

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 25 de febrero de 2010*

En el asunto C-408/08 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 22 de septiembre de 2008,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, con domicilio social en París, representada por el Sr. A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

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.

CMS Hasche Sigle, con domicilio social en Colonia (Alemania),

parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por la Sra. C. Toader, Presidenta de la Sala Octava, en funciones de Presidenta de la Sala Segunda, y los Sres. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann, y P. Küris (Ponente) y L. Bay Larsen, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretario: Sr. M.-A. Gaudissart, jefe de unidad;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de septiembre de 2009;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de octubre de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

- ¹ Mediante su recurso de casación, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (en lo sucesivo, «Lancôme») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 8 de julio de 2008, Lancôme/OAMI — CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION) (T-160/07, Rec. p. II-1733; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que éste desestimó su recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 26 de febrero de 2007 que anulaba el registro de la marca denominativa COLOR EDITION para productos cosméticos y de maquillaje.

Marco jurídico

- ² El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento»), establece:

«Se denegará el registro de:

[...]

- c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio.»

3 El artículo 55, apartado 1, del Reglamento tiene el siguiente tenor:

«Podrá presentarse ante la Oficina una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria:

- a) en los casos definidos en los artículos 50 y 51, por cualquier persona física o jurídica, así como por cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación, que le es aplicable, tenga capacidad procesal;
- b) en los casos definidos en el apartado 1 del artículo 52, por las personas contempladas en el apartado 1 del artículo 42;
- c) en los casos definidos en el apartado 2 del artículo 52, por los titulares de los derechos anteriores a los que se refiere dicha disposición o por las personas facultadas a ejercer los derechos en cuestión en virtud de la legislación del Estado miembro correspondiente.»

- 4 A tenor del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento, la nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la OAMI, cuando la marca citada se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7.
- 5 El artículo 42, apartado 1, del Reglamento designa a las personas que pueden presentar oposición al registro de una marca alegando un motivo de denegación relativo, mientras que el artículo 52 del mismo Reglamento determina las causas de nulidad relativa.

Antecedentes del litigio

- 6 El 9 de diciembre de 2002, Lancôme presentó ante la OAMI una solicitud de registro del signo denominativo «COLOR EDITION» como marca comunitaria.
- 7 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la siguiente descripción: «Productos cosméticos y de maquillaje».
- 8 La marca solicitada fue registrada el 11 de febrero de 2004.
- 9 El 12 de mayo de 2004, el despacho de abogados Norton Rose Vieregge presentó ante la OAMI una solicitud de nulidad de ese registro sobre la base de los artículos 51, apartado 1, letra a), y 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento.

- 10 El 21 de diciembre de 2005, la División de Anulación de la OAMI desestimó esa solicitud.
- 11 El 9 de febrero de 2006, el despacho de abogados CMS Hasche Sigle, con la venia de Norton Rose Vieregge, interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación.
- 12 Mediante resolución de 26 de febrero de 2007, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI estimó el recurso. Consideró, por una parte, que dicho recurso era admisible y, por otra, que el signo denominativo «COLOR EDITION» era descriptivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento y, por lo tanto, carecía también de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

- 13 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de mayo de 2007, Lancôme interpuso un recurso de anulación contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 26 de febrero de 2007.
- 14 En apoyo de su recurso, Lancôme invocaba tres motivos, basados en la infracción, respectivamente, de los artículos 55, apartado 1, letra a), 7, apartado 1, letra c), y 7, apartado 1, letra b), del Reglamento.
- 15 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó dicho recurso y condenó en costas a Lancôme.

- 16 El Tribunal de Primera Instancia, tras realizar un análisis literal y teleológico del artículo 55, apartado 1, del Reglamento, rechazó el primer motivo invocado por considerar que, por lo que se refiere a las solicitudes de nulidad basadas en una causa de nulidad absoluta, este artículo se limita a exigir al solicitante de la nulidad que tenga personalidad jurídica o capacidad procesal, pero no le exige que demuestre un interés en ejercitar la acción.
- 17 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 25 de la sentencia recurrida, que del sistema del artículo 55, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 resulta que la intención del legislador fue permitir a toda persona física o jurídica y a toda agrupación que tenga capacidad procesal presentar solicitudes de nulidad basadas en causas de nulidad absoluta, mientras que, por lo que se refiere a las solicitudes de nulidad basadas en causas de nulidad relativa, restringió explícitamente el círculo de quienes pueden solicitar la nulidad.
- 18 Este análisis es confirmado, según lo declarado en el apartado 26 de la sentencia recurrida, por el hecho de que, a diferencia de los motivos de denegación relativos, que únicamente protegen los intereses privados de los titulares de determinados derechos anteriores, los motivos de denegación absolutos se basan en distintos intereses generales y, con el fin de garantizar la protección más amplia posible de esos intereses, deben poder ser planteados por el más amplio abanico de actores posibles.
- 19 El Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 35 de la sentencia recurrida, concluyó que, dado que no se discutía que CMS Hasche Sigle podía ser asimilada a una persona jurídica, la Sala de Recurso había declarado acertadamente la admisibilidad de su solicitud.
- 20 Asimismo, en cuanto al segundo motivo invocado, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la Sala de Recursos no había incurrido en error al declarar que la marca COLOR EDITION era descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento. A este respecto, estimó que, considerada en su conjunto, dicha marca

presentaba una relación suficientemente directa y concreta con los productos cosméticos y de maquillaje a los que se refiere.

- 21 En ese contexto, señaló, en particular, en los apartados 48 y 49 de la sentencia recurrida, que el signo «COLOR EDITION» se componía exclusivamente de indicaciones que pueden servir para designar determinadas características de los productos de que se trata y que no crea, en el público al que se dirige, una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de los elementos que lo componen.
- 22 Tras recordar, por último, que basta con que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos para que el signo no pueda registrarse como marca comunitaria, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso sin examinar el tercer motivo invocado.

Pretensiones de las partes

- 23 Lancôme solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, desestime el recurso dirigido contra la resolución de la División de Anulación de la OAMI, condene a ésta al pago de las costas incurridas en los procedimientos sustanciados ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia, y condene a CMS Hasche Sigle a las costas relativas al procedimiento de recurso ante la OAMI.
- 24 La OAMI solicita que se desestime el recurso de casación y que se condene en costas a Lancôme.

Sobre el recurso de casación

- 25 En apoyo de su recurso de casación, Lancôme invoca formalmente dos motivos basados, respectivamente, en la infracción por el Tribunal de Primera Instancia de los artículos 55, apartado 1, letra a), y 7, apartado 1, letra c), del Reglamento.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento

- 26 Mediante el primer motivo, Lancôme reprocha al Tribunal de Primera Instancia que admitiera que un despacho de abogados estaba legitimado para solicitar en nombre propio la anulación de una marca comunitaria. Este motivo se divide en dos partes. En primer lugar, Lancôme sostiene, en esencia, que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de interpretación del artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento al sostener que no es necesario un interés en ejercitar la acción para que pueda presentarse una solicitud de nulidad de una marca comunitaria basada en una causa de nulidad absoluta. En segundo lugar, alega que el hecho de que un despacho de abogados presente dicha solicitud, actuando por cuenta y en nombre propios, no es compatible con el perfil de la profesión de abogado reconocido a nivel de la Unión.

Sobre la primera parte del primer motivo, basada en la interpretación errónea del artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento en cuanto al interés en ejercitar la acción

— Alegaciones de las partes

- 27 Lancôme alega que la *actio popularis* es totalmente ajena al Derecho de la Unión. Si bien el artículo 230 CE, que exige que la demandante para poder presentar un recurso se vea directa e individualmente afectada, no es directamente aplicable en el caso de autos, el artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento debe interpretarse, en su opinión, a la

luz de los principios que prevalecen, por lo general, en el Derecho de la Unión. Además, todos los ordenamientos establecen una distinción entre capacidad jurídica y capacidad procesal, entendiéndose que esta última supone un interés en ejercitar la acción. Por lo tanto, del hecho de que el legislador no haya exigido expresamente tal interés no debe deducirse que éste no se requiera.

28 La distinción establecida por el Tribunal de Primera Instancia entre el procedimiento administrativo y el recurso jurisdiccional carece de pertinencia, ya que no cabe pensar que el derecho a ejercitar una acción ante la autoridad administrativa sea más amplio que el derecho a interponer un recurso contra las resoluciones de dicha autoridad ante los tribunales de la Unión.

29 Asimismo, según la recurrente, es irrelevante la distinción establecida por el Tribunal de Primera Instancia entre las causas de nulidad absoluta y las causas de nulidad relativa, puesto que de esa distinción no puede deducirse que no sea absolutamente necesario alegar un interés para presentar una solicitud de nulidad basada en una causa de nulidad absoluta.

30 En cuanto a la denegación del registro de una marca descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento, el interés general que sustenta ese motivo de denegación es el interés, reconocido por la jurisprudencia, de todos los competidores del solicitante o del titular de la marca que, en el ejercicio de su derecho de utilizar una indicación descriptiva para sus propias mercancías o servicios, deben estar protegidos contra los registros obtenidos irregularmente por un competidor. De ello se deduce que únicamente un obstáculo real o potencial sufrido como competidor real o potencial del solicitante permitiría la alegación de ese motivo de denegación.

31 Esta interpretación es confirmada por la norma explícita contenida en el artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento, que extiende el derecho a presentar una solicitud

de nulidad a toda agrupación formada por fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, es decir, personas que pueden verse afectadas por el registro irregular de una marca.

- 32 De las consideraciones anteriores Lancôme concluye que el artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que, además de la capacidad procesal, se exige que el solicitante se vea afectado económicamente, de manera real o potencial, y, por lo tanto, que concurra un interés económico real o potencial en que se cancele la marca impugnada. Ahora bien, ése no sería el caso de un despacho de abogados que solicita la anulación de una marca comunitaria que abarca productos cosméticos.
- 33 La OAMI alega, como respuesta, que las solicitudes de nulidad que se le presentan se rigen exclusivamente por el Reglamento y su Reglamento de Ejecución, y que el artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento no presenta ninguna ambigüedad y permite que cualquier persona pueda presentar una solicitud de anulación.
- 34 Según la OAMI, Lancôme interpreta equivocadamente la jurisprudencia relativa al interés general que sustenta el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento. En efecto, ese interés no es sólo el de los operadores profesionales en poder utilizar signos descriptivos, sino el interés de toda persona, profesional o no, en que los signos descriptivos no se posean de manera exclusiva por una sola empresa. Este punto es confirmado, además, por el hecho de que el carácter descriptivo de un signo se aprecia con respecto a la percepción que el público pertinente tiene de él, que no puede limitarse a los profesionales del sector afectado, ya que comprende ante todo a los consumidores y a los usuarios finales.
- 35 Lancôme interpreta también erróneamente el artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento. La referencia que en esta disposición se hace a las «agrupaciones» tiene por objeto únicamente completar la lista de las personas que pueden presentar una solicitud de nulidad. Dicho artículo permite a las agrupaciones con capacidad procesal, pero que carecen, con arreglo a la normativa nacional, de personalidad jurídica, presentar esa solicitud.

— Apreciación del Tribunal de Justicia

- ³⁶ El interés en ejercitar la acción para presentar ante la OAMI una solicitud de nulidad de una marca comunitaria no está sujeto a las normas de admisibilidad aplicables a los recursos jurisdiccionales, propias de éstos. A este respecto, en el apartado 32 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró, sin incurrir en error de Derecho, que la solicitud de nulidad con arreglo al artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento no se incluye en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional sino administrativo, y por ese motivo consideró, en particular, que, en el apartado 30 de dicha sentencia, que la jurisprudencia relativa al artículo 230 CE era irrelevante en el caso de autos tanto directamente como por analogía.
- ³⁷ En cuanto a la respuesta que deba darse a la cuestión de si el artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento supedita la admisibilidad de una solicitud de nulidad a la demostración de un interés en ejercitar la acción, el Tribunal de Primera Instancia efectuó una interpretación exacta de dicho artículo.
- ³⁸ En efecto, consta, en primer lugar, que, como señaló el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 21 de la sentencia recurrida, el artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento no hace mención alguna del interés en ejercitar la acción.
- ³⁹ Seguidamente, como el Tribunal de Primera Instancia señaló, en esencia, en los apartados 22 a 25 de la sentencia recurrida, el artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento prevé que una solicitud de nulidad basada en una causa de nulidad absoluta pueda ser presentada por toda persona física o jurídica o por toda agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores y que tenga capacidad procesal, mientras que el artículo 55, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento, que se refiere a las solicitudes de nulidad basadas en una causa de nulidad relativa, reserva el derecho a presentar dicha solicitud a algunas personas determinadas que posean interés en ejercitar la acción. De lo antedicho, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que del sistema de ese artículo resulta que el legislador pretendía limitar el círculo de personas que pueden presentar una solicitud de nulidad en el segundo caso, pero no en el primero.

- 40 Por último, en el apartado 26 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró, también acertadamente, que, en esencia, mientras que los motivos de denegación de registro relativos protegen los intereses de los titulares de determinados derechos anteriores, los motivos de denegación absolutos tienen por objeto la protección del interés general que los sustenta, lo que explica que el artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento no exija que el solicitante demuestre un interés en ejercitar la acción.
- 41 Además, carece de fundamento la alegación de Lancôme según la cual el artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que exige un interés real o potencial en que se cancele la marca controvertida para que pueda presentarse ante la OAMI una solicitud de nulidad de ésta.
- 42 En efecto, por un lado, contrariamente a lo que afirma Lancôme, tal interpretación no es confirmada por la mención, hecha en el citado artículo 55, apartado 1, letra a), a las agrupaciones constituidas para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores y que, a tenor de la normativa que les es aplicable, tienen capacidad procesal. Esta enumeración, que además incluye a los consumidores a los que no puede generalmente atribuirse un interés económico como el descrito por Lancôme, tiene por objeto incluir, en la lista de las personas que pueden presentar ante la OAMI una solicitud de nulidad en virtud de esa disposición, a las agrupaciones de esa naturaleza que, aun teniendo la capacidad procesal según la normativa que les es aplicable, no están dotadas de personalidad jurídica.
- 43 Por otra parte, esa interpretación no resulta de la sentencia de 4 de mayo de 1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), a la que Lancôme hace referencia. En efecto, en el apartado 25 de esa sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el interés general exige que los signos o indicaciones descriptivas de los productos o servicios para los que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. De ello se deduce que el interés general que sustenta el motivo de denegación del registro de una marca debido a su carácter descriptivo no es exclusivamente el de los competidores del solicitante o del titular de ésta, que pueden sufrir cualquier tipo de

obstáculo y que, por ese motivo, tienen un interés económico real o potencial en que se cancele la marca impugnada, sino que se trata del interés de todos.

- 44 De las consideraciones precedentes resulta que las alegaciones formuladas por Lancôme en apoyo de esa parte del primer motivo son infundadas y que, por lo tanto, dicha parte debe ser rechazada.

Sobre la segunda parte del primer motivo, basada en la falta de compatibilidad entre el derecho de un despacho de abogados a presentar una solicitud de nulidad de una marca ante la OAMI, por cuenta y en nombre propios, y el perfil de la profesión de abogado

— Alegaciones de las partes

- 45 Lancôme expone que, aun cuando el Tribunal de Justicia defendiera una interpretación del artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento distinta de la suya, la anulación de la sentencia recurrida se impone, en cualquier caso, dado que el derecho de un despacho de abogados a presentar, por cuenta y en nombre propios, una solicitud de marca comunitaria no es compatible con el perfil de la profesión de abogado reconocido a nivel de la Unión.

- 46 En el Derecho de la Unión, el perfil de la profesión de abogado es, desde siempre, el de un colaborador de la justicia. El artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia descansa sobre esta concepción de la profesión de abogado, que resulta igualmente de la jurisprudencia y, en particular, de la sentencia de 18 de mayo de 1982, AM & S Europe/ Comisión (155/79, Rec. p. 1575, apartado 24).

47 La OAMI invoca la inadmisibilidad de esta segunda parte del primer motivo, con arreglo al artículo 113, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, por considerar que la cuestión de la compatibilidad entre la condición del solicitante ante la OAMI y la de abogado no fue planteada ante el Tribunal de Primera Instancia.

— Apreciación del Tribunal de Justicia

48 Aunque se presente como una parte del motivo basado en la infracción del artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento, procede señalar que esta parte no se basa en esa disposición sino en otros elementos jurídicos, independientes de ésta.

49 En efecto, por una parte, de los términos mismos de los argumentos desarrollados para apoyarla, se desprende que esa parte es invocada por Lancôme para el supuesto de que el Tribunal de Justicia no hiciera suya la interpretación que ella realizó del artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento, según la cual la sentencia recurrida debe ser anulada «en cualquier caso» por motivos distintos del error de interpretación alegado.

50 Por otra parte, los motivos invocados, que se refieren a la profesión de abogado, no guardan relación con el artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento. Además, este último no incluye normas aplicables al ejercicio de dicha profesión, por lo que, ante la falta de normas específicas del Derecho de la Unión en la materia, éstas son establecidas, en principio, por cada Estado miembro (véanse, en este sentido, las sentencia de 12 de diciembre de 1996, Reisebüro Broede, C-3/95, Rec. p. I-6511, apartado 37, y de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros, C-309/99, Rec. p. I-1577, apartado 99).

51 Por lo tanto, la segunda parte del primer motivo constituye en realidad un motivo de Derecho distinto del basado en la infracción del artículo 55, apartado 1, letra a), del Reglamento.

52 Ahora bien, ese motivo no fue planteado ante el Tribunal de Primera Instancia y, al no tratarse de la admisibilidad de un recuso jurisdiccional sino de una solicitud presentada ante la OAMI, no constituye un motivo de orden público que dicho Tribunal debería haber examinado de oficio.

53 Ese motivo es inadmisble, ya que la competencia del Tribunal de Justicia, en el marco de un recurso de casación, se limita a la apreciación de la solución jurídica que se ha dado a los motivos debatidos ante los primeros jueces (véase en ese sentido, en particular, la sentencia de 1 de febrero de 2007, Sison/Consejo, C-266/05 P, Rec. p. I-1233, apartado 95 y jurisprudencia citada).

54 Por consiguiente, procede desestimar la segunda parte del primer motivo y, por lo tanto, desestimar dicho motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento

Alegaciones de las partes

55 Mediante este motivo, Lancôme reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber aplicado criterios erróneos en su apreciación del signo «COLOR EDITION» como asociación de términos.

56 Según la jurisprudencia, para que una marca con la composición antes mencionada pueda ser considerada descriptiva, debería comprobarse que los términos elegidos y su asociación son conocidos y habituales en el lenguaje corriente del público pertinente. Al sostener que una marca, constituida por elementos que, separadamente, son descriptivos es a su vez descriptiva salvo que exista una diferencia perceptible entre la marca cuyo registro se solicita y la simple suma de los elementos que la componen, el Tribunal de Primera Instancia violó el principio enunciado en la sentencia del Tribunal

de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251). En efecto, siguiendo este principio, el Tribunal de Primera Instancia debería haber comprobado, más bien, si existe una diferencia perceptible entre la asociación de los términos y el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada, para designar el producto o el servicio o sus características esenciales.

57 Además, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia no descansa en ningún elemento fáctico relativo al lenguaje del público al que se dirige.

58 La OAMI responde, en esencia, que, al sostener que un signo únicamente es descriptivo si es conocido y habitual en el lenguaje corriente del público al que se dirige, Lancôme no respeta la diferencia fundamental existente entre los artículos 7, apartado 1, letra d), y 7, apartado 1, letra c), del Reglamento. Para la aplicación de este último, es indiferente que el sintagma controvertido sea o no conocido y habitual en el lenguaje corriente del público al que se dirige, dado que esa disposición se aplica igualmente a los signos que pueden ser comúnmente utilizados en el futuro para presentar los productos o los servicios afectados.

59 Así, en la sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada, el Tribunal de Justicia se limitó a comprobar si la construcción gramatical del sintagma «baby-dry» hacía que su uso fuera plausible en el futuro. El examen del carácter descriptivo del signo «COLOR EDITION» efectuado por el Tribunal de Primera Instancia es, además, conforme con la jurisprudencia posterior a dicha sentencia.

60 Además, al reprochar al Tribunal de Primera Instancia que no basara su resolución en ningún elemento fáctico, Lancôme trataba en realidad de impugnar la apreciación de los hechos efectuada por aquél, de modo que la parte de ese motivo es inadmisibile. Además es manifiestamente infundada, puesto que la cuestión de si los consumidores

de productos cosméticos emplean actualmente en el lenguaje corriente una expresión como «color edition» carece de pertinencia.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- ⁶¹ De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que, por regla general, la mera combinación de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro es a su vez descriptiva de dichas características en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94. No obstante, dicha combinación puede no ser descriptiva, en el sentido de la misma disposición, siempre que cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos (véanse las sentencias de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartados 98 y 99; Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. I-1699, apartados 39 y 40, y de 19 de abril de 2007, OAMI/Celltech, C-273/05 P, Rec. p. I-2883, apartados 77 y 78).
- ⁶² Así, una marca constituida por una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios, salvo si existe una diferencia perceptible entre la palabra y la mera suma de los elementos que la componen, lo cual implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, la palabra cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos (véanse las sentencias, antes citadas, Koninklijke KPN Nederland, apartado 100, y Campina Melkunie, apartado 41).
- ⁶³ En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia, después de haber considerado que el signo «COLOR EDITION» se componía exclusivamente de indicaciones que podían servir para designar determinadas características de los productos controvertidos, declaró, en el apartado 49 de la citada sentencia, que la asociación de los términos «color» y «edition» no presenta una estructura poco habitual, sino corriente con arreglo a las normas léxicas de la lengua inglesa, y que la marca cuyo registro se había

solicitado no crea, en el público al que se dirige, una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de los elementos que la componen que pueda modificar su sentido o alcance.

⁶⁴ Este razonamiento, como señaló el Abogado General en el punto 98 de sus conclusiones, no incurre, en vista de la jurisprudencia recordada en los apartados 61 y 62 de la presente sentencia, en ningún error de Derecho.

⁶⁵ De lo antedicho resulta que las imputaciones formuladas por Lancôme en el marco del segundo motivo son infundadas y que, por lo tanto, procede desestimar este motivo.

⁶⁶ De las consideraciones precedentes resulta que el recurso de casación debe desestimarse.

Costas

⁶⁷ A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 de este mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la OAMI la condena en costas de Lancôme y haber sido desestimados los motivos formulados por este última, procede condenarle al pago de las costas de ambas instancias.

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

- 1) Desestimar el recurso de casación.**
- 2) Condenar en costas a Lancôme parfums et beauté & Cie SNC.**

Firmas