

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 15 de junio de 2010\*

En el asunto T-547/08,

**X Technology Swiss GmbH**, con domicilio social en Wollerau (Suiza), representada por los Sres. A. Herbertz y R. Jung, abogados,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

\* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 6 de octubre de 2008 (asunto R 846/2008-4), relativa a la solicitud de registro como marca comunitaria de un signo consistente en la coloración naranja de la puntera de un calcetín,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. I. Pelikánová (Ponente), Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. S. Soldevila Frago, Jueces;

Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de diciembre de 2008;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de marzo de 2009;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 5 de mayo de 2009;

habiendo considerado el escrito de dúplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 26 de junio de 2009;

celebrada la vista el 26 de enero de 2010;

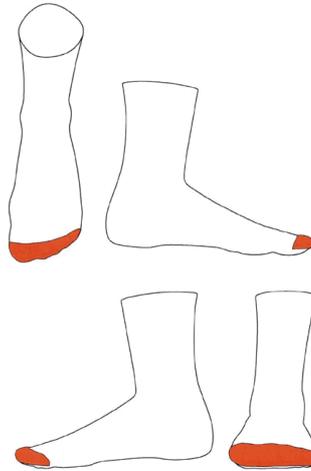
dicta la siguiente

## **Sentencia**

### **Antecedentes del litigio**

- <sup>1</sup> El 13 de enero de 2007, la demandante, X Technology Swiss GmbH, presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al 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 [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

- 2 La marca cuyo registro se solicitó, identificada por la demandante como «Otras marcas — Marca de posición» relativa al color «naranja (Pantone 16-1359 TPX)», se reproduce a continuación:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la siguiente descripción: «Prendas de vestir, en particular, calcetería, calcetines y medias».
- 4 La solicitud de marca iba acompañada de la descripción siguiente:

«La marca de posición se caracteriza por una coloración naranja, en tono “Pantone 16-1359 TPX”, en forma de caperuza que recubre la puntera de cada artículo de

calcetería. No cubre completamente la punta del pie, tiene un borde que, visto de frente y de lado, parece sensiblemente horizontal. El signo presenta siempre un fuerte contraste de color con el resto de la prenda y está siempre situado en el mismo lugar.»

- 5 El 24 de abril de 2008, el examinador desestimó la solicitud de marca por no ajustarse a las disposiciones del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009]. El 30 de mayo de 2008, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución del examinador.
- 6 Mediante resolución de 6 de octubre de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso.
- 7 En primer lugar, la Sala de Recurso estimó que la descripción de la marca solicitada era inadmisibile por cuanto se refería al contraste entre el color de la puntera y el color del resto del calcetín. Según ella, tal descripción no es suficientemente concreta, puesto que no identifica todos los colores de la marca. La Sala de Recurso añadió que la normativa aplicable no contemplaba la categoría de las «marcas de posición» y, consiguientemente, consideró que la marca solicitada era una marca tridimensional o figurativa que reproducía fielmente el producto, consistente en una coloración naranja de la puntera de un calcetín blanco.
- 8 Seguidamente, la Sala de Recurso consideró que los productos para los que se solicitaba la marca iban destinados a cualquier consumidor final, puesto que se trataba de artículos de uso corriente comprendidos más bien en el segmento de precios inferior. Según la Sala de Recurso, el público relevante presta sólo un bajo grado de atención a tales productos.
- 9 Por último, la Sala de Recurso consideró que la marca solicitada sería percibida por el público relevante como una presentación del producto que obedecía a criterios estéticos o funcionales. A este respecto, mencionó, en primer lugar, que existían multitud

de diseños de calcetines; en segundo lugar, que la coloración de determinadas partes de éstos era habitual, incluso en naranja; en tercer lugar, que la coloración de la puntera podía indicar la presencia de un elemento funcional, a saber, un refuerzo; y, en cuarto lugar, que el público relevante no estaba acostumbrado a percibir la coloración de la puntera de un calcetín como un indicador de su origen. Por consiguiente, según la Sala de Recurso, la marca solicitada carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94.

### **Pretensiones de las partes**

10 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

11 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

## Fundamentos de Derecho

- 12 La demandante invoca un motivo único, consistente en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. El motivo único consta de dos partes, la primera relativa a un error en la calificación de la marca solicitada y la segunda, a un error de apreciación en cuanto al carácter distintivo de la marca solicitada.
- 13 La OAMI niega el fundamento de las alegaciones de la demandante.

*Sobre la primera parte del motivo único, relativa a un error en la calificación de la marca solicitada*

### Alegaciones de las partes

- 14 La demandante alega que las «marcas de posición» constituyen una categoría específica de marcas, aunque no esté prevista en la legislación. Afirma que una «marca de posición» tiene por objeto la protección de un signo bidimensional o tridimensional situado con precisión de una manera determinada en la superficie del producto o en una parte de dicha superficie. Según ella, la protección conferida a una «marca de posición» únicamente se aplica a su uso concreto en los productos correspondientes.

- 15 La demandante estima, por consiguiente, que la jurisprudencia relativa a las marcas tridimensionales no es pertinente en el caso de autos, puesto que la marca solicitada no se refiere a la forma del calcetín o a sus restantes características, sino a la colocación de un signo particular, consistente en una coloración de un determinado tono, en una parte concreta de su superficie.
- 16 La demandante añade que la OAMI ha reconocido en varias resoluciones anteriores la idoneidad de las «marcas de posición» para su registro como marcas.
- 17 La OAMI niega el fundamento de las alegaciones de la demandante en lo que respecta a la aplicabilidad al caso de autos de la jurisprudencia relativa a las marcas tridimensionales.

### Apreciación del Tribunal

- 18 Con carácter preliminar, ha de señalarse que, tanto en sus escritos como en la vista, la demandante confirmó que su solicitud de registro tenía únicamente por objeto la coloración de la puntera de una prenda de calcetería en «naranja (Pantone 16-1359 TPX)», tal como se ilustra en el apartado 2 de la presente sentencia, con exclusión de las demás partes del producto. La demandante califica la marca así definida como «marca de posición».
- 19 En relación con esta calificación, procede observar que ni el Reglamento n° 40/94, ni el Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 (DO L 303, p. 1) mencionan las «marcas de posición» como categoría particular de marcas. Sin embargo, dado que el artículo 4 del Reglamento n° 40/94 (actualmente, artículo 4 del Reglamento n° 207/2009) no incluye una relación exhaustiva de los signos que pueden constituir marcas comunitarias, tal circunstancia es irrelevante en lo que respecta al carácter registrable de las «marcas de posición».

- 20 Resulta, por otra parte, que las «marcas de posición» se asemejan a las categorías de marcas figurativas y tridimensionales, puesto que tienen por objeto la aplicación de elementos figurativos o tridimensionales a la superficie de un producto.
- 21 No obstante, la calificación de una «marca de posición» como marca figurativa o tridimensional o como categoría específica de marcas es irrelevante a efectos de la apreciación de su carácter distintivo.
- 22 En efecto, a tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.
- 23 Según jurisprudencia reiterada, el carácter distintivo de una marca en el sentido de este artículo significa que dicha marca sirve para identificar el producto para el que se ha solicitado el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por tanto, distinguir este producto de los de otras empresas (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Procter Gamble/OAMI, C-473/01 P y C-474/01 P, Rec. p. I-5173, apartado 32, y de 21 de octubre de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec. p. I-10031, apartado 42).
- 24 Este carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante (sentencias del Tribunal de Justicia Procter & Gamble /OAMI, antes citada, apartado 33, y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, apartado 25).
- 25 Ahora bien, la percepción del público relevante puede estar influenciada por la naturaleza del signo cuyo registro se ha solicitado. Por ello, como los consumidores medios no están acostumbrados a presumir el origen empresarial de los productos basándose en signos que se confunden con el aspecto de dichos productos, tales signos sólo son

distintivos en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 si difieren, de una manera significativa, de la norma o de los usos de ese ramo (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de octubre de 2004, *Mag Instrument/OAMI*, C-136/02 P, Rec. p. I-9165, apartados 30 y 31; de 12 de enero de 2006, *Deutsche SiSi-Werke/OAMI*, C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartados 28 y 31, y de 4 de octubre de 2007, *Henkel/OAMI*, C-144/06 P, Rec. p. I-8109, apartados 36 y 37).

26 El elemento determinante a efectos de la aplicabilidad de la jurisprudencia citada en el apartado 25 no es la calificación del signo como figurativo, tridimensional u otro, sino el hecho de que se confunda con el aspecto del producto designado. Por ello, este criterio se ha aplicado, además de a las marcas tridimensionales (sentencias *Procter & Gamble/OAMI*, antes citada; *Mag Instruments/OAMI*, antes citada, y *Deutsche SiSi-Werke/OAMI*, antes citada), a marcas figurativas consistentes en una reproducción bidimensional del producto designado (sentencias de 22 de junio de 2006, *Storck/OAMI*, C-25/05 P, antes citada, y *Henkel/OAMI*, antes citada), o incluso a un signo constituido por un motivo aplicado a la superficie del producto (auto del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2004, *Glaverbel/OAMI*, C-445/02 P, Rec. p. I-6267). Asimismo, la jurisprudencia considera que a los colores y a sus combinaciones abstractas sólo puede atribuírseles un carácter distintivo intrínseco en circunstancias excepcionales, puesto que se confunden con el aspecto de los productos designados y no se utilizan, en principio, como medios de identificación del origen comercial (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartados 65 y 66, y de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, Rec. p. I-6129, apartado 39).

27 En tales circunstancias, es preciso verificar si la marca solicitada se confunde con el aspecto del producto designado o si, por el contrario, es independiente de éste.

28 Pues bien, según las indicaciones facilitadas por la demandante, la marca solicitada tiene por objeto la protección de un signo específico colocado en una parte determinada de la superficie del producto designado. Así, la marca solicitada no puede disociarse de la forma de una parte de ese producto, a saber, de la forma de la puntera de una prenda de calcetería. Por lo tanto, procede considerar que la marca solicitada se confunde con el aspecto del producto designado y que, en consecuencia, es de aplicación

la jurisprudencia citada en el apartado 25 [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 14 de septiembre de 2009, Lange Uhren/OAMI (Campos geométricos en la esfera de un reloj), T-152/07, no publicada en la Recopilación, apartados 74 a 83].

- 29 Por lo que respecta a la alegación de la demandante relativa a las resoluciones anteriores de la OAMI, ha de recordarse que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento n° 40/94, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas Salas [sentencia del Tribunal de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 66]. En cualquier caso, procede declarar que, en las resoluciones citadas por la demandante, las Salas de Recurso de la OAMI aplicaron a las correspondientes marcas la jurisprudencia relativa a los signos que se confunden con el aspecto de los productos que designan.
- 30 En vista de lo anterior, procede declarar que la Sala de Recurso no cometió error alguno al aplicar esa misma jurisprudencia a la marca solicitada en la resolución impugnada. Por lo tanto, procede desestimar la primera parte del motivo único.

*Sobre la segunda parte del motivo único, basada en un error de apreciación en cuanto al carácter distintivo de la marca solicitada*

#### Alegaciones de las partes

- 31 La demandante alega que los productos controvertidos no son productos baratos, puesto que fabrica calcetines de los denominados «técnicos» o «funcionales», que se sitúan en el segmento de precios superior, esto es, entre 10 y 20 euros. Por lo tanto —señala—,

no cabe considerar que el público relevante preste escasa atención al comprar estos productos, especialmente teniendo en cuenta que, como admite la jurisprudencia, ese mismo público se muestra particularmente atento a las marcas de ropa.

- 32 Por lo que respecta a la percepción de la marca solicitada por el público relevante, la demandante indica, con carácter preliminar, que, según la jurisprudencia, el sólo hecho de que un signo sea percibido también, pero no exclusivamente, como un elemento decorativo, no es óbice para su protección como marca.
- 33 La demandante añade que, si bien el sector de la calcetería se caracteriza por una gran variedad de diseños y colores, no es éste el caso de la coloración de las punteras de los calcetines «técnicos» o «funcionales». En cualquier caso, según ella, la existencia de una variedad de diseños o de colores no puede constituir un obstáculo para el registro de una marca, dada la constante evolución del sector de la moda que implicaría el rechazo de prácticamente todas las marcas nuevas.
- 34 Además, la demandante sostiene que, al igual que en el mercado del calzado, el público relevante está acostumbrado a que el origen empresarial de los calcetines «técnicos» se indique mediante un elemento figurativo determinado, consistente en líneas, franjas, o formas geométricas bien visibles colocadas sobre el producto, o en una coloración de determinadas partes de éste. Precisa al respecto que la referencia que hizo ante la OAMI a los productos de otra empresa que también comercializa calcetines con la puntera coloreada únicamente tenía por objeto acreditar esta circunstancia.
- 35 Por otra parte —señala—, aun suponiendo que el público relevante no esté acostumbrado a la forma de indicar el origen empresarial de los productos controvertidos mencionada en el apartado 34, la colocación de una marca en una parte del producto que anteriormente no se utilizaba con tal fin es, en principio, apta para indicar

el origen empresarial. En este contexto, la demandante subraya que, en el sector de los artículos deportivos, los fabricantes suelen colocar las marcas en los lugares más dispares.

36 Según la demandante, la Sala de Recurso no analizó, además, la circunstancia de que la marca solicitada tenía por objeto una tonalidad de color definida con precisión, circunstancia que era relevante, como se desprende de una resolución anterior de la Primera Sala de Recurso de la OAMI. La demandante subraya, en este contexto, que es al parecer la primera empresa en colorear calcetines con esa tonalidad y que dicha característica, en particular, ha hecho de ella uno de los líderes del mercado de los calcetines técnicos de gama alta.

37 Por otro lado, la demandante aclara que la ubicación, la forma y el color de la marca solicitada no vienen impuestos por condicionamientos técnicos o funcionales. A este respecto, afirma que la argumentación de la Sala de Recurso relativa al intenso desgaste de la puntera de los calcetines carece de toda lógica.

38 En la vista, la demandante alegó asimismo que el riesgo de que un signo sea inmediatamente falsificado hace imposible recurrir al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 (actualmente, artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009). Por consiguiente, según ella, también debe admitirse el registro de las nuevas formas de marcas.

39 La OAMI rebate el fundamento de las alegaciones de la demandante.

## Apreciación del Tribunal

- 40 Las alegaciones formuladas por la demandante en el marco de la segunda parte de su motivo único deben examinarse a la luz de los principios expuestos en los apartados 22 a 25.
- 41 Con carácter preliminar, procede observar que las partes no discuten que el público relevante está compuesto por la totalidad de los consumidores finales, como acertadamente consideró la Sala de Recurso en el apartado 23 de la resolución impugnada.
- 42 En cuanto al grado de atención del público relevante, hay que señalar que, al examinar si un signo es apto para su registro, la OAMI únicamente puede tomar en consideración la lista de productos tal como resulta de la correspondiente solicitud de marca, sin perjuicio de las eventuales modificaciones de dicha solicitud [véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de 13 de abril de 2005, Gillette/OAMI — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, no publicada en la Recopilación, apartado 33]. Pues bien, en el caso de autos, la lista de los productos para los que se solicita la marca cita las «prendas de vestir, en particular calcetería, calcetines y medias», sin especificar nada más. Por consiguiente, son irrelevantes las alegaciones de la demandante relativas al carácter «técnico» o «funcional» de sus productos y al hecho de que su precio de venta es mayor.
- 43 Por lo demás, debe ponerse de relieve que, cuando la Sala de Recurso declaró, en el apartado 23 de la resolución impugnada, que, al ser los calcetines artículos de consumo corriente comprendidos más bien dentro del segmento de precios inferior, el público relevante les presta un grado de atención más bien bajo, basó su análisis en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, hechos que cualquier persona puede conocer y que son, en particular, conocidos por los consumidores de dichos productos. Como quiera que la demandante invoca el carácter distintivo de la marca

solicitada en contra de este análisis, efectuado por la Sala de Recurso sobre la base de dicha experiencia, corresponde a la demandante proporcionar indicaciones concretas y sólidas que demuestren que la marca solicitada tiene carácter distintivo, tarea para la que se encuentra mucho más capacitada, habida cuenta de su profundo conocimiento del mercado [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2006, Develey/OAMI (Forma de una botella de plástico), T-129/04, Rec. p. II-811, apartados 19 y 21, y la jurisprudencia citada].

- 44 En este aspecto, la demandante se limita a alegar que la jurisprudencia admite que el público relevante presta especial atención a las marcas de ropa. Ahora bien, por una parte, la demandante no sustenta esta afirmación, de carácter fundamentalmente fáctico. Por otra parte, debe admitirse en cualquier caso que el consumidor estará generalmente atento al elegir determinadas prendas de vestir y determinados zapatos, pues querrá verificar antes de la compra si el producto responde a sus expectativas, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista estético. Sin embargo, tal conclusión no es aplicable a los artículos de calcetería, que normalmente no se prueban antes de comprarse.
- 45 En tales circunstancias, la Sala de Recurso no cometió error alguno al declarar que el grado de atención del público relevante era más bien bajo.
- 46 Por lo que respecta a la percepción de la marca solicitada por el público relevante, la Sala de Recurso declaró que la coloración de la puntera de un artículo de calcetería sería percibida como un elemento decorativo o como un elemento funcional asociado al refuerzo de la puntera. Es preciso examinar, en primer término, las alegaciones formuladas por la demandante a propósito de la percepción de la marca solicitada como un elemento decorativo.

- 47 A este respecto, la argumentación relevante de la Sala de Recurso, desarrollada en los apartados 25 a 27 y 31 de la resolución impugnada y resumida en el apartado 9 de la presente sentencia, se basaba en la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, lo que implica que corresponde a la demandante proporcionar indicaciones concretas y sólidas que desmientan el fundamento de esas conclusiones.
- 48 En primer lugar, la demandante niega la existencia de una variedad de diseños en lo que respecta a la coloración de las punteras de los calcetines denominados «técnicos» o «funcionales». Ahora bien, como se ha señalado en el apartado 42, la demandante se limita erróneamente a esas categorías de productos, puesto que la lista de los productos solicitados se refiere a los artículos de calcetería en general. Por lo demás, su alegación no se sustenta con nada.
- 49 Tampoco puede aceptarse el argumento de la demandante basado en la constante evolución de la moda. En efecto, siguen pudiendo registrarse nuevas marcas que designen productos sujetos a las tendencias de la moda, con la condición, no obstante, de que sean aptas para cumplir su cometido esencial, que es el de identificar el origen empresarial de los productos. En cambio, cuando un signo no sirve para desempeñar esta función, no puede registrarse como marca, aunque existan o se creen constantemente numerosos signos similares en el sector industrial de que se trate.
- 50 Seguidamente, procede señalar que la demandante no aporta pruebas concretas para respaldar su alegación de que el consumidor de referencia está acostumbrado a percibir la coloración de la puntera de un calcetín como una indicación de su origen comercial.
- 51 A este respecto, en relación con la referencia al sector del calzado deportivo, debe observarse que la marca solicitada no se presenta como una línea, franja o forma geométrica concreta colocada sobre el producto, sino como una simple coloración de una parte de la superficie de éste. Pues bien, la demandante no aporta elementos que

sugieran que la coloración de determinadas partes del calzado sea percibida habitualmente por el público relevante como una indicación del origen empresarial.

- 52 La demandante alega asimismo que, en particular en el sector de los artículos deportivos, los fabricantes suelen colocar las marcas en los lugares más dispares. Aunque la demandante no aporte pruebas concretas en este sentido, procede admitir, en cualquier caso, que es relativamente corriente que las marcas de los fabricantes se coloquen en los calcetines, en particular en los calcetines de deporte. Si bien en la mayoría de las ocasiones tales marcas se sitúan a la altura del tobillo, es también posible que se sitúen en la zona de la planta del pie o en la parte superior de la puntera. No obstante, tales marcas no son meras coloraciones, sino elementos denominativos y figurativos, más adecuados para designar el origen comercial de los productos en cuestión que la marca solicitada.
- 53 La demandante se refiere también a los calcetines, comercializados por un competidor, que tienen una puntera de color dorado. Ahora bien, la demandante no ha presentado elementos concretos que sugieran que dicha coloración fuese intrínsecamente apta para indicar el origen comercial de los productos en cuestión, al margen de cualquier consideración relativa a un eventual carácter distintivo adquirido por el uso. Por otra parte, si bien parece que el competidor mencionado efectivamente logró registrar una marca comunitaria que representa un calcetín con una puntera dorada para, en particular, artículos de calcetería, dicha marca no es comparable con la marca solicitada, puesto que incluye, además de dicha representación, el elemento denominativo «gold toe».
- 54 Por último, la demandante sostiene equivocadamente que la Sala de Recurso no tomó en consideración el hecho de que la marca solicitada contemplaba una tonalidad de color precisa. En efecto, en los apartados 19 a 22 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso recordó la jurisprudencia, citada en el apartado 26, relativa a la capacidad limitada de los colores y sus combinaciones para identificar el origen empresarial de los productos. En el apartado 26 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que el color naranja solicitado era corriente en el sector de la calcetería, al menos cuando se combinaba con otros colores de un calcetín.

- 55 Por lo que respecta a la relevancia del hecho de que la marca solicitada contemplase un color preciso, la demandante alude a la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 18 de abril de 2007 (asunto R 781/2006-1), relativa a una marca consistente en una mancha aplicada en la superficie de una jeringa. Ahora bien, como se ha observado en el apartado 29, la práctica decisoria anterior de las Salas de Recurso es irrelevante. En cualquier caso, tanto los signos como los productos de que se trata en ambos casos presentan escasos puntos en común. Por lo demás, en la resolución invocada por la demandante, la Primera Sala de Recurso se limitó a apreciar las circunstancias del caso y no consideró en absoluto que la reivindicación de cualquier color confiriese un carácter distintivo a una «marca de posición».
- 56 Las alegaciones de la demandante según las cuales fue la primera empresa en utilizar el tono de color solicitado para calcetines, lo que la llevó a liderar el mercado, no están sustentadas. En particular, no existe elemento alguno que sugiera que el eventual éxito comercial de la demandante obedezca a que la coloración naranja de las punteras de los calcetines que fabrica haya sido percibida por el público relevante como intrínsecamente distintiva.
- 57 Se desprende de lo anterior que no puede aceptarse ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante en relación con la percepción de la marca solicitada como elemento decorativo.
- 58 Debe también señalarse, en respuesta a la alegación formulada por la demandante en la vista, que el riesgo de que un elemento de presentación de un producto o servicio sea copiado por un competidor no afecta a la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. En efecto, en virtud de dicha disposición, el registro como marca comunitaria queda reservado a los signos que, en la percepción del consumidor correspondiente, sean intrínsecamente aptos para identificar el origen comercial de los productos o servicios que designan. El operador económico que, en el tráfico mercantil, utilizara un signo que no reuniera este requisito podría, en su

caso, demostrar que dicho signo ha adquirido carácter distintivo por el uso que de él se ha hecho, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, o recurrir a los demás cauces jurídicos que, en su caso, tenga a su alcance, como el Derecho de los dibujos y modelos o el ejercicio de una acción por competencia desleal.

59 A la vista de todo lo anterior, procede concluir que la Sala de Recurso no cometió error alguno al declarar que, dada la inexistencia de diferencia significativa con respecto a la norma o las prácticas habituales en el sector de la calcetería, la marca solicitada sería percibida por el público relevante como un elemento decorativo y que, por consiguiente, carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. Procede, por lo tanto, desestimar la segunda parte del motivo único, sin que sea necesario examinar la alegación relativa a la percepción de la marca solicitada como elemento funcional.

60 Al desestimarse ambas partes del motivo único, procede desestimar éste y, por lo tanto, el recurso en su totalidad.

## **Costas**

61 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
  
- 2) **Condenar en costas a X Technology Swiss GmbH.**

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de junio de 2010.

Firmas