



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

de 26 de octubre de 2022 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca tridimensional de la Unión — Forma de un biberón — Uso efectivo de la marca — Artículos 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), y 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Naturaleza del uso de la marca — Forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo — Obligación de motivación»

En el asunto T-273/21,

The Bazooka Companies, Inc., con domicilio social en Nueva York, Nueva York (Estados Unidos), representada por los Sres. D. Wieddekind y D. Wiemann, abogados, autorizada como sucesora de The Topps Company, Inc.,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. R. Raponi y D. Gája, en calidad de agentes,

parte recurrida,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Trebor Robert Bilkiewicz, con domicilio en Gdansk (Polonia), representado por el Sr. P. Ratnicki-Kiczka, abogado,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado, durante las deliberaciones, por los Sres. D. Spielmann, Presidente, R. Mastroianni e I. Gálea (Ponente), Jueces;

Secretaria: Sra. R. Ūkelytė, administradora;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular la solicitud de sucesión procesal, con arreglo al artículo 174 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, presentada por The Bazooka Companies en la Secretaría del Tribunal el 13 de mayo de 2022 y las observaciones de la EUIPO y de The Topps Company presentadas en la Secretaría del Tribunal los días 20 de mayo y 29 de mayo de 2022, respectivamente;

celebrada la vista el 31 de mayo de 2022;

dicta la siguiente

Sentencia¹

[*omissis*]

Fundamentos de Derecho

[*omissis*]

Sobre las pretensiones de anulación

[*omissis*]

Sobre el motivo único, basado en la infracción de los artículos 58, apartado 1, letra a), y 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento 2017/1001

[*omissis*]

– Sobre la primera imputación, basada en la identidad entre la forma del producto y la forma de la marca controvertida

[*omissis*]

- 38 Con carácter preliminar, cabe señalar que la versión en lengua inglesa del Reglamento 2017/1001 utiliza el término «shape» en su artículo 4, párrafo primero, que establece que «podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos [...] la forma del producto o de su embalaje». Por otra parte, la palabra «forma» aparece en el artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del mismo Reglamento, que se refiere al «uso de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada». Sin embargo, hay que señalar que la versión en lengua francesa del citado Reglamento utiliza únicamente la palabra «forme» en ambas disposiciones.
- 39 Por consiguiente, procede examinar de entrada si la forma que constituye la marca controvertida tal como se utiliza, es decir, la forma tridimensional en el sentido del término inglés «shape», difiere de la forma en la que se registró dicha marca. A continuación, ha de determinarse si la

¹ Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.

adición de elementos denominativos y figurativos pudo conducir a un uso en una forma (en el sentido del término inglés «form») que difiere de la marca controvertida tal como está registrada, únicamente en elementos que no alteran el carácter distintivo de esta última. En efecto, de la jurisprudencia se desprende que una situación como la del presente asunto, en la que una marca denominativa o figurativa se encuentra superpuesta a una marca tridimensional, se incardina en el supuesto referido en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), del artículo 18 del Reglamento 2017/1001, es decir, el del uso de la marca en una forma que difiera de aquella en la que haya sido registrada (véase, en ese sentido, la sentencia de 18 de julio de 2013, Specsavers International Healthcare y otros, C-252/12, EU:C:2013:497, apartado 19). Por último, debe subrayarse que la presente imputación se refiere únicamente a la primera cuestión, mientras que la segunda cuestión se examinará en el marco de la tercera imputación.

- 40 En primer lugar, del apartado 2 anterior se desprende que la marca controvertida tal como está registrada está constituida por la forma de un biberón con una tetina, una tapa con la forma de dicha tetina y una superficie estriada bajo esta última.
- 41 Así pues, procede examinar si la Sala de Recurso reconoció, como sostiene la recurrente, que la forma que constituía la marca controvertida tal como estaba registrada era idéntica a la que constituía dicha marca tal como era utilizada. A este respecto, ha de señalarse que, en la resolución impugnada, con el título «Contexto jurídico», la Sala de Recurso afirmó, citando la sentencia de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) (T-29/04, EU:T:2005:438, apartado 34), que el Tribunal se había referido a las situaciones en las que se utilizaban simultáneamente varios signos de forma autónoma y en las que, por consiguiente, el signo tal como había sido registrado se percibía de forma independiente en esa combinación. A continuación, declaró que «en el caso de autos» no concurría el supuesto en el que el signo tal como estaba registrado se utilizaba en una forma que difería de aquella bajo la que había sido registrado, sino ante el supuesto en el que se utilizaban simultáneamente varios signos.
- 42 Procede señalar, por lo que respecta a la expresión «en el caso de autos» utilizada por la Sala de Recurso, que esta no figuraba en la cita de la sentencia de 8 de diciembre de 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH (T-29/04, EU:T:2005:438). Así pues, como alega la recurrente, podría entenderse que la Sala de Recurso admitió, en las circunstancias de este asunto, que el signo tal como estaba registrado y el signo tal como se utilizaba presentaban una forma idéntica. No obstante, en su análisis titulado «El presente asunto», la Sala de Recurso subrayó a continuación que las formas presentadas en las pruebas diferían de la forma protegida por la marca controvertida en variaciones significativas de naturaleza, longitud y posición sin describir dichas variaciones. Por consiguiente, de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso no reconoció que la forma protegida por la marca controvertida tal como estaba registrada y la forma que constituía la marca controvertida tal como era utilizada fueran idénticas.
- 43 Además, por un lado, la EUIPO alega que el tapón es transparente en la marca controvertida tal como se utiliza, lo que permite ver la tetina y la totalidad del dibujo estriado de la anilla, a diferencia de la marca controvertida tal como está registrada. Por otro lado, afirma que dicho tapón es menos fino en la marca controvertida tal como está registrada y ocupa una proporción ligeramente mayor que en las representaciones de la marca controvertida tal como se reproducen a continuación:



- 44 En el caso de autos, habida cuenta de la forma que constituye la marca controvertida tal como está registrada (es decir, la forma tridimensional en el sentido del término inglés «shape»), descrita en el apartado 40 anterior, debe señalarse que ninguna variación entre esta y la forma que constituye la marca controvertida tal como se utiliza, reproducida en el apartado 43 anterior, puede considerarse significativa. En efecto, ambas presentan la forma de un biberón, con una tetina, una superficie estriada y una tapa. Por lo tanto, resulta prácticamente imposible que el público pertinente, compuesto por el público en general con un nivel de atención medio, perciba las diferencias a las que se refiere la EUIPO, en particular en lo que respecta a la proporción, ya que apenas resultan perceptibles a simple vista. En consecuencia, a pesar del carácter transparente del tapón, la forma del biberón que constituye la marca controvertida tal como se utiliza será percibida por el público pertinente como idéntica a la forma protegida por la marca controvertida tal como está registrada.
- 45 Por consiguiente, procede señalar que la forma que constituye la marca controvertida tal como se utiliza (es decir, la forma tridimensional en el sentido del término inglés «shape») se percibe como idéntica a la forma de la marca controvertida tal como está registrada.

[omissis]

– *Sobre la tercera imputación, basada, en esencia, en el hecho de que la combinación de una marca tridimensional con una marca figurativa o denominativa o con otros elementos no altera el carácter distintivo de esa marca y en que dichos elementos no dominan la impresión general*

[omissis]

- 71 Con carácter preliminar, del apartado 44 anterior se desprende que la marca controvertida, tal como se utiliza, consiste en una forma de biberón casi idéntica a la marca controvertida tal como está registrada. Además, a esta se añaden con frecuencia elementos verbales y figurativos adicionales de gran colorido, como «big baby pop», con la letra «i» estilizada que representa un biberón, así como un personaje de bebé y un elemento figurativo que indica el sabor del producto.

- 72 En primer lugar, debe señalarse que, en un procedimiento de caducidad de una marca, corresponde en principio al titular de la misma demostrar el uso efectivo de la marca (véase, en ese sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2013, *Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions*, C-610/11 P, EU:C:2013:593, apartado 63).
- 73 En segundo lugar, procede señalar que el criterio del uso no puede apreciarse con arreglo a distintos elementos en función de que se trate de determinar si ese criterio es adecuado para generar derechos relativos a una marca o para garantizar el mantenimiento de tales derechos. En efecto, si es posible adquirir la protección como marca para un signo en virtud de un determinado uso que se hace de él, esa misma forma de uso debe poder garantizar el mantenimiento de tal protección. Por lo tanto, ha de considerarse que los requisitos establecidos para verificar el uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 son análogos a los relativos a la adquisición del carácter distintivo de un signo por el uso a efectos de su registro en el sentido del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento (véase, por analogía, la sentencia de 18 de abril de 2013, *Colloseum Holding*, C-12/12, EU:C:2013:253, apartados 33 y 34).
- 74 Ahora bien, de la jurisprudencia se desprende que la adquisición de carácter distintivo puede resultar bien del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de esta, bien del uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada. En ambos casos, basta con que, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente que el producto o servicio, designado exclusivamente por la marca cuyo registro se solicita, proviene de una empresa determinada (véanse, por analogía, las sentencias de 7 de julio de 2005, *Nestlé*, C-353/03, EU:C:2005:432, apartado 30, y de 18 de abril de 2013, *Colloseum Holding*, C-12/12, EU:C:2013:253, apartado 27).
- 75 No obstante, a la luz de los apartados 73 y 74 anteriores, debe subrayarse que una marca registrada que solo se utiliza como parte de una marca compuesta o conjuntamente con otra marca debe seguir percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate para que ese uso se ajuste al concepto de «uso efectivo» en el sentido del artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento 2017/1001 (véase, por analogía, la sentencia de 18 de abril de 2013, *Colloseum Holding*, C-12/12, EU:C:2013:253, apartado 35).
- 76 Además, de la jurisprudencia relativa a la adquisición del carácter distintivo de un signo como consecuencia del uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, se desprende que, si bien la marca controvertida ha podido ser objeto de uso como parte de una marca registrada o en combinación con una marca registrada, no es menos cierto que, para el registro de la propia marca, el solicitante del registro debe aportar prueba de que dicha marca indica por sí misma, por oposición a cualquier otra marca que pueda estar también presente, que el origen de los productos tiene una procedencia empresarial determinada (véase, en ese sentido, la sentencia de 16 de septiembre de 2015, *Société des Produits Nestlé*, C-215/14, EU:C:2015:604, apartado 66).
- 77 A este respecto, del apartado 73 anterior se desprende que los requisitos establecidos para verificar el uso efectivo de una marca, en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, son análogos a los relativos a la adquisición del carácter distintivo de un signo por el uso a efectos de su registro, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento. Además, debe recordarse que el Tribunal ha interpretado esta jurisprudencia considerando que el hecho de que el público pertinente pueda reconocer la marca controvertida remitiéndose a otra marca que designa los mismos productos, y que se utiliza conjuntamente con ella, no significa que la marca controvertida no se utilice por sí misma como fuente de identificación

[véanse, en ese sentido, las sentencias de 15 de diciembre de 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forma de una tableta de chocolate), T-112/13, no publicada, EU:T:2016:735, apartado 99, y de 28 de febrero de 2019, Lotte/EUIPO — Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T-459/18, no publicada, EU:T:2019:119, apartado 74].

- 78 En el caso de autos, a diferencia de lo que alega la recurrente, la Sala de Recurso consideró acertadamente que el titular de la marca controvertida debía demostrar que dicha marca seguía siendo percibida como una marca independiente y que el hecho de combinarla con otra marca no alteraba su carácter distintivo. Además, es preciso subrayar que la recurrente aportó durante el procedimiento ante la EUIPO diferentes pruebas como artículos y capturas de pantalla de sitios de Internet que ofrecían a la venta los productos designados por la marca controvertida en los que se describían en diversas ocasiones como caramelos o piruletas en forma de biberón. Por otra parte, como alega la recurrente, el producto de que se trata también se denomina «el famoso dulce con forma de biberón».
- 79 En tercer lugar, procede recordar que, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 10 de octubre de 2017, Forma de un horno (T-211/14 RENV, no publicada, EU:T:2017:715), el Tribunal General señaló que el requisito del uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento 2017/1001 podía cumplirse cuando una marca se utilizaba junto con otra marca, siempre que la marca siguiera percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se tratara, y consideró que así sucedía en ese asunto, ya que la adición de la marca denominativa objeto de este no modificaba la forma de la marca controvertida en la medida en que el consumidor podía continuar distinguiendo la forma de la marca tridimensional, que seguía siendo idéntica, como indicación del origen de los productos (véase, en ese sentido, la sentencia de 10 de octubre de 2017, Forma de un horno, T-211/14 RENV, no publicada, EU:T:2017:715, apartado 47). Además, el Tribunal de Justicia ha confirmado que una marca tridimensional podía utilizarse en combinación con un elemento denominativo sin que ello desvirtuara necesariamente la percepción por el consumidor de la forma como indicación del origen comercial de los productos (sentencia de 23 de enero de 2019, Klement/EUIPO, C-698/17 P, no publicada, EU:C:2019:48, apartado 47).
- 80 A este respecto, procede señalar, en primer término, que las circunstancias fácticas de los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 23 de enero de 2019, Klement/EUIPO (C-698/17 P, no publicada, EU:C:2019:48), y de 10 de octubre de 2017, Forma de un horno (T-211/14 RENV, no publicada, EU:T:2017:715), son ciertamente diferentes de las controvertidas en el presente asunto. Sin embargo, el añadido de la marca BIG BABY POP! y de otros elementos figurativos y denominativos en la superficie de la marca controvertida tal como se utiliza no modifica la forma de esta última en la medida en que el consumidor puede distinguir aún la forma de la marca tridimensional, que sigue siendo idéntica a los ojos de este último. Además, como se desprende del apartado 78 anterior, el producto de que se trata se describe en diversas ocasiones en los documentos aportados durante el procedimiento ante la EUIPO como un caramelo en forma de biberón. A modo de ejemplo, a veces se designa incluso como «el famoso dulce con forma de biberón».
- 81 En segundo término, la circunstancia de que la marca BIG BABY POP! pueda facilitar la determinación del origen comercial de los caramelos de que se trata no está en contradicción con el hecho de que pueda no alterar el carácter distintivo de la marca tridimensional constituida por la forma o el aspecto de dichos productos, en el sentido del artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento 2017/1001. De lo contrario, la adición relativamente habitual

de un elemento denominativo a una marca tridimensional, que siempre puede facilitar la determinación del origen comercial de los productos de que se trate, implicaría necesariamente una alteración del carácter distintivo de la marca tridimensional (véase, en ese sentido, la sentencia de 23 de enero de 2019, Klement/EUIPO, C-698/17 P, no publicada, EU:C:2019:48, apartados 44 y 45).

- 82 Además, si bien es cierto que, en caso de uso conjunto de una marca tridimensional con otra marca, puede ser más fácil demostrar la alteración del carácter distintivo de dicha marca tridimensional que la del carácter distintivo de una marca denominativa o figurativa (véase, en ese sentido, la sentencia de 24 de septiembre de 2015, Forma de un horno, T-317/14, no publicada, EU:T:2015:689, apartado 37), también hay que recordar que, en el sector de que se trata de los caramelos, los dulces y las golosinas, resulta habitual la combinación de una forma tridimensional con elementos denominativos o figurativos adicionales.
- 83 A este respecto, ha de señalarse que es inconcebible desde el punto de vista comercial y normativo vender los productos de que se trata únicamente en la forma que constituye la marca controvertida y sin etiqueta alguna en su superficie, aun cuando, como alega la EUIPO, el titular de la marca controvertida pueda elegir el formato, el color, el tamaño y el aspecto de la etiqueta que la recubre. Pues bien, en el caso de autos, procede subrayar que los elementos figurativos y denominativos colocados sobre dicha forma no impiden al consumidor medio percibirla en su totalidad, así como su interior.
- 84 En tercer término, por lo que respecta precisamente a los elementos figurativos y denominativos que figuran en la marca controvertida tal como se utiliza, procede señalar que la marca BIG BABY POP! si bien es cierto que ocupa una parte considerable de la superficie del producto, alude a la forma de biberón que constituye la marca controvertida. En efecto, la letra «i» estilizada en forma de biberón recuerda dicha forma y la palabra «baby», o sea, bebé en inglés, hace referencia a los usuarios de biberones. Por otra parte, la palabra inglesa «pop» puede evocar la palabra «lollipop», es decir, una piruleta, y, por lo tanto, solo es escasamente distintiva respecto de los productos protegidos por la marca controvertida.
- 85 Además, en lo que atañe a los demás elementos figurativos o denominativos a menudo representados en los ejemplos presentados durante el procedimiento ante la EUIPO, por una parte, es preciso subrayar que la representación del bebé a través de un personaje de dibujo animado, aunque sea sustituida ocasionalmente por otros personajes, también hace referencia al ámbito léxico del biberón. Por otra parte, el elemento figurativo que precisa el sabor del producto, cuando se halla presente, tiene una finalidad informativa y posee, por tanto, escaso carácter distintivo con respecto a los productos de que se trata. Por consiguiente, no resulta contradictorio considerar que una parte de los elementos figurativos y denominativos hace alusión a la forma de biberón que constituye la marca controvertida y que otra parte es escasamente distintiva. Por lo tanto, dado que estos elementos son menos llamativos que la forma del propio producto y habida cuenta del apartado 81 anterior, debe concluirse inequívocamente que el consumidor puede asociar a una empresa determinada la forma protegida por la marca controvertida y que, en consecuencia, esta sigue percibiéndose como una indicación del origen de los productos (véanse, en ese sentido, las sentencias de 28 de febrero de 2019, PEPERO original, T-459/18, no publicada, EU:T:2019:119, apartado 72, y de 23 de septiembre de 2020, Forma de brizna de hierba dentro de una botella, T-796/16, EU:T:2020:439, apartado 147).

- 86 En cuarto término, por lo que respecta a la alegación del coadyuvante de que las facturas aportadas por la recurrente acreditan que los productos designados por la marca controvertida se asocian a la expresión «big baby pop», es preciso subrayar que el hecho de que la forma que constituye la marca controvertida no aparezca en dichas facturas no permite poner en duda que el consumidor identifique esta como una indicación del origen comercial de los productos de que se trata. En efecto, si bien en ellas solo figuran la marca BIG BABY POP o su abreviación, esta práctica no es inusual cuando se trata de documentos en los que el empleo de un elemento denominativo agiliza el desarrollo de los negocios y en los que es difícilmente imaginable que se reproduzca la forma de biberón que constituye la marca controvertida junto a cada uno de las partidas que designan los productos de que se trata.
- 87 Del mismo modo, esta conclusión no puede verse alterada por el hecho de que la marca controvertida tal como se utiliza lleve diferentes colores vivos pese a que se ha registrado sin color. A este respecto, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, aunque los colores son apropiados para transmitir determinadas asociaciones de ideas y para suscitar sentimientos, en cambio, por su propia naturaleza, son poco adecuados para proporcionar información precisa, máxime cuando se utilizan de forma habitual y amplia en la publicidad y en la comercialización de productos y servicios por su capacidad de atracción, al margen de todo mensaje preciso, incluso para productos como los del presente asunto. A ello hay que añadir que estos diferentes colores, ciertamente vivos, resultan más bien banales y varían según los ejemplos presentados de la marca controvertida tal como se utiliza. No son, en sí mismos, excepcionales hasta el punto de ser memorizados para los productos de que se trata. Se captarán más bien como elementos con fines puramente estéticos o de presentación y no como una indicación del origen comercial de los productos [véase, en ese sentido, la sentencia de 23 de octubre de 2017, Galletas Gullón/EUIPO — O2 Holdings (Forma de un paquete de galletas), T-418/16, no publicada, EU:T:2017:746, apartado 33 y jurisprudencia citada].
- 88 A la luz de cuanto antecede y habida cuenta del carácter distintivo medio de la marca controvertida, procede declarar que los elementos figurativos y denominativos añadidos a la marca controvertida tal como se utiliza, aunque puedan facilitar la determinación del origen comercial de los productos designados, no alteran el carácter distintivo de la marca controvertida en el sentido del artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento 2017/1001 y no cuestionan el hecho de que pueda considerarse que su adición dio lugar a un uso de la marca, en una variante aceptable. Por lo tanto, la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que la marca controvertida se había fusionado con los elementos figurativos y denominativos adicionales para formar, a los ojos del consumidor pertinente, otro signo, mientras que el público pertinente seguía percibiendo la forma que constituía dicha marca como una indicación del origen comercial de los productos de que se trata.
- 89 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede anular la resolución impugnada.

[*omissis*]

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

decide:

- 1) Admitir a The Bazooka Companies, Inc., como sucesora de The Topps Company, Inc., en tanto que parte recurrente.**
- 2) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 10 de marzo de 2021 (asunto R 1326/2020-2).**
- 3) Condenar a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las de The Bazooka Companies.**
- 4) El Sr. Trebor Robert Bilkiewicz cargará con sus propias costas.**

Spielmann

Mastroianni

Gálea

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de octubre de 2022.

Firmas