

Asuntos acumulados T-425/07 y T-426/07

Agencia Wydawnicza Technopol sp. z o.o.

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Solicitudes de marcas comunitarias figurativas 100 y 300 —
Declaración sobre el alcance de la protección — Artículo 38, apartado 2, del
Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 37, apartado 2, del Reglamento (CE)
nº 207/2009] — Falta de carácter distintivo»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 19 de noviembre
de 2009 II - 4278

Sumario de la sentencia

- 1. Marca comunitaria — Procedimiento de registro — Examen de la solicitud — Marca que contiene un elemento sin carácter distintivo — Facultad de la Oficina de solicitar una declaración relativa a ese elemento
[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 38, ap. 2]*
- 2. Marca comunitaria — Procedimiento de registro — Examen de la solicitud — Marca que contiene un elemento sin carácter distintivo — Facultad de la Oficina de solicitar una declaración relativa a ese elemento
[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 38, ap. 2]*

1. Cuando se trate de signos figurativos compuestos, por un lado, de los elementos numéricos 100 y 300 y, por otro, de elementos figurativos tales como los colores, encuadramientos, cintas y tipografía utilizados, en relación con los cuales el registro como marca comunitaria se solicita para «carteles; álbumes; cuadernillos; revistas; formularios; productos de imprenta; diarios; calendarios; crucigramas; jeroglíficos», y para «rompecabezas tridimensionales; adivinanzas; puzzles», incluidos, respectivamente, en las clases 16 y 28, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) podrá exigir, como condición para el registro de la marca, que el solicitante declare que no invocará un derecho exclusivo sobre los elementos numéricos.

Las cifras 100 y 300 hacen referencia a cantidades y, en el conjunto de la Comunidad Europea, el consumidor medio las percibirá, inmediatamente y sin ulterior reflexión, como una descripción de las características de los productos de que se trata, en particular la cantidad de carteles contenidos en los paquetes puestos a la venta, el número de páginas de las publicaciones o el número de piezas de los rompecabezas y adivinanzas, que determina su grado de dificultad. Estas características son esenciales en la toma de la decisión de compra. Por consiguiente, el público pertinente percibirá los mencionados elementos numéricos como una información que se facilita sobre los productos designados y no como una indicación del origen de los productos en cuestión.

En cuanto a la existencia de dudas sobre el alcance de la protección, los elementos

figurativos de las marcas solicitadas, es decir, los colores, encuadramientos, cintas y tipografía utilizados, son demasiado banales para imponerse en la percepción de los consumidores. En cambio, las cifras, en tanto que elementos denominativos únicos, pueden atraer en mayor medida la atención de los consumidores y ocupan por tanto una posición dominante en la impresión producida por las marcas solicitadas. De no imponerse ninguna condición para el registro de las marcas solicitadas, podría generarse la impresión de que los derechos exclusivos se extenderían a los elementos «100» y «300», impidiendo de este modo la utilización de dichos elementos en otras marcas. En consecuencia, la inclusión de tales signos en las marcas solicitadas podría generar dudas sobre el alcance de la protección otorgada a las mismas.

(véanse los apartados 24, 25, 27 y 28)

2. Cuando una marca contiene un elemento carente de carácter distintivo cuya inclusión en la marca pueda generar dudas sobre el alcance de la protección otorgada, el artículo 38, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, reconoce a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) la facultad de exigir, como condición para el registro de la marca, que el solicitante declare que no invocará derecho exclusivo alguno sobre ese elemento.

La función de esta declaración, conocida en la práctica como «disclaimers», es poner de manifiesto el hecho de que el derecho

exclusivo reconocido al titular de una marca no se extiende a los elementos no distintivos que la componen. De esta manera, los eventuales solicitantes podrán saber que los elementos no distintivos de una marca registrada que son objeto de tal declaración siguen estando disponibles.

regulan en el apartado 3 de la regla 11 del Reglamento n° 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94. En caso de que el solicitante no presente la declaración exigida por la OAMI dentro del plazo señalado, esta última podrá denegar total o parcialmente la solicitud.

Las consecuencias de no presentar la declaración exigida por la OAMI se

(véanse los apartados 18 a 20)