

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 20 de octubre de 2011\*

En los asuntos acumulados C-344/10 P y C-345/10 P,

que tienen por objeto unos recursos de casación interpuestos, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 7 de julio de 2010,

**Freixenet, S.A.**, con domicilio social en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), representada por los Sres. F. de Visscher y E. Cornu y la Sra. D. Moreau, avocats,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**, representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

\* Lengua de procedimiento: francés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, el Sr. J. Malenovský, la Sra. R. Silva de Lapuerta, y los Sres. G. Arestis (Ponente) y T. von Danwitz, Jueces;

Abogado General: Sra. E. Sharpston;  
Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 18 de mayo de 2011;

vista la decisión adoptada, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

**Sentencia**

- 1 Mediante sus recursos de casación, Freixenet, S.A. (en lo sucesivo, «Freixenet»), solicita la anulación de las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 27 de abril de 2010, Freixenet/OAMI (Botella esmerilada blanca) (T-109/08; en lo sucesivo, «sentencia T-109/08»), y Freixenet/OAMI (Botella esmerilada negra mate) (T-110/08; en lo sucesivo, «sentencia T-110/08») (en lo sucesivo, conjuntamente, «sentencias recurridas»), mediante las que el Tribunal desestimó sus recursos

interpuestos contra, respectivamente, las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 30 de octubre de 2007 (asunto R 97/2001-1) y de 20 de noviembre de 2007 (asunto R 104/2001-1), en relación con las solicitudes de registro de los signos que representan una botella esmerilada blanca así como una botella esmerilada negra mate como marcas comunitarias (en lo sucesivo, «resoluciones controvertidas»).

## Marco jurídico

- 2 El Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue derogado por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. No obstante, habida cuenta de la fecha en que tuvieron lugar los hechos, los presentes litigios siguen estando regulados por el Reglamento n° 40/94.
- 3 De conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.
- 4 Con arreglo al artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento, el motivo de denegación absoluto recogido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del citado Reglamento no se opone al registro de una marca si ésta, respecto de los productos para los cuales se solicite el registro, hubiera adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.
- 5 El artículo 38, apartado 3, del mismo Reglamento establece que no se podrá desestimar la solicitud sin que previamente se haya dado al solicitante la posibilidad de retirar o de modificar su solicitud o de presentar sus observaciones.

6 El artículo 73 del Reglamento n° 40/94 dispone:

«Las resoluciones de la [OAMI] se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.»

### **Hechos que originaron los litigios**

- 7 El 1 de abril de 1996, Freixenet presentó a la OAMI dos solicitudes de registro de marcas comunitarias relativas a las representaciones controvertidas. En dichas solicitudes, Freixenet indicaba que las marcas cuyo registro se solicitaba estaban comprendidas en la categoría «otras» y consistían en la forma de presentación de un producto. En la solicitud que dio lugar a la sentencia T-109/08, Freixenet reivindicaba el color «dorado mate» y describía la marca como una «botella esmerilada blanca que al estar llena de vino espumoso adopta una apariencia dorada mate parecida a una botella escarchada». En la solicitud que dio lugar a la sentencia T-110/08, Freixenet reivindicaba el color «negro mate» y describía la marca como una «botella esmerilada negra mate». Además, se acompañaba en anexo a dichas solicitudes una declaración en la que Freixenet afirmaba que «la marca no desea[ba] obtener la protección privativa y exclusiva de la forma del envase, sino del aspecto específico de su superficie».
- 8 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente, a saber: «Vinos espumosos».

- 9 Mediante resoluciones de 29 de noviembre 2000, el examinador de la OAMI denegó las solicitudes de registro de marcas presentadas debido a que las marcas de que se trataba carecían de carácter distintivo y que las pruebas aportadas por Freixenet no permitían concluir que las citadas marcas tuviesen carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.
  
- 10 Mediante resoluciones de 11 de febrero de 2004, adoptadas en los asuntos R 97/2001-4 y R 104/2001-4, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó los recursos interpuestos por Freixenet contra las resoluciones del citado examinador.
  
- 11 Mediante sentencias de 4 de octubre de 2006, Freixenet/OAMI (Forma de una botella esmerilada blanca) (T-190/04), y Freixenet/OAMI (Forma de una botella esmerilada negra mate) (T-188/04)), el Tribunal General anuló aquellas resoluciones declarando que dicha Sala de Recurso había violado el artículo 73 del Reglamento n° 40/94 y el principio del respeto del derecho de defensa.
  
- 12 Mediante resoluciones de 12 de diciembre de 2006, el Presídium de las Salas de Recurso de la OAMI devolvió dichos asuntos a la Primera Sala de Recurso.
  
- 13 Mediante escritos de 18 de junio de 2007, teniendo en cuenta el hecho de que el Tribunal General había reprochado a la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI haber basado sus resoluciones en pruebas que no se habían puesto con anterioridad en conocimiento de Freixenet, la Primera Sala de Recurso de la OAMI transmitió a ésta las ilustraciones de las botellas que se citaban en las resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso anuladas por el Tribunal General así como las direcciones de los enlaces de Internet citados en las resoluciones del examinador de 29 de noviembre de 2000.

- 14 Mediante escritos de 9 de agosto de 2007, Freixenet presentó sus observaciones sobre la información antes mencionada.
- 15 Mediante las resoluciones controvertidas, la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó los recursos interpuestos ante ella.

### **Procedimientos ante el Tribunal General y sentencias recurridas**

- 16 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal General el 28 de febrero de 2008, Freixenet interpuso dos recursos instando a éste a anular las resoluciones controvertidas y a declarar que las solicitudes de registro de marcas comunitarias relativas a las representaciones controvertidas cumplían los requisitos previstos para ser publicadas de conformidad con el artículo 40 del Reglamento n° 40/94.
- 17 Para fundamentar estos recursos, Freixenet invocó tres motivos, basados, respectivamente, en la infracción del artículo 73 del Reglamento n° 40/94, del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento y del artículo 7, apartado 3, del citado Reglamento.
- 18 Mediante las sentencias recurridas, el Tribunal General rechazó estos tres motivos y desestimó los citados recursos en su totalidad.
- 19 En particular, respecto a la primera parte del primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación a que se refiere el artículo 73, primera frase, del Reglamento n° 40/94, el Tribunal General consideró, en el apartado 20 de cada una de las sentencias recurridas, que la Sala de Recurso no había dado referencias precisas

de los datos del expediente cuando se refería de manera expresa a la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de gran consumo, para concluir que las marcas cuyo registro se había solicitado carecían de carácter distintivo a la luz del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento. Por tanto, el Tribunal General desestimó, en el apartado 21 de cada una de dichas sentencias, esta primera parte.

- 20 En el marco de la citada primera parte, el Tribunal General señaló también, en el apartado 22 de cada una de las sentencias recurridas, que la Sala de Recurso había apoyado su tesis de que la experiencia cotidiana confirmaba la idea de que la verdadera marca del vino espumoso está representada por la etiqueta señalando que «las ilustraciones citadas en la resolución de la Cuarta Sala de Recurso, enviadas a [Freixenet], y las que la propia [Freixenet] había podido encontrar durante sus investigaciones, constitu[ían] la mejor prueba». El Tribunal General declaró, en el apartado 23 de cada una de dichas sentencias, que todas estas ilustraciones confirmaban efectivamente la idea de que la verdadera marca del vino espumoso está representada por la etiqueta y no por la forma de su envase, lo que constituye la motivación expuesta por la Sala de Recurso para fundamentar las resoluciones controvertidas.
- 21 Por lo que respecta a la segunda parte del primer motivo, basada en la vulneración del derecho a ser oído a que se refiere el artículo 73, segunda frase, del Reglamento n° 40/94, el Tribunal General señaló, en el apartado 44 de cada una de las sentencias recurridas, que, según la Primera Sala de Recurso de la OAMI, el elemento esencial que permite al consumidor interesado identificar el origen del producto es la etiqueta puesta sobre la botella de vino espumoso más que la forma de la botella o su aspecto exterior. El Tribunal General precisó, en el apartado 45 de cada una de dichas sentencias, que esta apreciación representaba la posición final adoptada por la OAMI y que, por tanto, no tenía que comunicarse a Freixenet para que ésta presentase observaciones. Según el Tribunal General, la citada apreciación no se basaba en elementos de hecho recabados de oficio por la Sala de Recurso, sino que se inscribía en el desarrollo de la argumentación expuesta por el examinador el 19 de noviembre de 1998, indicando a Freixenet que la marca cuyo registro se había solicitado tenía el aspecto habitual de una botella de vino espumoso y, por ello, carecía de todo carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

- 22 En esta segunda parte del primer motivo, el Tribunal General señaló también, en el apartado 46 de cada una de las citadas sentencias, que podía presumirse que las deducciones extraídas de la experiencia práctica —a saber, la importancia de la etiqueta que figura sobre un vino espumoso como elemento que permite que el consumidor interesado conozca el origen del producto y la variedad de las presentaciones— eran conocidas por todos los interesados y, en particular, por Freixenet. Según el Tribunal General, dichas deducciones pertenecen a la categoría de hechos notorios, cuya exactitud no tiene que ser acreditada por la OAMI. Asimismo, el Tribunal General señaló que dicha alegación, expuesta con carácter principal por la Sala de Recurso en las resoluciones controvertidas, se inscribía en el contexto de las discusiones que tuvieron lugar entre Freixenet y la OAMI por lo que respecta a los elementos que debían tenerse en cuenta para acreditar el carácter distintivo de las marcas cuyo registro se había solicitado.
- 23 En el apartado 47 de cada una de las sentencias recurridas, el Tribunal General indicó que la idea según la cual la etiqueta constituye el elemento de referencia para el consumidor de vino espumoso, el cual no se basa en los demás elementos, tales como el color del vidrio de la botella o el aspecto de su superficie, constituye el elemento central del razonamiento de la OAMI y no es sino una constatación que resulta de la experiencia práctica. Al estimar que Freixenet no podía ignorar esta idea, el Tribunal consideró que Freixenet estaba, por tanto, en condiciones de rechazar la idea en que se basó el examinador —y posteriormente la Primera Sala de Recurso de la OAMI— para acreditar la inexistencia de carácter distintivo de las marcas cuyo registro se había solicitado y podía, así, alegar que no es la etiqueta sino el envase del vino espumoso lo que el consumidor interesado tiene habitualmente en cuenta el elegir dicho producto.
- 24 Por otro lado, tras constatar que Freixenet había tenido efectivamente ocasión de formular sus observaciones sobre las ilustraciones de las botellas citadas en las resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, el Tribunal General declaró, en el apartado 48 de cada una de dichas sentencias, que, por tanto, Freixenet no podía invocar fundadamente, a este respecto, la infracción del artículo 73, segunda frase, del Reglamento nº 40/94.

- 25 El Tribunal General concluyó, en el apartado 49 de cada una de las sentencias recurridas, que Freixenet había sido oída de conformidad con el artículo 73, segunda frase, del Reglamento n° 40/94, en la medida en que había podido tomar posición sobre las razones por las que la OAMI pensaba denegar las solicitudes de registro de las marcas dado que no tenían carácter distintivo a este respecto. Posteriormente, el Tribunal General declaró, en el apartado 50 de cada una de dichas sentencias, que Freixenet sostenía erróneamente que la Sala de Recurso había infringido esta disposición al no instarle a presentar sus observaciones sobre hechos notorios que no podía ignorar y que constituían la posición final de la OAMI o sobre las citadas ilustraciones de las botellas. Por tanto, el Tribunal General desestimó la segunda parte del primer motivo.
- 26 En lo que concierne al segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, el Tribunal General señaló, en particular, en los apartados 75 y 74, respectivamente, de las sentencias T-109/08 y T-110/08, que, respecto a la apreciación propiamente dicha del carácter distintivo de las marcas cuyo registro se había solicitado, la Sala de Recurso de la OAMI había estimado que el color y el bruñido del vidrio de la botella no podían «funcionar como marca» para el vino espumoso. Asimismo, el Tribunal General indicó, en los apartados 76 y 75, respectivamente, de las sentencias T-109/08 y T-110/08, que, en este contexto, Freixenet invocaba el carácter original de dichas marcas en la fecha de 1 de abril de 1996, lo que no cuestionaba como tal la citada Sala de Recurso en las resoluciones controvertidas. Según el Tribunal General, no obstante, dicho carácter original no basta para acreditar el carácter distintivo de las citadas marcas por lo que respecta a los productos de que se trata y al público pertinente.
- 27 En los apartados 79 y 78, respectivamente, de las sentencias T-109/08 y T-110/08, el Tribunal General consideró que las dos apreciaciones fácticas de la Sala de Recurso de la OAMI, no discutidas como tales por Freixenet y basadas, por una parte, en el hecho de que ninguna botella se vendía sin etiqueta ni mención equivalente y, por otra, en que la propia Freixenet utilizaba la marca FREIXENET en las botellas cuyo registro solicitaba como marcas, permitían confirmar la idea basada en la experiencia

práctica, según la cual el color y el bruñido del vidrio de la botella no podían «funcionar como marca» para el vino espumoso en lo que concierne al público pertinente.

- 28 En el marco de este segundo motivo, el Tribunal General recordó, por otra parte, en los apartados 81 y 80, respectivamente, de las sentencias T-109/08 y T-110/08, que no se cuestionaba el aspecto original de las marcas cuyo registro se solicitaba. Lo que sí se cuestionaba era el hecho de que la gran mayoría de los consumidores no perciben el aspecto de las botellas como un elemento útil para determinar el origen del vino espumoso de que se trata, sino que prefieren prestar atención a la etiqueta.
- 29 Además, en los apartados 82 y 81, respectivamente, de las sentencias T-109/08 y T-110/08, el Tribunal declaró que, por lo que respecta a la alegación de que ninguna de las ilustraciones de botellas de vinos espumosos mencionadas en las resoluciones controvertidas se refería a una botella comercializada en la fecha en que se solicitó el registro de las marcas, bastaba indicar que dicha alegación era inoperante porque la Sala de Recurso de la OAMI había subrayado acertadamente en dichas resoluciones, que «no hab[ía] ningún antecedente de empresas vinícolas que ofertasen vino al público en botellas sin inscripciones, confiando única o principalmente en el aspecto formal de la botella como indicador del origen industrial o comercial del producto». El Tribunal General concluyó que, en cualquier caso, aún suponiendo que Freixenet hubiera sido la primera en utilizar el envase para el que se solicitaba el registro de las marcas, lo cierto es que la originalidad de dicho envase no era suficiente, puesto que el consumidor tiene en cuenta, y ello cualquiera que sea la época, otro elemento para decidirse al realizar la compra, habida cuenta, en particular, de la gran variedad de envases existente en las tiendas.
- 30 En consecuencia, en los apartados 85 y 84, respectivamente, de las sentencias T-109/08 y T-110/08, el Tribunal General declaró que la Sala de Recurso había considerado acertadamente que las marcas cuyo registro se solicitaba carecían de carácter distintivo y, por tanto, desestimó el segundo motivo.

- 31 En cuanto al tercer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, el Tribunal General señaló, en particular, en los apartados 113 y 108, respectivamente, de las sentencias T-109/08 y T-110/08, que no podía discutirse que los estudios de mercado presentados por Freixenet no abarcaban a nueve de los quince Estados miembros que componían la Comunidad Europea en el momento de la presentación de las solicitudes de registro.
- 32 Asimismo, el Tribunal General precisó, en los apartados 122 y 118, respectivamente, de las sentencias T-109/08 y T-110/08, que, puesto que las marcas cuyo registro se había solicitado estaban constituidas por el envase de un producto, no existía obstáculo lingüístico a su registro y que, por ello, en principio, en cualquier parte de la Comunidad en el que el carácter distintivo intrínseco fuera inexistente era necesario acreditar la adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso para que dichas marcas pudieran registrarse con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.
- 33 El Tribunal General concluyó, en los apartados 123 y 119, respectivamente, de las sentencias T-109/08 y T-110/08, que, a falta de pruebas suficientemente acreditativas en lo que atañe a catorce de los quince Estados miembros afectados, la adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso en España, no podía, por tanto, considerarse suficiente para obtener el registro de una marca comunitaria, la cual tenía un carácter unitario y producía sus efectos en la totalidad de la Comunidad. Asimismo, el Tribunal General consideró que Freixenet no podía invocar a tal efecto y por analogía la sentencia de 6 de octubre de 2009, PAGO International (C-301/07, Rec. p. I-9429), que se refiere a una petición de decisión prejudicial en relación con el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 y la cuestión de la protección conferida a la notoriedad de una marca comunitaria ya registrada. En consecuencia, el Tribunal General declaró que la Sala de Recurso de la OAMI había considerado fundadamente que las pruebas aportadas por Freixenet eran insuficientes para demostrar el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de los signos cuyo registro se solicitaba y, por tanto, desestimó el tercer motivo.

## **Pretensiones de las partes y procedimiento ante el Tribunal de Justicia**

34 Freixenet solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule las sentencias recurridas.

— Estime sus pretensiones formuladas ante el Tribunal General.

— Condene en costas a la OAMI.

35 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:

— Desestime los recursos de casación.

— Condene en costas a Freixenet.

- 36 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2010, se acumularon los asuntos C-344/10 P y C-345/10 P a efectos de la fase oral y de la sentencia.

### **Sobre los recursos de casación**

- 37 Para fundamentar sus recursos de casación, Freixenet invoca tres motivos, basados respectivamente, el primero, en la infracción de los artículos 38, apartado 3, y 73 del Reglamento n° 40/94 así como del artículo 296 TFUE y del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950; el segundo, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, y, el tercero, en la infracción del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento. Procede examinar, en primer lugar, el segundo motivo de casación.

### *Alegaciones de las partes*

- 38 Mediante su segundo motivo de casación, Freixenet sostiene que el Tribunal General infringió el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 al declarar, en las sentencias recurridas, que la Sala de Recurso de la OAMI no tenía que exponer datos concretos para fundamentar sus negativas a realizar el registro y podía limitarse a la afirmación de un hecho supuestamente notorio para negar el carácter distintivo de las marcas cuyo registro se había solicitado, pese a que Freixenet había dado indicaciones concretas y sólidas que acreditaban la originalidad de dichas marcas en la fecha pertinente, de modo que éstas se diferenciaban de manera significativa de la norma o de lo habitual en el sector de que se trata. Freixenet añade que, teniendo en cuenta que, según la jurisprudencia, la apreciación del poder distintivo debe ser

concreta, la OAMI debe responder detalladamente a los datos concretos aportados por el solicitante y no puede limitarse a denegaciones vagas y generales, como admitió erróneamente el Tribunal General en las sentencias recurridas.

- 39 Además, Freixenet insiste en el hecho de que las marcas cuyo registro se había solicitado se apartaban de manera sustancial de las normas del sector a 1 de abril de 1996 y señaló que, a este respecto, la originalidad de dichas marcas fue reconocida tanto por la Sala de Recurso de la OAMI como por el Tribunal General en los apartados 76 y 81 de la sentencia T-109/08 y en los apartados 75 y 80 de la sentencia T-110/08. Alega que, en la medida en que, de conformidad con la jurisprudencia, sólo la aptitud para distinguir el origen del producto basta para que no se aplique el motivo de denegación a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y habida cuenta del hecho de que las mencionadas marcas estaban dotadas de un carácter distintivo mínimo, extremo que el Tribunal General admitió al calificarlas de originales, éste incurrió en un error de Derecho, infringiendo esta disposición, al negar el carácter distintivo de las citadas marcas, pese a que se cumplía el criterio de la protección.
- 40 Asimismo, Freixenet reprocha al Tribunal General que infringiese el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 por la importancia que dio a la necesidad de combinar un elemento denominativo con las marcas cuyo registro se había solicitado al hacer suya, en los apartados 82 y 81, respectivamente, de las sentencias T-109/08 y T-110/08, la consideración de la Sala de Recurso de la OAMI según la cual «no hab[ía] ningún antecedente de empresas vinícolas que ofertasen vino al público en botellas sin inscripciones, confiando única o principalmente en el aspecto formal de la botella como indicador del origen industrial o comercial del producto». Por ello, el Tribunal General supuso erróneamente que un signo no denominativo no tenía ningún poder distintivo cuando no se utilizaba en relación con un elemento denominativo, pese a que ni el citado Reglamento ni la jurisprudencia supediten el registro de una marca constituida por la forma de presentación de un producto o de la presentación de su envase a la presencia de inscripciones o elementos denominativos.

- 41 La OAMI rechaza esta alegación de Freixenet y sostiene que debe desestimarse por infundado este segundo motivo de casación.

*Apreciación del Tribunal de Justicia*

- 42 Según jurisprudencia reiterada, el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 significa que dicha marca sirve para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas (véanse, en particular, las sentencias de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartado 34; de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C-136/02 P, Rec. p. I-9165, apartado 29, y de 25 de octubre de 2007, Develey/OAMI, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, apartado 79).
- 43 Este carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante (véanse, en particular, las sentencias Henkel/OAMI, antes citada, apartado 35; de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, apartado 25, y Develey/OAMI, antes citada, apartado 79).
- 44 En el presente caso, como señaló el Tribunal General en los apartados 69 y 68, respectivamente, de las sentencias T-109/08 y T-110/08, no se discute que los productos de que se trata, a saber, vinos espumosos, son productos de consumo corriente y que el público destinatario está formado por el público de los quince Estados miembros que constituían la Comunidad en el momento de la presentación de las solicitudes de registro.

- 45 Según jurisprudencia asimismo reiterada, 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 (véanse, en particular, las sentencias *Mag Instrument/OAMI*, antes citada, apartado 30; de 12 de enero de 2006, *Deutsche SiSi-Werke/OAMI*, C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartado 27; *Storck/OAMI*, antes citada, apartado 26, y de 4 de octubre de 2007, *Henkel/OAMI*, C-144/06 P, Rec. p. I-8109, apartado 36).
- 46 No obstante, hay que tener en cuenta, en el marco de la aplicación de dichos criterios, que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma 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, el consumidor medio no tiene 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, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (véanse, en particular, las sentencias antes citadas *Mag Instrument/OAMI*, apartado 30; *Deutsche SiSi-Werke/OAMI*, apartado 28, y *Storck/OAMI*, apartado 27).
- 47 En tales circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese sector y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 (véanse, en particular, las sentencias antes citadas *Mag Instrument/OAMI*, apartado 31; *Deutsche SiSi-Werke/OAMI*, apartado 31, y *Storck/OAMI*, apartado 28).
- 48 Esta jurisprudencia, desarrollada en relación con las marcas tridimensionales constituidas por el aspecto del propio producto, o por el envase de los productos, como son los líquidos, que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto (véanse las sentencias antes citadas *Deutsche SiSi-Werke/OAMI*, apartado 29, y de 4 de octubre de 2007, *Henkel/OAMI*, apartado 38), también

es válida cuando, como ocurre en el presente asunto, la marca cuyo registro se solicita es una marca comprendida en la categoría «otras» y constituida por el aspecto específico de la superficie del envase de un producto líquido. En efecto, en ese caso, la marca tampoco consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa (véase, en este sentido, la sentencia Storck/OAMI, antes citada, apartado 29).

- 49 Si bien el Tribunal General identificó correctamente, en los apartados 63 a 67, y 62 a 66, respectivamente, de las sentencias T-109/08 y T-110/08, los criterios determinados por la jurisprudencia, de estas sentencias resulta, no obstante, que aquel Tribunal no siguió dicha jurisprudencia al examinar el caso de autos.
- 50 En efecto, en vez de comprobar si las marcas cuyo registro se había solicitado diferían de manera significativa de la norma o de los usos del sector, el Tribunal General se limitó a observar genéricamente, en los apartados 79 y 78, respectivamente, de las sentencias T-109/08 y T-110/08, que, puesto que ninguna botella se vende sin etiqueta ni mención equivalente, únicamente este elemento denominativo permite determinar el origen del vino espumoso de que se trata, de modo que el color y el bruñido del vidrio de la botella no pueden «funcionar como marca» para el vino espumoso en lo que concierne al público pertinente, cuando no se utilizan en relación con un elemento denominativo.
- 51 Tal apreciación conduce sistemáticamente a excluir de la protección que el Reglamento n° 40/94 puede conferir a las marcas constituidas por la forma del envase del propio producto que no incluyan una inscripción o un elemento denominativo.
- 52 De ello se deduce que el Tribunal General infringió el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, apartado 45).

- 53 Por consiguiente, procede estimar el segundo motivo de casación formulado por Freixenet y anular las sentencias recurridas, sin que sea necesario proceder al examen de los demás motivos de los recursos de casación.

## **Sobre los recursos ante el Tribunal General**

- 54 A tenor del artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de una resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo el litigio, cuando su estado así lo permita. Debe señalarse que así sucede en el presente asunto.
- 55 Por lo que respecta a las pretensiones de Freixenet presentadas ante el Tribunal General, dirigidas a que se anulen las resoluciones controvertidas y basadas en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, éstas deben estimarse por los motivos expuestos en los apartados 45 a 52 de la presente sentencia. En efecto, la Sala de Recurso de la OAMI incurrió en el mismo error de Derecho que el Tribunal General al haber estimado, en los apartados 34 y 37 así como 31 y 34, respectivamente, de las resoluciones de 30 de octubre y de 20 de noviembre de 2007, que «el aspecto formal no cumpl[ía] la función de marca pero la etiqueta, sí», y al no haber examinado, por ello, si las marcas cuyo registro se había solicitado diferían de una manera significativa de la norma o de los usos del sector, hasta el punto de tener carácter distintivo.
- 56 En consecuencia, procede anular las resoluciones controvertidas, sin que sea necesario proceder al examen de los demás motivos formulados por Freixenet en el marco de sus recursos ante el Tribunal.

## Costas

57 A tenor del artículo 122 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente sobre el litigio. Con arreglo al artículo 69, apartado 2, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado Freixenet la condena en costas de la OAMI y al haberse desestimado los motivos formulados por ésta, procede condenarla al pago de las costas tanto de los procedimientos de primera instancia como de los recursos de casación.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:

- 1) Anular las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 27 de abril de 2010, Freixenet/OAMI (Botella esmerilada blanca) (T-109/08), y Freixenet/OAMI (Botella esmerilada negra mate) (T-110/08).**
  
- 2) Anular las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 30 de octubre de 2007 (asunto R 97/2001-1) y de 20 de noviembre de 2007 (asunto R 104/2001-1).**
  
- 3) Condenar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) a cargar con las costas tanto de los procedimientos de primera instancia como de los recursos de casación.**

Firmas