



## Recopilación de la Jurisprudencia

**Asunto T-359/12**

**Louis Vuitton Malletier**

**contra**

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

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa que representa un dibujo a cuadros marrón y beis — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Falta de carácter distintivo adquirido por el uso — Artículo 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento (CE) n° 207/2009 — Artículo 52, apartados 1 y 2, del Reglamento n° 207/2009»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 21 de abril de 2015

1. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto — Carácter distintivo — Criterios de apreciación*

*[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]*

2. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Marca figurativa constituida por la representación bidimensional de un producto — Carácter distintivo — Criterios de apreciación*

*[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]*

3. *Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n° 207/2009 — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso — Marca figurativa que representa un dibujo a cuadros marrón y beis*

*[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra d), y 52]*

4. *Marca comunitaria — Resoluciones de la Oficina — Principio de igualdad de trato — Principio de buena administración — Práctica decisoria anterior de la Oficina — Principio de legalidad*

5. *Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Examen de oficio de los hechos — Procedimiento de nulidad relativo a motivos de denegación absolutos — Examen limitado a los motivos invocados*

*[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, 52, 55, 57, ap. 1, y 76, ap. 1]*

6. *Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento (CE) n° 207/2009 — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso — Requisitos*

*[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, arts. 7, aps. 1, letras b) a d), y 3, 52, ap. 2, y 165, aps. 1 y 4]*

7. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso — Marca carente de carácter distintivo en toda la Unión*

*[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, arts. 1, ap. 1, y 7, ap. 3]*

1. Los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales, constituidas por la forma del propio producto, no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas.

Sin embargo, en la aplicación de estos criterios debe tenerse en cuenta que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por el aspecto del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa.

En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, y puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa.

Además, cuanto más se acerque la forma cuyo registro se solicita a la forma más probable que tendrá el producto de que se trate, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, sobre la marca comunitaria. En estas circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos del sector y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo a efectos de dicho Reglamento.

(véanse los apartados 20 a 23)

2. La jurisprudencia relativa a los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto también es válida cuando la marca controvertida es una marca figurativa constituida por la representación bidimensional de dicho producto. En efecto, en ese caso, la marca tampoco consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa.

También sucede así en el caso de una marca figurativa constituida por una parte de la forma del producto que designa, en la medida en que el público pertinente la percibirá inmediatamente y sin reflexión particular como una representación de un detalle particularmente interesante o atractivo del producto de que se trate y no como una indicación de su origen comercial.

(véanse los apartados 24 y 25)

3. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 35 a 45, 104 y 120)

4. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 47 a 51)

5. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 58 a 62)

6. En virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009, sobre la marca comunitaria, el motivo absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento no se opone al registro de una marca si ésta ha adquirido, para los productos para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

Igualmente, el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 dispone, en particular, que aun cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra b), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 165, apartados 1 y 4, del Reglamento n° 207/2009, la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso sólo debe aportarse en relación con los Estados que eran miembros de la Unión en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida.

Debe registrarse un signo desprovisto de carácter distintivo intrínseco que, debido al uso que se haya hecho de él con anterioridad a la presentación de una solicitud cuyo objeto es su registro como marca comunitaria, ha adquirido tal carácter para los productos o servicios mencionados en la solicitud de registro, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009, dado que no se trata de una marca «registrada contraviniendo las disposiciones del artículo 7». Esta última disposición se refiere más bien a las marcas cuyo registro hubiese sido contrario a los motivos de denegación establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento n° 207/2009 y que, a falta de tal disposición, deberían haberse anulado, con arreglo al artículo 52, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009. Precisamente, el objetivo del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 es mantener el registro de aquellas marcas que, debido al uso que de ellas se haya hecho, hayan adquirido mientras tanto, es decir, después de su registro, un carácter distintivo respecto a los productos o servicios para los cuales se hubieran registrado, a pesar de la circunstancia de que, en el momento en que tuvo lugar, tal registro era contrario al artículo 7 del Reglamento n° 207/2009.

(véanse los apartados 79 a 82)

7. Conforme al artículo 1, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, sobre la marca comunitaria, ésta tiene «carácter unitario», lo que implica que «producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad». Del carácter unitario de la marca comunitaria resulta que, para que se admita su registro, un signo debe poseer un carácter distintivo en el conjunto de la Unión. De este modo, según el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, deberá denegarse el registro de una marca si carece de carácter distintivo en una parte de la Unión.

El artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009, que permite el registro de los signos que hayan adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso, debe entenderse a la luz de esta exigencia. Por lo tanto, es necesario acreditar la adquisición de carácter distintivo como consecuencia de su uso en todo el territorio en el que la marca carecía *ab initio* de tal carácter.

De las consideraciones expuestas anteriormente se desprende necesariamente que, cuando la marca controvertida carece de carácter distintivo en el conjunto de la Unión, la prueba del carácter distintivo adquirido por dicha marca debe presentarse respecto de cada uno de los Estados miembros.

El Tribunal de Justicia ha declarado, efectivamente, que, aunque es cierto que la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso de una marca debe probarse respecto de la parte de la Unión en la que esta marca no tenía *ab initio* tal carácter, resultaría excesivo exigir que se aportara la prueba de tal adquisición respecto de cada uno de los Estados miembros.

Sin embargo, es preciso observar que, al recordar la jurisprudencia según la cual una marca sólo podía ser registrada si se aportaba la prueba de que, por el uso que se había hecho de ella, había adquirido carácter distintivo en la parte de la Unión en la que no tenía *ab initio* tal carácter, el Tribunal de Justicia no se ha separado de su jurisprudencia.

(véanse los apartados 84, 85 y 91 a 93)