



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 24 de mayo de 2012\*

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Signo tridimensional constituido por la forma de un conejo de chocolate con lazo rojo»

En el asunto C-98/11 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 28 de febrero de 2011,

**Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG**, con domicilio social en Kilchberg (Suiza), representada por el Sr. R. Lange, Rechtsanwalt,

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. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. J.-C. Bonichot, Presidente de Sala, y la Sra. A. Prechal, el Sr. K. Schiemann (Ponente), la Sra. C. Toader y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;

Abogado General: Sra. V. Trstenjak;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 2 de febrero de 2012;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

### Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (en lo sucesivo, «Lindt») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 17 de diciembre de 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI (Forma de un conejo de chocolate con lazo rojo) (T-336/08; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual éste desestimó su recurso cuyo

\* Lengua de procedimiento: alemán.

objeto era la anulación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 11 de junio de 2008 (asunto R 1332/2005-4), relativa a la solicitud de registro como marca comunitaria de un signo tridimensional constituido por la forma de un conejo de chocolate con lazo rojo.

### Marco jurídico

- 2 Resultan de aplicación al presente litigio las disposiciones del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).
- 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 En virtud del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento, el artículo 7, apartado 1, letra b), de la misma norma no se aplicará si la marca hubiera adquirido, para los productos o los servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

### Antecedentes del litigio

- 5 El 18 de mayo de 2004, Lindt presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la OAMI con arreglo al Reglamento n° 40/94. La marca cuyo registro se solicitó es el signo tridimensional que se reproduce a continuación, el cual representa la forma de un conejo de chocolate con lazo rojo y que, según la descripción contenida en la solicitud, es de color rojo, dorado y marrón:



- 6 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 30 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: «Chocolate, productos de chocolate».

- 7 Mediante resolución de 14 de octubre de 2005, el examinador de la OAMI denegó la solicitud de registro de marca comunitaria basándose en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, al considerar que el signo en cuestión carecía de carácter distintivo. Dicha resolución indicaba, por otra parte, que la marca cuyo registro se solicitaba no había adquirido carácter distintivo como consecuencia de su uso, tal como prevé el artículo 7, apartado 3, de este Reglamento, ya que las pruebas únicamente se referían a Alemania.
- 8 El 10 de noviembre de 2005, la recurrente interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución del examinador de la OAMI.
- 9 Mediante resolución de 11 de junio de 2008, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó dicho recurso. Esta Sala de Recurso consideró, fundamentalmente, que ninguno de los elementos que conformaban la marca cuyo registro se solicitaba —esto es, la forma, la lámina dorada y el lazo rojo con una campanilla—, considerados separada o conjuntamente, confería a tal marca carácter distintivo en relación con los productos en cuestión. En efecto, los conejos forman parte del conjunto de formas típicas que pueden adoptar los productos de chocolate, en especial en el período de Pascua. Por lo tanto, según dicha Sala de Recurso, la marca cuyo registro se solicitaba carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 en todo el territorio de la Unión Europea, ya que no existe ninguna razón que permita suponer que los consumidores en Alemania y en Austria perciben la forma en cuestión de manera diferente a cómo la perciben los consumidores en los demás Estados miembros.
- 10 Por otra parte, según la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, los documentos aportados por la recurrente, los cuales únicamente se referían a Alemania, no permitían llegar a la conclusión de que la marca cuyo registro se solicitaba hubiera adquirido, respecto de los productos en cuestión, carácter distintivo como consecuencia del uso en todo el territorio de la Unión con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.

### **Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida**

- 11 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de agosto de 2008, Lindt interpuso un recurso contra la resolución de la OAMI de 11 de junio de 2008 invocando dos motivos basados, respectivamente, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, y en la infracción del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento.
- 12 Por lo que respecta al primero de estos motivos, el Tribunal General, tras constatar que la marca cuyo registro se solicitaba se componía de tres elementos —la forma de un conejo sentado, la lámina dorada que envuelve al conejo de chocolate y el lazo rojo plisado al que va unida una campanilla—, examinó cada uno de estos elementos desde el punto de vista de su posible carácter distintivo antes de proceder a la apreciación global de la citada marca.
- 13 Por lo que se refiere a la forma de un conejo sentado o agazapado, el Tribunal General corroboró las apreciaciones de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI a este respecto y concluyó, en el apartado 34 de la sentencia recurrida, que dicha forma podía considerarse como una forma típica de los conejos de chocolate y, en consecuencia, como una forma carente de carácter distintivo.
- 14 Por lo que respecta al envoltorio dorado, el Tribunal General llegó a la conclusión, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, que el conejo de chocolate comercializado por la empresa solicitante no era el único que se envolvía en una lámina dorada y recordó, en el apartado 39 de la citada sentencia, que una eventual originalidad no bastaba para apreciar la concurrencia del carácter distintivo.
- 15 En relación con el lazo rojo plisado, enlazado para formar un nudo, y al que va unida una campanilla, el Tribunal General apreció, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que ningún elemento del expediente permitía poner en tela de juicio las apreciaciones de la Cuarta Sala de Recurso de la

OAMI o las del examinador de esta Oficina, el cual estimó que era habitual adornar a los animales de chocolate o a sus envases con nudos, lazos y campanas y que, por lo tanto, las campanillas y los nudos eran elementos asociados corrientemente a las representaciones en chocolate de animales.

- 16 En cuanto a la apreciación global de la marca cuyo registro se solicitaba, el Tribunal General estimó, en el apartado 48 de la sentencia recurrida, que las características de la combinación de la forma, de los colores y del lazo plisado con campanilla no eran lo suficientemente diferentes de las de las formas básicas utilizadas frecuentemente en el envasado del chocolate y de los productos de chocolate y, más en concreto, de los conejos de chocolate. Por lo tanto, dichas características no pueden ser recordadas por el público pertinente como indicadores de origen comercial. En efecto, el envoltorio en forma de conejo sentado, de color dorado, provisto de un lazo rojo plisado con campanilla, no se diferencia de modo significativo de los envoltorios de los productos de que se trata utilizados normalmente en el comercio, que acuden así con facilidad a la mente como una forma de envoltorio típica de dichos productos.
- 17 En el apartado 49 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que los elementos gráficos, en particular los ojos, los bigotes y las patas, tampoco determinan que el signo en cuestión merezca protección, tal como ya apreció con acierto la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI. En efecto, se trata de elementos corrientes que están normalmente presentes en cualquier forma de conejo de chocolate y no tienen un nivel artístico tal que permita al consumidor percibirlos como una indicación del origen de los productos en cuestión.
- 18 El Tribunal General consideró, en el apartado 51 de la sentencia recurrida, que la recurrente ni había logrado rebatir la exactitud de los hechos notorios o de los hechos apreciados por la OAMI ni había demostrado que la marca cuyo registro se solicitaba estuviera dotada de un carácter distintivo intrínseco.
- 19 En consecuencia, el Tribunal General concluyó, en el apartado 59 de la sentencia recurrida, que la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI había considerado legítimamente que la marca cuyo registro se solicitaba carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y, por consiguiente, desestimó el primer motivo.
- 20 Por lo que respecta al segundo motivo, el Tribunal General rechazó, en el apartado 67 de la sentencia recurrida, el argumento de la recurrente según el cual, fuera de Alemania, el conejo de Pascua de chocolate apenas es conocido y, por esta razón, posee un carácter distintivo intrínseco en los demás Estados miembros. Según el Tribunal General, es notorio que los conejos de chocolate, vendidos principalmente durante la Pascua, no son desconocidos fuera de Alemania.
- 21 Así pues, el Tribunal General consideró, en el apartado 68 de la sentencia recurrida, que cabía presumir que, a falta de indicios concretos en sentido contrario, la impresión que crea en la mente del consumidor la marca cuyo registro se solicitaba, la cual consiste en un signo tridimensional, es la misma en toda la Unión, de modo que esta marca carece de carácter distintivo en el conjunto del territorio de la Unión.
- 22 En el apartado 69 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, en línea con lo anterior, que, para poder quedar registrada en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, dicha marca debía haber adquirido carácter distintivo mediante su uso en toda la Unión.
- 23 Ahora bien, el Tribunal General señaló en el apartado 70 de la sentencia recurrida, que, incluso suponiendo que la recurrente demostrara el carácter distintivo del signo en cuestión derivado de su uso en los tres Estados miembros citados por ella —Alemania, Austria y el Reino Unido—, los documentos probatorios aportados por la recurrente no permitían demostrar que tal signo hubiera adquirido carácter distintivo en todos los Estados miembros en la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca en cuestión.

- 24 A la luz de lo anterior, el Tribunal General declaró, en el apartado 71 de la sentencia recurrida, que no resultaba necesario analizar si los elementos de prueba demostraban efectivamente la concurrencia del carácter distintivo en el signo en cuestión adquirido mediante el uso en los tres Estados miembros citados por la recurrente, ya que ello no bastaría para demostrar que ese signo hubiera adquirido carácter distintivo a través de su uso en toda la Unión.
- 25 Por consiguiente, el Tribunal General también desestimó el segundo motivo.

### **Pretensiones de las partes**

- 26 Mediante su recurso de casación, Lindt solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y condene en costas a la OAMI.
- 27 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a Lindt.

### **Sobre el recurso de casación**

- 28 Lindt invoca dos motivos en apoyo de su recurso de casación basados, el primero, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y, el segundo, en la infracción del artículo 7, apartado 3, de ese mismo Reglamento.

*Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94*

### **Alegaciones de las partes**

- 29 La recurrente imputa al Tribunal General haber declarado que el signo tridimensional en cuestión carece de carácter distintivo y haber basado su análisis en las apreciaciones de la OAMI, que realmente no son sino vagas suposiciones.
- 30 La recurrente critica al Tribunal General por haber declarado en el apartado 29 de la sentencia recurrida lo siguiente:

«En primer lugar, por lo que respecta a la forma de un conejo sentado o agazapado, la Sala de Recurso ha considerado que del expediente administrativo ante la OAMI se desprende que los conejos forman parte del conjunto de las formas típicas que pueden adoptar el chocolate y los productos de chocolate, especialmente durante la Pascua, lo cual no ponen en duda las partes. La Sala de Recurso estima que su apreciación es válida no sólo por lo que se refiere a Alemania y Austria, sino también a otros Estados miembros de la Unión.»

- 31 A juicio de la recurrente, esta afirmación de la OAMI es una mera suposición que la propia recurrente rebatió expresamente en su escrito de 6 de junio de 2007 presentado ante la OAMI. Según la recurrente, la OAMI y el Tribunal General hubieran debido centrarse en este análisis para ejercer correctamente la actividad de control que les encomienda el Reglamento n° 40/94.
- 32 La recurrente también rechaza la conclusión a la que llega el Tribunal General en el apartado 38 de la sentencia recurrida, según la cual el uso de una lámina dorada en los conejos de Pascua de chocolate es habitual en el mercado. La recurrente señala que únicamente se ha constatado la existencia de otros tres productos envueltos en lámina dorada. Pues bien, dos de estos productos deben su presencia en

el mercado al mero hecho de que la recurrente ha autorizado su comercialización. De un número tan reducido de productos no cabe deducir que la característica en cuestión es corriente en el mercado. En consecuencia, la apreciación jurídica a este respecto es errónea.

- 33 La recurrente recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una marca que, de una manera significativa, difiera de los usos del sector, reviste el carácter distintivo necesario (sentencia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089). A juicio de la recurrente el Tribunal General erró al partir del principio de que la marca cuyo registro se solicitaba se ajustaba a las normas o a los usos del sector. El Tribunal General habría llegado a esta conclusión al partir de la errónea suposición de que carece de importancia el hecho de que tales conejos se comercialicen en virtud de acuerdos celebrados con la recurrente. La apreciación jurídica del Tribunal General, según la cual se trata de una forma habitual, se basa en la existencia de otros tres productos caracterizados por elementos similares y, en opinión de la recurrente, no se ajusta a Derecho.
- 34 Por otra parte, la recurrente alega que el hecho de que la marca cuyo registro se solicitaba está dotada de carácter distintivo queda demostrado por la circunstancia de que ésta ha quedado registrada en quince Estados miembros.
- 35 La OAMI manifiesta su disconformidad con la argumentación de la recurrente y recuerda, a título preliminar, que el recurso de casación únicamente puede tener por objeto cuestiones de Derecho, mientras que el presente recurso de casación se fundamenta principalmente en una alegación referida a cuestiones de hecho formulada por la recurrente que ya ha sido examinada en detalle y ampliamente discutida en las anteriores instancias. Esta alegación versa sobre el carácter habitual de las formas de conejo y de las láminas doradas en el ámbito de los productos de chocolate.
- 36 La OAMI estima que, al reprochar al Tribunal General el hecho de haber confirmado las resoluciones de las instancias precedentes sin hacerlas objeto de crítica, la recurrente pretende en realidad que se realice una nueva apreciación de los hechos, y que el argumento correspondiente debe desestimarse por ser inadmisibles. A juicio de la OAMI, la cuestión de si las formas de conejo presentes en el mercado son similares o de si hay, desde la perspectiva del consumidor pertinente, una diferencia tal entre la forma de conejo en cuestión y las demás formas de conejo que determine que la forma de conejo en cuestión tiene carácter distintivo, es una cuestión de apreciación de la percepción del consumidor y, en consecuencia, una cuestión de apreciación de los hechos.
- 37 En opinión de la OAMI, la cuestión de la percepción por parte del consumidor del envasado en una lámina dorada de los productos de chocolate objeto del litigio es también una cuestión de apreciación de los hechos que, fuera de los supuestos de posible desnaturalización, tampoco puede ser analizada en el marco de un procedimiento de casación. Así pues, el argumento correspondiente debe desestimarse por ser inadmisibles.
- 38 En cualquier caso, la OAMI estima que el Tribunal General no ha desnaturalizado los hechos.
- 39 Por lo que respecta, más concretamente, al primer motivo, la OAMI recuerda que 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 indicación de origen no está desprovista de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (sentencias de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartado 31, y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-24/05 P, Rec. p. I-5677, apartado 26).
- 40 Según la OAMI, el Tribunal General acertó al apreciar, siguiendo esta jurisprudencia, que la marca cuyo registro se solicitaba carecía de carácter distintivo. En opinión de la OAMI, el Tribunal General no siguió sin sentido crítico el criterio de las resoluciones de las instancias anteriores, sino que analizó en detalle tanto las alegaciones de la recurrente como los diferentes documentos que formaban parte de los elementos del expediente de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI.

## Apreciación del Tribunal de Justicia

- 41 Debe recordarse que, 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. Según reiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca, en el sentido de esa disposición, debe apreciarse en relación, por una parte, 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 de 25 de octubre de 2007, Develey/OAMI, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, apartado 79).
- 42 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 indicación de origen no está desprovista de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 (sentencia Deutsche SiSi-Werke/OAMI, antes citada, apartado 31).
- 43 En el presente asunto, de los apartados 12 a 14 de la sentencia recurrida se desprende que, al realizar su apreciación acerca del carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicitaba, el Tribunal General identificó y siguió correctamente los criterios definidos por la jurisprudencia aplicable a este respecto.
- 44 En efecto, tras recordar las características esenciales que deben tenerse en cuenta para determinar el carácter distintivo de una marca tridimensional constituida por la forma del producto, el Tribunal General realizó un análisis detallado de cada uno de los tres elementos de la marca cuyo registro se solicitaba —la forma de un conejo sentado, la lámina dorada que envuelve al conejo de chocolate y el lazo rojo plisado al que va unida una campanilla— que le llevó a la conclusión, expresada en los apartados 34, 38 y 44 de la sentencia recurrida, de que cada uno de ellos carecía de carácter distintivo.
- 45 El Tribunal General llegó a la misma conclusión respecto de la impresión de conjunto producida por la marca cuyo registro se solicitaba confirmando, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, la resolución en idéntico sentido de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI.
- 46 Así pues, tras su análisis, el Tribunal General concluyó, en el apartado 51 de la sentencia recurrida, que la recurrente ni había logrado rebatir la exactitud de los hechos notorios o de los hechos apreciados por la OAMI ni había demostrado que la marca cuyo registro se solicitaba estuviera dotada de un carácter distintivo intrínseco.
- 47 Para llegar a tal conclusión, el Tribunal General analizó los argumentos tanto de la recurrente como de la OAMI y no se le puede imputar, contrariamente a lo que sostiene aquella, el hecho de haberse basado meramente en suposiciones y afirmaciones de la OAMI. Es preciso constatar, al contrario, que, antes de declarar que la marca cuyo registro se solicitaba carecía de carácter distintivo, el Tribunal General realizó una evaluación tanto de las prácticas habituales del sector como de la percepción del consumidor medio, basándose en criterios definidos por una reiterada jurisprudencia.
- 48 Por otra parte, la recurrente expresa su disconformidad con el juicio del Tribunal General en el sentido de que la forma del conejo de Pascua de chocolate y el envoltorio dorado son fenómenos corrientes en el mercado que responden a los usos del sector en cuestión.
- 49 Es preciso señalar que esta alegación se dirige en realidad a conseguir que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal General por la suya propia. Al pretender que se realice una nueva evaluación del carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicitaba, la recurrente cuestiona, sin alegar una desnaturalización de este punto, la exactitud de la valoración del Tribunal General relativa a las apreciaciones de índole fáctica y sobre la cual el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse en el marco de un recurso de casación.

- 50 En cuanto a la tesis sostenida por la recurrente, y según la cual la existencia de registros como marca en quince Estados miembros confirma el carácter distintivo, en el sentido del Reglamento n° 40/94, de la marca cuyo registro se solicitaba, debe afirmarse que el Tribunal General no ha incurrido en ningún error de Derecho al considerar, con arreglo a una jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, en el apartado 55 de la sentencia recurrida, que los registros efectuados en los Estados miembros no pasan de ser un mero factor que puede tenerse en cuenta a la hora de registrar una marca comunitaria, ya que la marca cuyo registro se solicita debe apreciarse sobre la base de la normativa de la Unión pertinente, y que de esta circunstancia se deriva que la OAMI no está obligada ni a dar por buenos los criterios y apreciaciones de las autoridades nacionales competentes, ni a registrar la marca en cuestión como marca comunitaria sobre la base de tales consideraciones (véase, en este sentido, la sentencia Develey/OAMI, antes citada, apartados 72 y 73).
- 51 De todo lo anterior resulta que procede desestimar el primer motivo por ser en parte inadmisibles y en parte infundados.

*Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94*

#### Alegaciones de las partes

- 52 La recurrente critica al Tribunal General por haber declarado, en el apartado 70 de la sentencia recurrida, que, para poder admitir el registro de la marca en atención al uso que haya podido hacerse de la misma, la marca en cuestión debe haber adquirido un carácter distintivo como consecuencia de su uso en todos los Estados miembros. A su juicio, esta tesis es errónea por dos razones.
- 53 En primer lugar, la recurrente considera que el Tribunal General no ha tomado en consideración el hecho de que el carácter distintivo de una marca cuyo registro se solicita sólo debe adquirirse a través de su uso en los Estados miembros en los que esta marca no poseía un carácter distintivo intrínseco. Pues bien, la marca cuyo registro se solicitaba tiene un carácter distintivo intrínseco en quince Estados miembros. Así pues, en estos Estados, no debe exigirse que la marca en cuestión adquiriera un carácter distintivo a través de su uso. En consecuencia, el Tribunal General hubiera debido llegar a la conclusión de que esta marca poseía en la mayor parte de la Unión un carácter distintivo intrínseco o adquirido por el uso. En la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca en cuestión, la Unión estaba integrada por veinticinco Estados miembros que agrupaban un total de 465,7 millones de habitantes. La marca en cuestión revestía un carácter distintivo intrínseco o adquirido mediante el uso respecto de un total de 351,3 millones de habitantes, cifra que representa el 75,4 % de la población de la Unión tal como estaba conformada en dicha fecha.
- 54 En segundo lugar, la recurrente alega que el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 dispone que la marca comunitaria tendrá carácter unitario y que producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión. De este modo, a la hora de apreciar si una marca puede registrarse y, en particular, por lo que se refiere a su carácter distintivo, la Unión debe ser considerada como un mercado común unitario. A juicio de la recurrente, es un error basarse en los mercados nacionales individualmente considerados. La cuestión de la adquisición, por parte de una marca, de un carácter distintivo debe basarse en el conjunto de la población sin distinguir entre los diferentes mercados nacionales. De este modo, si una marca posee ya un carácter distintivo adquirido respecto de una parte preponderante de la población de la Unión considerada en su conjunto, esta circunstancia debe bastar para conferir protección a esta marca en todo el mercado europeo.
- 55 La OAMI rebate las alegaciones de la recurrente ya que las cifras mencionadas, cuya fuente no se ha determinado con precisión, no permiten en absoluto llegar a la conclusión de que el Tribunal General ha incurrido en un error de Derecho.

- 56 Según la OAMI, en los apartados 64 y siguientes de la sentencia recurrida, el Tribunal General ha aplicado correctamente el criterio jurisprudencial según el cual, por un lado, la adquisición, en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, del carácter distintivo mediante el uso de una marca requiere que al menos una parte significativa del público pertinente identifique, gracias a la marca en cuestión, los productos o servicios de que se trata, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, y según el cual, por otro lado y en relación con el alcance territorial de la adquisición del carácter distintivo, una marca sólo puede ser registrada con arreglo a esta disposición, si se aporta la prueba de que, por el uso que se ha hecho de ella, ha adquirido carácter distintivo en la parte de la Unión en la que no lo tenía *ab initio*.
- 57 En este contexto, la OAMI considera que el Tribunal General llegó a la conclusión de que no procedía analizar si los documentos aportados por la recurrente demostraban efectivamente que la marca cuyo registro se solicitaba tenía un carácter distintivo adquirido por el uso en los tres Estados miembros mencionados por esta última, ya que ello, en ningún caso, hubiera sido suficiente para demostrar que la citada marca había adquirido carácter distintivo como consecuencia de su uso en toda la Unión.
- 58 En consecuencia, la OAMI propone que se desestime el segundo motivo por ser manifiestamente infundado.

#### Apreciación del Tribunal de Justicia

- 59 Es preciso recordar que, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, el motivo de denegación absoluto recogido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento no se opone al registro de una marca si ésta, respecto de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, hubiera adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.
- 60 El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar que una marca sólo puede ser registrada con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, si se aporta la prueba de que, por el uso que se ha hecho de ella, ha adquirido carácter distintivo en la parte de la Unión en la que no tenía *ab initio* tal carácter (véase, la sentencia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05, antes citada, apartado 83).
- 61 A través de la aplicación de esta jurisprudencia, el Tribunal General llegó a la conclusión, recogida en el apartado 69 de la sentencia recurrida, de que la marca cuyo registro se solicitaba debía haber adquirido carácter distintivo como consecuencia de su uso en toda la Unión. Esta conclusión no está viciada por ningún error de Derecho ya que, tal como se desprende de los apartados 51 y 68 de la sentencia recurrida, leídos conjuntamente, la recurrente no había logrado demostrar que dicha marca estuviera dotada de un carácter distintivo intrínseco y que esta apreciación fuera válida para todo el territorio de la Unión. Por este motivo, no puede acogerse la alegación de la recurrente o los datos estadísticos por ella aportados en apoyo de dicha alegación, según la cual la marca cuyo registro se solicitaba tiene un carácter distintivo intrínseco en quince Estados miembros y que, en consecuencia, en estos Estados, no debe exigirse que ésta adquiriera un carácter distintivo a través de su uso.
- 62 Por lo que se refiere a la alegación de la recurrente en el sentido de que, dado que la marca comunitaria tiene carácter unitario, la apreciación de la adquisición por parte de una marca de carácter distintivo mediante su uso no debe basarse en los mercados nacionales individualmente considerados, es preciso señalar que, aunque es cierto que, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 60 *supra*, 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.

- 63 No obstante, en el presente asunto el Tribunal General no incurrió en un error de Derecho ya que, en cualquier caso, la recurrente no demostró de forma cuantitativamente suficiente que la marca cuyo registro se solicitaba hubiera adquirido carácter distintivo como consecuencia de su uso en el conjunto del territorio de la Unión.
- 64 Por lo tanto, debe desestimarse el segundo motivo de casación por infundado.
- 65 En estas circunstancias, el presente recurso de casación debe desestimarse.

### **Costas**

- 66 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la OAMI que se condene en costas a Lindt y haber sido desestimados los motivos formulados por esta última, procede condenarla en costas.

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

- 1) **Desestimar el recurso de casación.**
- 2) **Condenar en costas a Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG.**

Firmas