hablarse de falta de motivación, sobre este extremo.

60 De todo cuanto precede se desprende que, contrariamente a lo que alega la demandante, la resolución impugnada está motivada de modo suficiente en Derecho.

- 61 En relación, en segundo lugar, con la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso infringió el artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 40/94, al no tomar en consideración la decisión del Österreichisches Patentamt ni la resolución del Bundespatengericht, como tampoco la resolución de la Tercera Sala de Recurso, de 10 de abril de 2002, debe señalarse que de la jurisprudencia y de las consideraciones evocadas en los apartados 45 y 53 anteriores, respectivamente, se desprende que esas tres decisiones no constituyen hechos que puedan examinar de oficio los órganos de la OAMI.
- 62 En todo caso, hay que recordar que la demandante invocó las dos primeras decisiones en sus observaciones ante la Sala de Recurso, por lo que no puede plantearse que la OAMI las examine de oficio. En relación con la tercera, fue invocada y examinada en la resolución de la División de Anulación. Además, como ya se ha señalado, de la motivación de la resolución impugnada se desprende, implícita pero claramente, que la Sala de Recurso examinó y rechazó la argumentación que la demandante pretendía basar en esas tres decisiones.
- 63 En último lugar, las imputaciones de la demandante basadas en la supuesta violación de los principios de protección de la confianza legítima, de igualdad de trato y de legalidad tampoco pueden prosperar.
- 64 Según la jurisprudencia, el principio de protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la administración comunitaria le hizo concebir esperanzas fundadas, al darle garantías concretas, incondicionales y concordantes, dimanantes de fuentes autorizadas y fiables (véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 1999, Forvass/Comisión, T-203/97, RecFP pp. I-A-129 y II-705, apartado 70, y la jurisprudencia citada, y de 26 de septiembre de 2002, Borremans y otros/Comisión, T-319/00, RecFP pp. I-A-171 y II-905, apartado 63). No obstante, tales garantías tienen que ser conformes con las disposiciones y normas aplicables, sin que las promesas que no tengan en cuenta tales disposiciones puedan crear una expectativa legítima en el interesado (véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de noviembre de 2002, Ronsse/Comisión, T-205/01, RecFP pp. I-A-211 y II-1065, apartado 54, y de 16 de marzo de

2005, Ricci/Comisión, T-329/03, RecFP pp. I-A-69 y II-315, apartado 79, y la jurisprudencia citada; véase igualmente, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de febrero de 1986, Vlachou/Tribunal de Cuentas, 162/84, Rec. p. 481, apartado 6).

- 65 Del mismo modo, el respeto del principio de igualdad de trato debe conciliarse con el respeto, concretamente, del principio de legalidad, igualmente invocado por la demandante. Según este último principio, nadie puede invocar, en provecho propio, una ilegalidad cometida en favor de otro (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 1985, Williams/Tribunal de Cuentas, 134/84, Rec. p. 2225, apartado 14; véase asimismo, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de octubre de 1984, Witte/Parlamento, 188/83, Rec. p. 3465, apartado 15).
- 66 En el caso de autos, debe señalarse que la demandante no indicó claramente en su recurso si estimaba que las consideraciones de la resolución de la Tercera Sala de Recurso de 10 de abril de 2002, invocada en apoyo de su argumentación, eran o no acordes con los criterios de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n<sup>o</sup> 40/94.
- 67 No puede admitirse la argumentación de la demandante en la medida en que debe entenderse en el sentido de que, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la resolución de la Tercera Sala de Recurso de 10 de abril de 2002, la Sala de Recurso estaba obligada, en el caso de autos, a no aplicar el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n<sup>o</sup> 40/94, pese a que su aplicación, en principio, habría estado justificada. En efecto, de la jurisprudencia evocada en los apartados 64 y 65 anteriores se desprende que, si en un asunto anterior, una Sala de Recurso de la OAMI ha cometido un error de Derecho al admitir el carácter registrable de un signo como marca comunitaria, ninguno de los principios invocados por la demandante impide adoptar, en un asunto posterior, comparable al primero, una resolución en sentido contrario [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 67, y de 30 de noviembre de 2006, Camper/OAMI — JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, no publicada en la Recopilación, apartado 95].

68 Por consiguiente, en tal supuesto, deben desestimarse las alegaciones de la demandante relativas a la pretendida violación de los principios de protección de la confianza legítima, de igualdad de trato y de legalidad, sin necesidad siquiera de examinar si puede considerarse que las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI dictadas en asuntos anteriores han dado garantías dimanantes de los servicios de la OAMI, en el sentido de la jurisprudencia referida en el apartado 64 anterior.

69 La argumentación de la demandante es inoperante dado que debe entenderse en el sentido de que, en el caso de autos, procedía adoptar la misma postura que la que adoptó la Tercera Sala de Recurso en su resolución de 10 de abril de 2002, la cual es acorde con los criterios de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94. En efecto, en tal supuesto, que es el contemplado en el marco del segundo motivo invocado por la demandante y que se examina más abajo, debería anularse la resolución impugnada por infringir la referida disposición, sin que sea necesario examinar si se violaron igualmente los principios antes mencionados, invocados por la demandante (véanse, en este sentido, las sentencias STREAMSERVE y BROTHERS by CAMPER, citadas en el apartado 67 *supra*, apartados 67 y 94, respectivamente).

70 Teniendo en cuenta lo que precede, debe desestimarse el primer motivo.

*Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94*

#### Alegaciones de las partes

71 La demandante alega que la resolución impugnada se funda en una aplicación indebida del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, ya que la marca

controvertida no puede servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción de los productos referidos ni ninguna otra característica de éstos.

72 Según la demandante, la Sala de Recurso consideró, en la resolución impugnada, que dicho artículo se aplicaba a la marca controvertida, en la medida en que, en Alemania y Austria, «Mozarkugel» era un término genérico que describía una especialidad con chocolate. Afirma que, ahora bien, esta argumentación pasa por alto el hecho de que la marca controvertida está formada simplemente por el término «Mozart», y no por el término «Mozartkugel».

73 La demandante señala que la resolución impugnada no contiene la exposición de sus propios motivos para justificar el carácter descriptivo de la marca controvertida, sino que se limita a remitirse a la resolución de la División de Anulación. Observa que ésta estimó que si la marca controvertida se utilizara para designar una Mozartkugel (bola de Mozart) de forma típica, sería percibida como una indicación descriptiva, ya que, por la forma del referido producto, se trataría evidentemente de una bola.

74 Según la demandante, este postulado no resiste ningún examen jurídico. Considera que el público pertinente, que, al decir de la misma parte, es el consumidor medio perspicaz y normalmente informado, no establecería ningún vínculo directo entre la marca controvertida y los productos referidos sin ulterior reflexión o razonamiento.

75 Alega que los signos que consisten en nombres de personalidades célebres, como Mozart, son apropiados para constituir marcas comunitarias, a tenor del artículo 4 del Reglamento n.º 40/94, y que ninguna otra disposición de este mismo Reglamento prohíbe su registro. A su juicio, toda vez que dichos nombres poseen, por lo tanto, un carácter distintivo de forma abstracta, sólo en casos evidentes se puede denegar su registro sobre la base del motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94, requisito que no se cumple en el caso de

autos. Añade que, por otra parte, según reiterada jurisprudencia, basta un mínimo de carácter distintivo para el registro de un signo como marca comunitaria.

- 76 Según la demandante, en el caso de autos, debe examinarse concretamente si la marca controvertida constituye una indicación descriptiva para cada uno de los productos referidos. Puntualiza que, por consiguiente, sólo puede anularse dicha marca si se considera que el producto mencionado en la resolución impugnada, a saber, la Mozartkugel, pertenece a una de las cuatro categorías de productos para las que se ha registrado esta marca. Pues bien, considera que la resolución impugnada ni siquiera precisó la categoría de productos a la que pertenecen las Mozartkugeln.
- 77 Alega que, en todo caso, incluso en el supuesto de las Mozartkugeln, no puede reconocerse ningún carácter descriptivo a la marca controvertida. La demandante señala que la marca controvertida evocará, en la mente del público interesado, imágenes en relación con el célebre compositor del mismo nombre y con sus obras musicales. En cambio, a su juicio, no puede admitirse que, ese mismo público, al encontrar dicha marca, piense directa e inmediatamente en las Mozartkugeln. Estima que lo contrario es tanto como negar al público de la Comunidad toda cultura musical elemental.
- 78 Afirma que, a lo sumo, la marca controvertida constituye una sugerencia, evocación o alusión de las Mozartkugeln, que, no obstante, no impide su registro.
- 79 Alega que la resolución impugnada hizo suyo el apartado 27 de la resolución de la División de Anulación, que confirma las anteriores consideraciones. Sostiene que, entonces, es pacífico entre las partes que la marca controvertida evoca, en la mente del público interesado, en primer lugar, al compositor Mozart y no un contexto de confitería. Pues bien, afirma que, al admitir, a renglón seguido, que la marca

controvertida es descriptiva de dichos productos, la resolución impugnada se contradice a sí misma.

80 Manifiesta que la existencia, en los países germanófonos, de múltiples marcas registradas para productos de la clase 30 que contienen el término «Mozart» confirma igualmente que no se considera que dicho término, analizado aisladamente, sea descriptivo de tales productos en los referidos países. Afirma que, incluso una marca Mozart se registró en Austria. Precisa que todo ello se desprende de documentos ya presentados por la demandante durante el procedimiento ante la OAMI.

81 Añade que también la sentencia del l'Oberlandesgericht München de 26 de julio de 2001 confirma que no se percibe la marca controvertida como descriptiva de los productos referidos. La demandante suscribe una parte de los fundamentos de Derecho de dicha sentencia, citados textualmente en el recurso. Según tales fundamentos, Mozart es, ante todo, un apellido utilizado en el lenguaje común para designar al célebre compositor de dicho nombre y no posee, en alemán, ningún carácter descriptivo de los productos amparados por la marca controvertida, ni originariamente ni siquiera posteriormente a la invención, en 1890, por el repostero salsburgués Paul Fürst, de la golosina a la que se dio en llamar Mozartkugel. A su juicio, es ciertamente exacto que cuando se utiliza el nombre Mozart para designar productos como los amparados por la marca controvertida, en particular, en su envoltorio, el público pertinente se acuerda de las imágenes de Mozartkugeln. Considera que, sin embargo, ni siquiera en este caso, se percibe el término «Mozart» como evidentemente o exclusivamente descriptivo de dichos productos ni como un término meramente genérico, dado que el uso de la designación aislada «Mozart» con tales fines es totalmente inhabitual.

82 La demandante estima que los apartados 37 y 39 de la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI de 10 de abril de 2002 confirman también la tesis según la cual la marca controvertida no es descriptiva de los referidos productos.

83 Por último, la demandante se refiere a la encuesta realizada en febrero de 2001 por el instituto Ipsos. Alega que, de dicha encuesta se desprende que sólo el 18,2 % del público interesado ve en el término «Mozart» la indicación de una determinada receta, lo cual, a su juicio, demuestra que no es así para la gran mayoría de los consumidores alemanes (81,8 %). La demandante considera que tales resultados son asimismo aplicables al otro país germanófono de la Unión Europea, Austria, lo cual, en su opinión, explica el registro, en este último país, de la marca denominativa Mozart, para productos comprendidos en la clase 30.

84 La OAMI y la interviniente rechazan las alegaciones de la demandante.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

85 El artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 dispone que la nulidad de la marca comunitaria se declarará cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7 del mismo Reglamento. A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, se denegará el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio». Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 dispone que el «apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la comunidad».

86 Según reiterada jurisprudencia, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 impide que los signos o indicaciones a que se refiere se reserven a una sola

empresa debido a su registro como marca. Esta disposición persigue, pues, un objetivo de interés general, que exige que todos puedan utilizar libremente tales signos o indicaciones (véase la sentencia TEK, citada en el apartado 25 *supra*, apartado 77, y la jurisprudencia citada).

87 Por consiguiente, los signos a que se refiere dicha disposición no son apropiados para ejercer la función esencial de la marca, a saber, identificar el origen comercial del producto o servicio, para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de noviembre de 2003, Quick/OAMI (Quick), T-348/02, Rec. p. II-5071, apartado 28, y jurisprudencia citada].

88 Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del público pertinente, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro [sentencias del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, apartado 39, y del Tribunal de Primera Instancia de 22 de junio de 2005, Metso Paper Automation/OAMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec. p. II-2383, apartado 24].

89 Para que la OAMI deniegue un registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca, a los que se refiere dicho artículo, se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines (sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, apartado 32).

- 90 De las consideraciones que preceden se desprende que, para aplicar a un signo la prohibición establecida en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, entre el signo y los productos y servicios de que se trata ha de existir una relación lo bastante directa y concreta como para permitir que el público interesado perciba de inmediato, y sin mayor reflexión, una descripción de los productos o de los servicios en cuestión o de una de sus características (sentencia TEK, citada en el apartado 25 *supra*, apartado 80).
- 91 Por consiguiente, el carácter descriptivo de un signo sólo puede apreciarse, por una parte, en relación con los productos o los servicios de que se trate y, por otra, en relación con la percepción del público al que se pretende llegar, constituido por los consumidores de tales productos o servicios [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (CARCARD), T-356/00, Rec. p. II-1963, apartado 25, y de 12 de enero de 2005, Wieland-Werke/OAMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 a T-369/02, Rec. p. II-47, apartado 17].
- 92 A este respecto debe puntualizarse que el hecho de que un signo sea descriptivo sólo respecto de una parte de los productos o servicios comprendidos en una categoría mencionada como tal en la solicitud de registro no impide que se deniegue el registro de ese signo [sentencia TEK, citada en el apartado 25 *supra*, apartado 94; véanse asimismo, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 33, y de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (TELE AID), T-355/00, Rec. p. II-1939, apartado 40]. En efecto, si, en tal caso, el signo de que se trata estuviera registrado como marca comunitaria para la categoría referida, nada impediría a su titular utilizarlo igualmente para los productos o servicios de esa categoría con respecto a los cuales es descriptivo.
- 93 En el caso de autos, debe señalarse, en primer lugar, que tanto la División de Anulación como la Sala de Recurso fundaron acertadamente su apreciación en la percepción de la marca controvertida por el público en general, al cual se dirigen evidentemente los productos referidos. También la demandante ha expuesto su argumentación teniendo en cuenta la percepción de la marca controvertida por ese mismo público.

94 Además, debe recordarse que, como ya se ha señalado en los apartados 50 y 51 anteriores, al hacer suyos los motivos de la resolución de la División de Anulación, la resolución impugnada concluyó que, para los germanófonos, la marca controvertida era descriptiva de los productos de confitería y de pastelería, de los productos de chocolate y de los dulces a base de azúcar para los cuales se había registrado, dado que constituía una indicación relativa a la receta según la cual se elaboraban dichos productos y, por lo tanto, designaba su especie y su calidad. Esta conclusión se basa en la existencia, debidamente probada mediante referencias a diccionarios, del término alemán genérico «Mozartkugel», utilizado para una golosina chocolateada, descrita en el apartado 51 anterior.

95 Debe señalarse que el término «Mozartkugel» es una palabra compuesta según las reglas habituales de la lengua alemana, formada por dos términos «Mozart» y «Kugel» (bola). La circunstancia de que, a diferencia de lo que ocurre en otras lenguas, en particular, el francés, la combinación de esos dos términos se escriba en una sola palabra constituye una particularidad de la lengua alemana. No es menos cierto que, al encontrarse ante la palabra compuesta «Mozartkugel», todo germanófono identificará sin ningún esfuerzo intelectual especial las dos palabras que la forman y las comprenderá inmediatamente.

96 Dado que la Mozartkugel tiene forma esférica, los germanófonos percibirán el segundo componente de este término como una descripción de la forma del producto de que se trata. Pues bien, la Mozartkugel se elabora según una receta determinada que la distingue de toda otra golosina en forma de bola cubierta de chocolate. Una golosina con dicha forma elaborada según una receta distinta, también podría describirse, en alemán, con la palabra «Kugel» (bola), pero no sería una Mozartkugel. De ello se deduce que el público germanófono percibe necesariamente el término «Mozart» como una referencia a la receta característica de la golosina denominada Mozartkugel.

97 Como ya se ha señalado al examinar el primer motivo, tanto la División de Anulación como la Sala de Recurso, que suscribió los motivos de la resolución de la División de Anulación, consideraron que la Mozartkugel estaba incluida en las cuatro categorías de

productos amparados por la marca controvertida. A este respecto, debe señalarse que la Mozartkugel típica, tal como se describe en el apartado 51 anterior, es un producto de repostería elaborado, en particular, con chocolate y azúcar y, en este sentido, es a la vez un producto de confitería, un producto de chocolate y un dulce a base de azúcar.

98 En cambio, es menos evidente que pueda igualmente calificarse de producto de «pastelería». Si bien contiene ciertamente mazapán, que es una pasta de almendras, no es ninguna preparación cocida al horno, evocada por la expresión alemana «feine Backwaren», que consta en la solicitud de registro de la marca controvertida. No es menos cierto que cabe perfectamente pensar en un producto de pastelería cocido al horno en forma de bola cubierta de chocolate, entre cuyos ingredientes se encuentran el mazapán y el praliné, el cual, en los países germanófonos podría igualmente calificarse de Mozartkugel.

99 De estas consideraciones se desprende que, al menos respecto a los productos de «pastelería, confitería de chocolate y dulces a base de azúcar» que tienen la forma de una bola chocolateada, es decir, respecto a una parte de los productos comprendidos en las categorías mencionadas en la solicitud de registro de marca controvertida, esta marca puede utilizarse con fines descriptivos en una parte de la Comunidad, a saber, en los países germanófonos (Alemania y Austria). En efecto, el consumidor medio de estos dos países, al encontrarse ante una bola cubierta de chocolate designada con el término «Mozart», verá en este término una referencia a la receta característica de las Mozartkugeln y no una información sobre el origen comercial del producto de que se trata. La omisión del término «Kugel» no puede llevar a una conclusión distinta, ya que con este término no se hace referencia a la receta sino a la forma del producto en cuestión, la cual será evidente a la vista de la forma exterior del producto.

100 No puede desvirtuarse esta conclusión con las alegaciones formuladas por la demandante. En primer lugar, debe señalarse que esta parte invoca indebidamente el artículo 4 del Reglamento n° 40/94 para sostener que sólo puede denegarse el registro de la marca controvertida en casos totalmente evidentes. El registro de un signo que no

se atiene al artículo 4 del Reglamento n° 40/94 ya choca con el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, por lo que no es necesario examinar su carácter posiblemente descriptivo. De ello se deduce que el motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 sólo se refiere a los signos que se ajustan al artículo 4 del mismo Reglamento. Por lo tanto, contrariamente a lo que sostiene la demandante la circunstancia de que un signo se ajuste a dicho artículo carece de pertinencia a efectos de la apreciación de su posible carácter descriptivo.

- 101 Además, debe de señalarse que la demandante invoca indebidamente la jurisprudencia según la cual basta incluso un mínimo de carácter distintivo para que se registre un signo como marca comunitaria, puesto que en el caso de autos no se discute de una posible falta de carácter distintivo de la marca controvertida, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, sino del carácter eventualmente descriptivo de dicha marca, en el sentido del apartado 1, letra c), del mismo artículo.
- 102 En segundo lugar, el hecho, invocado por la demandante, de que el público interesado verá en el término «Mozart», ante todo, una referencia al célebre compositor Wolfgang Amadeus Mozart no impide que, respecto a los productos de que se trata, dicho término pueda constituir una indicación con carácter descriptivo.
- 103 A este respecto, debe señalarse que tal carácter no debe apreciarse en abstracto, sino en relación con los productos que el término de que se trata designará como marca comunitaria. Es cierto que, incluso en tal contexto, es probable que el público interesado, cuando vea el término «Mozart», pensará en el compositor del mismo nombre. No obstante, toda vez que los productos referidos no tienen ninguna relación con la música, dicha referencia a un compositor célebre es apropiada para transmitir, además de la evocación, en modo alguno pertinente, de dicho compositor, otra información que guarde relación con los productos de que se trata. La propia demandante reconoció implícitamente que así era, ya que solicitó el registro del signo

Mozart como marca comunitaria, es decir, como indicación de una información relativa a dichos productos, la de su origen comercial.

- 104 Por consiguiente, la cuestión que se plantea es la de qué información relativa a los productos en cuestión inferirán los consumidores interesados de la referencia al compositor Mozart, en el contexto de los productos amparados por la marca controvertida. Pues bien, por las razones anteriormente expuestas, se trata, en el caso de autos, de una información relativa a la receta de dichos productos y no a su origen comercial.
- 105 En tercer lugar, como ya se ha expuesto al examinar el primer motivo, ni la circunstancia de que otra Sala de Recurso de la OAMI llegara, en otro asunto, a una conclusión distinta en cuanto al carácter descriptivo del signo Mozart para productos análogos ni la sentencia del Oberlandesgericht München de 26 de julio de 2001, que desestimó una demanda reconvenional por la que se solicitaba la anulación de la marca controvertida, impedían que la Sala de Recurso acogiera la solicitud de nulidad controvertida.
- 106 En todo caso, debe señalarse que el Oberlandesgericht München no llegó a una conclusión distinta de la recogida en el apartado 99 anterior, en cuanto a la percepción que de la marca controvertida tendrá el público alemán. Al contrario, también dicho órgano jurisdiccional admitió que la referida marca, cuando se utilice para designar los productos de que se trata en el caso de autos, en particular, en su envoltorio, evocará, en la mente del público pertinente, imágenes de Mozartkugeln (véase el apartado 81 anterior). Así, la desestimación, por ese mismo órgano jurisdiccional, de la demanda reconvenional cuyo objeto es la anulación de la marca controvertida se basa únicamente en la circunstancia de que la utilización del término aislado «Mozart», con fines descriptivos, es inhabitual.
- 107 Ahora bien, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, invocada en el apartado 89 anterior, se desprende que, para que sea de aplicación el motivo de denegación absoluto

del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, no se exige el uso actual o habitual del término de que se trata con fines descriptivos. Basta que tal uso sea posible.

- 108 En último lugar, en relación con la encuesta invocada por la demandante, de la lectura de los resultados de la misma, presentados por la demandante ante la OAMI y que obran en el expediente del procedimiento seguido ante la Sala de Recurso remitido al Tribunal de Primera Instancia, se desprende que, en respuesta a una pregunta espontánea y abierta, es decir, sin sugestión de respuestas posibles, dos tercios de los encuestados asociaron el nombre Mozart, en el contexto de los productos amparados por la marca controvertida, con las Mozartkugel.
- 109 De estos mismos resultados resulta que, cuando se solicitó a los encuestados que eligieran entre varias respuestas sugeridas, casi tres cuartos de ellos (73,4 %) eligieron la respuesta según la cual, en el contexto de dichos productos, asocian, en principio, el término «Mozart» con «una pralina en forma de bola, la Mozartkugel». Una proporción menos elevada de los encuestados (18,2 %) eligieron, en respuesta a la misma pregunta, aquélla según la cual asociarían el término «Mozart» con una receta determinada. La demandante hace referencia a este último resultado en su argumentación.
- 110 Debe señalarse, no obstante, que la lectura de todos los resultados de la encuesta de que se trata en nada desvirtúa la conclusión a que se llega en el apartado 99 anterior, sino que, por el contrario, la confirma, ya que una gran mayoría de los encuestados asocian el término «Mozart», cuando se utiliza en relación con los productos amparados por la marca controvertida, ya sea con las Mozartkugel, o bien con una receta determinada. Así, en ambos casos, la conclusión que se impone es que dicho término es descriptivo en relación con los referidos productos.
- 111 De todo cuanto precede resulta que la resolución impugnada concluyó acertadamente que la marca controvertida había sido registrada en contra de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 y que debía declararse su nulidad, en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento. De ello se

deduce que procede desestimar el segundo motivo por infundado, así como el recurso en su integridad.

## **Costas**

- <sup>112</sup> A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- <sup>113</sup> En el caso de autos, puesto que se han desestimado los motivos de la demandante, procede condenarla al pago de sus propias costas así como al de las causadas por la OAMI, de conformidad con lo solicitado por ésta. Dado que la interviniente no formuló ninguna pretensión sobre las costas, procede condenarla a cargar con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**

- 2) **Condenar a Paul Reber GmbH & Co. KG a soportar sus propias costas así como las causadas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).**
  
- 3) **Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG cargará con sus propias costas.**

Vilaras

Prek

Ciucă

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de julio de 2008

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

M. Vilaras