



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)

de 25 de septiembre de 2014*

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria tridimensional — Forma de dos copas embaladas — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Falta de carácter distintivo adquirido por el uso — Artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 3, del Reglamento (CE) n° 207/2009»

En el asunto T-474/12,

Giorgio Giorgis, con domicilio en Milán (Italia), representado por los Sres. I. Prado y A. Tornato, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. I. Harrington, en calidad de agente,

parte demandada,

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

Comigel SAS, con domicilio social en Saint-Julien-lès-Metz (Francia), representada por los Sres. S. Guerlain y J. Armengaud y por la Sra. C. Mateu, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 26 de julio de 2012 (asunto R 1301/2011-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre Comigel SAS y el Sr. Giorgio Giorgis,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima),

integrado por el Sr. M. van der Woude, Presidente, la Sra. I. Wiszniewska-Bialecka (Ponente) y el Sr. I. Ulloa Rubio, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 31 de octubre de 2012;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de febrero de 2013;

* Lengua de procedimiento: inglés.

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal el 5 de febrero de 2013;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de mayo de 2013;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita, y habiéndose decidido en consecuencia, previo informe de la Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 *bis* del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, resolver el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 11 de noviembre de 2009, el demandante, Sr. Giorgio Giorgis, obtuvo de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p.1) el registro con el número 8 132 681 de la marca comunitaria tridimensional reproducida a continuación:



- 2 Los productos para los que fue registrada esta marca están comprendidos en la clase 30 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 corresponden a la descripción siguiente: «Hielo, polos, sorbetes mixtos, sorbetes de hielo, helados, helados para beber, productos de helado, postres de hielo, helados, postres, yogur helado, productos de pastelería».
- 3 El 19 de enero de 2010, la coadyuvante, Comigel SAS, presentó una solicitud de nulidad de la marca controvertida basándose en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b) y d), del mismo Reglamento.
- 4 Mediante resolución de 21 de abril de 2011, la División de Anulación de la OAMI estimó la solicitud de nulidad y declaró la nulidad de la marca controvertida para todos los productos en cuestión, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, en relación con el artículo 52, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento. La División de Anulación desestimó también el argumento del demandante según el cual la marca controvertida había adquirido carácter distintivo por el uso, conforme al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009.

- 5 El 16 de junio de 2011 el demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Anulación.
- 6 Mediante resolución de 26 de julio de 2012 (en lo sucesivo, «resolución recurrida»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Dicha Sala confirmó las conclusiones de la División de Anulación conforme a las cuales, por una parte, la marca controvertida carecía de carácter distintivo a los efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 y, por otra parte, el demandante no había demostrado que la marca controvertida hubiera adquirido un carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, y del artículo 52, apartado 2, del mismo Reglamento.

Pretensiones de las partes

- 7 El demandante solicita al Tribunal que:
 - Anule la resolución recurrida.
 - Condene en costas a la OAMI.
- 8 La OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:
 - Desestime el recurso.
 - Condene en costas al demandante.

Fundamentos de Derecho

- 9 En apoyo de su recurso, el demandante invoca dos motivos, basados, respectivamente, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 y 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° 207/2009

- 10 El demandante reprocha a la Sala de Recurso haber llevado a cabo una apreciación errónea del carácter distintivo de la marca controvertida y haber infringido así el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009.
- 11 A tenor del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, la nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la OAMI, cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7 del mismo Reglamento. A este respecto, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 prevé que se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.
- 12 Con arreglo a reiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 significa que esa marca permite identificar los productos para los que se solicita el registro como procedentes de una empresa determinada y, por lo tanto, distinguir tales productos de los de otras empresas (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 2011, Freixenet/OAMI, C-344/10 P y C-345/10 P, Rec. p. I-10205, apartado 42, y la jurisprudencia citada).

- 13 El carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicitó el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público pertinente, que es el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartado 35, y la jurisprudencia citada).
- 14 En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró que los productos en cuestión eran productos alimenticios que generalmente estaban previamente envasados cuando llegaban a los comercios y que, tratándose de la comercialización de productos previamente envasados, el nivel de atención del consumidor en lo que respecta a su apariencia no era particularmente elevado.
- 15 El demandante reprocha a la Sala de Recurso haber llevado a cabo una apreciación errónea del nivel de atención del público pertinente. Sostiene que el consumidor medio de helados muestra un nivel elevado de atención, ya que su elección se basa en diversos factores, tales como el sabor del helado, la forma de consumirlo, los diferentes tipos de helados y la posible presencia de ciertos ingredientes.
- 16 A este respecto, baste con señalar que los productos a que se refiere la marca controvertida son productos alimenticios de consumo corriente que se dirigen a todos los consumidores. En consecuencia, el carácter distintivo de la marca controvertida debe apreciarse teniendo en cuenta la perspectiva que cabe suponer en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal General de 15 de marzo de 2006, Devey/OAMI (Forma de una botella de plástico), T-129/04, Rec. p. II-811, apartado 46 y jurisprudencia citada, y de 12 de diciembre de 2013, Sweet Tec/OAMI (Forma oval), T-156/12, no publicada en la Recopilación, apartado 14].
- 17 Contrariamente a lo que sostiene el demandante, el hecho de que el consumidor medio elija un helado en función de sus gustos y preferencias no le confiere un nivel elevado de atención. En efecto, los helados son productos de consumo corriente, vendidos generalmente en supermercados, de precio asequible y cuya compra no va precedida de un largo período de reflexión, en relación con los cuales no cabe considerar que el consumidor muestre un nivel elevado de atención en el momento de la compra. Además, el hecho de que el consumidor elija los productos en función de sus gustos es una obviedad tratándose de productos alimenticios de gran consumo, respecto de los que, según la jurisprudencia citada en el anterior apartado 16, el nivel de atención del consumidor no se considera elevado.
- 18 Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró fundadamente que el público pertinente lo constituía el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz en toda la Unión Europea, que no muestra un nivel de atención particularmente elevado.
- 19 Según reiterada jurisprudencia, 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. No obstante, en el ámbito de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público pertinente 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 acreditar el carácter distintivo de una marca tridimensional que el de una marca denominativa o figurativa (véase la sentencia Freixenet/OAMI, apartado 12 *supra*, apartados 45 y 46 y la jurisprudencia citada).

- 20 En tales circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos del sector y que, por este motivo, cumpla su función esencial de identificación del origen no estará desprovista de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 (véase la sentencia Freixenet/OAMI, apartado 12 *supra*, apartado 47, y la jurisprudencia citada).
- 21 En el caso particular de las marcas tridimensionales constituidas por el envase de los productos, que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto, el Tribunal de Justicia ha considerado que deben permitir al consumidor medio de dichos productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinguir el producto en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis o una comparación y sin prestar una atención especial (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartado 29).
- 22 Para determinar si una marca carece o no de carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce. Esto no implica, sin embargo, que no pueda realizarse primero un examen de cada uno de los distintos elementos configurativos de dicha marca. En efecto, puede ser útil, en el ámbito de la apreciación global, examinar cada uno de los elementos constitutivos de la marca de que se trate (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2007, Develey/OAMI, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, apartado 82, y la jurisprudencia citada).
- 23 Con carácter preliminar, procede señalar que, en el caso de autos, los productos en cuestión son postres, helados, sorbetes y yogures y que la marca controvertida consiste en la forma de dos recipientes transparentes de cristal en forma de copa y en la forma de un envoltorio de cartón que dispone de aperturas en la parte superior y a los lados y que se adapta a los contornos de los recipientes. La marca controvertida consiste en la forma tridimensional del embalaje de los productos en cuestión.
- 24 En primer lugar, el demandante reprocha a la Sala de Recurso haber identificado erróneamente la norma y los usos del sector de que se trata. Alega que, a los efectos de la apreciación del carácter distintivo de la marca controvertida, la Sala de Recurso debería haber tomado en consideración la norma y los usos de envasado en el sector de los productos que se hallan comprendidos en la clase 30. Ahora bien, según el demandante, la Sala limitó la norma y los usos tomados en consideración para su análisis a los propios del sector de los envases que transmiten «una imagen de productos de calidad y de fabricación artesanal».
- 25 Procede señalar que esta alegación se deriva de una interpretación errónea de la resolución recurrida.
- 26 En efecto, en la resolución recurrida la Sala de Recurso señaló que, cuando, como en el caso de autos, la marca controvertida consistía en la forma tridimensional del envase de los productos en cuestión, era posible que la norma y los usos pertinentes fueran los aplicables en el sector del envasado de productos del mismo tipo y que se destinen a los mismos consumidores que los productos en cuestión.
- 27 La Sala de Recurso examinó a continuación por separado los dos elementos que componen la marca controvertida, a saber, los recipientes de cristal y el envoltorio de cartón. Dentro de la apreciación del carácter distintivo de los recipientes de cristal, señaló que este tipo de recipientes se utilizaba en el mercado para vender postres, helados, sorbetes y yogures y para transmitir a los consumidores el mensaje de que los productos eran de alta calidad y de fabricación artesanal, afirmación que el demandante no pone en duda. La Sala consideró que la forma de los recipientes de la marca controvertida no se alejaba sensiblemente de la forma de las copas existentes en el mercado para la comercialización de postres, helados, sorbetes y yogures, extremo corroborado por las pruebas

aportadas por la coadyuvante en las que se mostraban recipientes que sólo diferían ligeramente de los de la marca controvertida. La Sala de Recurso dedujo de ello que este elemento de la marca controvertida no era distintivo respecto de los productos en cuestión.

- 28 La Sala de Recurso rechazó a continuación los ejemplos proporcionados por el demandante que hacían referencia a otros tipos de recipientes utilizados en el mercado para comercializar estos productos, poniendo de manifiesto que «su forma no [tenía] el mismo objetivo de dar a los consumidores una imagen de productos de calidad y de fabricación artesanal».
- 29 Resulta de ello que la Sala de Recurso tomó en consideración los usos en el sector del envasado de productos similares a los productos en cuestión y destinados a los mismos consumidores y comprobó que los envases con forma de recipientes de cristal formaban parte de dichos usos, en particular cuando se trataba de transmitir una imagen de calidad. El hecho de que la Sala de Recurso rechazara, por no ser pertinentes, las pruebas aportadas por el demandante en lo que respecta a otras formas de recipientes utilizados para comercializar helados no entra en contradicción con su apreciación de que los recipientes de cristal son utilizados igualmente en este mercado.
- 30 Contrariamente a lo que sostiene el demandante, de la resolución recurrida no se desprende que la Sala de Recurso haya limitado la norma y los usos del sector que debían ser considerados circunscribiéndolos a los del sector de los productos de calidad y de fabricación artesanal.
- 31 En segundo lugar, el demandante argumenta que, como consecuencia de la identificación errónea de la norma y los usos del sector, la Sala de Recurso llevó a cabo una apreciación errónea del carácter distintivo de la marca controvertida. Sostiene que la Sala de Recurso tomó en consideración como elemento de comparación para apreciar el carácter distintivo de la marca controvertida el concepto de «copas presentadas en envoltorios de cartón que disponen de aperturas recortadas», en lugar de tomar en consideración todos los tipos de envases utilizados en el sector de los productos en cuestión. Como consecuencia de ello, la Sala de Recurso consideró erróneamente que las formas de los envoltorios de cartón que disponen de aperturas recortadas eran utilizados frecuentemente en el sector de los productos en cuestión. El demandante argumenta que el envoltorio de cartón de la marca controvertida tiene características y formas diferentes de las que figuran en las pruebas aportadas por la coadyuvante.
- 32 En la resolución recurrida, dentro de la apreciación del carácter distintivo del segundo elemento de la marca controvertida, esto es, el envoltorio de cartón con aperturas en la parte superior y a los lados, la Sala de Recurso consideró que dichas características estaban presentes en la mayoría de los envoltorios de cartón que constaban como elementos de prueba aportados por la coadyuvante. La Sala estimó que las formas de los envoltorios de cartón con aperturas en la parte superior y a los lados eran habituales en el sector de los productos en cuestión, en concreto para mostrar el producto o toda información relevante relativa al mismo. Tomando en consideración la norma y los usos del sector de los productos en cuestión (postres, helados, sorbetes y yogures), la Sala concluyó que la forma del envoltorio de cartón de la marca controvertida era meramente decorativa, que no se desviaba considerablemente de los usos del sector y que no tenía carácter distintivo.
- 33 Conviene señalar que la Sala de Recurso se basó en pruebas aportadas por la coadyuvante que mostraban que, en el sector de los productos en cuestión, se utilizaban frecuentemente envases compuestos de un envoltorio de cartón con aperturas, por lo que la Sala pudo deducir fundadamente que la marca controvertida no se desviaba considerablemente de los usos del sector en cuestión.
- 34 El hecho, señalado por el demandante, de que la forma del envoltorio de cartón de la marca controvertida difiera en algunos elementos de las formas que existen en el mercado no desvirtúa esta apreciación de la Sala de Recurso. En efecto, los distintos envoltorios de cartón utilizados en el sector de los productos en cuestión, que se diferencian por el emplazamiento de las aperturas o por su forma, deben considerarse como meras variantes de las formas de envasado utilizadas en este sector. Las

diferencias entre los envoltorios de cartón existentes en el mercado responden en particular a consideraciones prácticas (como la de adaptarse al tamaño de los recipientes) o puramente decorativas. La Sala de Recurso consideró fundadamente que las características de la forma del envoltorio de cartón de la marca controvertida no le permitían desviarse considerablemente de los usos del sector de los productos en cuestión.

- 35 En tercer lugar, el demandante argumenta que la Sala de Recurso cometió un error en la identificación de la marca controvertida, al considerar que ésta consistía en «dos copas presentadas en un envoltorio de cartón con aperturas recortadas», lo que no corresponde a la marca controvertida tal y como ha sido registrada. El demandante añade que la marca controvertida debería haber sido considerada en su conjunto, con sus características propias. A su juicio, la Sala de Recurso debería haber analizado el carácter distintivo de la combinación de formas particulares que constituyen la marca controvertida y no únicamente la suma de sus elementos.
- 36 Para empezar, procede desestimar el argumento del demandante según el cual la Sala de Recurso identificó erróneamente la marca controvertida. En efecto, la descripción de la marca controvertida que figura en la resolución recurrida, esto es, «dos recipientes transparentes de cristal en forma de copa en un envoltorio exterior de cartón con aperturas en la parte superior y a los lados», corresponde a la imagen de esta marca tal como figura en la solicitud de registro y está representada en el anterior apartado 1. El hecho de que el demandante tenga su propia descripción de la marca controvertida (a saber, «dos copas colocadas una junto a otra dentro de un cartón totalmente abierto en la parte superior de las copas y parcialmente abierto en la cara delantera de éstas, con laterales de una forma especial que se adapta a la forma de las copas, constituyendo una silueta particular en forma de frasco entre las dos copas»), que no figura ni en la solicitud de registro ni en el certificado de registro, no basta para considerar que la Sala de Recurso incurrió en error.
- 37 A continuación, en lo que respecta a la alegación del demandante conforme a la cual la Sala de Recurso no apreció la marca controvertida en su conjunto, debe señalarse que, en la resolución recurrida, tras haber declarado que los dos elementos que forman dicha marca no se desviaban considerablemente de los utilizados en el sector de los productos en cuestión y carecían de carácter distintivo, la Sala de Recurso llevó a cabo un análisis de la impresión general producida por la forma del envase registrado bajo la marca controvertida. La Sala consideró que las características propias de la marca controvertida no eran suficientes para constituir un modelo inhabitual en el mercado de los postres, helados, sorbetes y yogures, que pudiera ser percibido claramente como diferente de las formas disponibles. La Sala estimó que los ejemplos proporcionados por la coadyuvante mostraban ciertas formas de envases que eran muy parecidas a la forma de la marca controvertida. La Sala consideró que el uso de dos recipientes sujetos por un embalaje de cartón era una de las formas más comunes de presentar los productos a los consumidores. La Sala concluyó que, en su conjunto, la marca controvertida era muy parecida a las formas que más probablemente adoptarían los productos en cuestión y que, por ello, debía considerarse como desprovista de carácter distintivo.
- 38 En consecuencia, el demandante no puede sostener fundadamente que la Sala de Recurso no llevó a cabo una apreciación de conjunto del carácter distintivo de la marca controvertida ni tuvo en cuenta sus características, y que se limitó a constatar la falta de carácter distintivo de la suma de cada uno de sus elementos.
- 39 Por otra parte, el demandante alega que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar en la resolución recurrida que la marca controvertida correspondía a una forma de envase ampliamente utilizada en el mercado para comercializar los productos en cuestión, cuando los ejemplos proporcionados por él mostraban que el envase frecuentemente utilizado en este sector es totalmente distinto del envase de la marca controvertida.

- 40 A este respecto, baste con señalar que el hecho de que existan, en el mercado de los productos en cuestión, otros tipos de envases no contradice la apreciación de la Sala de Recurso según la cual existen igualmente formas de envases muy parecidas a las de la marca controvertida que no son infrecuentes. Conforme a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 20, para apreciar la falta de carácter distintivo de una marca, basta con que ésta no difiera de manera significativa de la norma o de los usos del sector, sin que resulte necesario demostrar que dicha marca sea la forma de envase más corriente en el mercado.
- 41 En cuarto lugar, el demandante alega que la Sala de Recurso apreció de forma demasiado restrictiva el carácter distintivo de la marca controvertida.
- 42 Por una parte, el demandante alega que la jurisprudencia aplicada por la Sala de Recurso, conforme a la cual, para estar provista de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, una marca tridimensional debe diferir de manera significativa de la norma o de los usos del sector, no es aplicable cuando, como sucede en el caso de autos, el consumidor medio muestra un nivel elevado de atención y la marca controvertida no está constituida por la forma de los productos sino por su envasado.
- 43 Esta alegación no puede prosperar. Baste con recordar que la Sala de Recurso, tal y como resulta del anterior apartado 18, consideró fundadamente que el público pertinente no mostraba un nivel de atención particularmente elevado frente a los productos en cuestión. Además, en el caso de autos, la forma del envase debe asimilarse a la forma de los productos en cuestión.
- 44 Por otra parte, el demandante reprocha a la Sala de Recurso haber aplicado un criterio más restrictivo que el exigido por la jurisprudencia para apreciar el carácter distintivo de la marca controvertida. Según el demandante, la Sala exigió que la marca controvertida se «diferencie sustancialmente» de las formas básicas del producto en cuestión, mientras que la jurisprudencia se limita a exigir que la Sala de Recurso determine si la marca controvertida «difiere de manera significativa» de la norma y de los usos del sector.
- 45 Basta con señalar que, contrariamente a lo que sostiene el demandante, la exigencia de una «diferencia sustancial» no es el criterio según el cual la Sala de Recurso apreció el carácter distintivo de la marca controvertida. En efecto, en la resolución recurrida, sólo después de haber declarado la falta de carácter distintivo de la marca controvertida y citando la sentencia del Tribunal de 31 de mayo de 2006, De Waele/OAMI (Forma de una salchicha) (T-15/05, Rec. p. II-1511), la Sala de Recurso utilizó la expresión «diferencia sustancial» para responder a una alegación del demandante relativa a la novedad y originalidad de la forma de la marca controvertida.
- 46 Por otra parte, el demandante alega que, dado que el Tribunal reconoció en la sentencia de 3 de diciembre de 2003, Nestlé Waters France/OAMI (Forma de una botella) (T-305/02, Rec. p. II-5207), que una marca tridimensional en forma de botella, cuyo registro fue solicitado para bebidas no alcohólicas comprendidas en la clase 32, estaba dotada de un carácter distintivo mínimo a los efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, la misma solución debería aplicarse en el caso de autos por tratarse de un sector muy similar, a saber, el de los productos comprendidos en la clase 30. A este respecto, conviene recordar que el carácter distintivo de una marca debe apreciarse en relación con los productos o servicios para los que se solicitó el registro y con la percepción que de ellos tiene el público de que se trate, y que la Sala de Recurso debe examinar si esta marca difiere de manera significativa de la norma o de los usos del sector de los productos en cuestión. Por ello, la solución adoptada por el Tribunal en una sentencia relativa a una marca diferente de la marca controvertida, cuyo registro se solicitó para productos diferentes de los que son objeto del presente asunto y están comprendidos en un sector diferente, no es pertinente para apreciar el carácter distintivo de la marca controvertida en el caso de autos.

47 Resulta de lo anterior que el demandante no ha demostrado que la Sala de Recurso incurriera en error al considerar que la marca controvertida estaba desprovista de carácter distintivo a los efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009.

48 Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009

49 El demandante alega que la Sala de Recurso aplicó erróneamente el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009 al considerar que las pruebas que había aportado no eran suficientes para demostrar que la marca controvertida tenía un carácter distintivo adquirido por el uso.

50 Con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009, 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.

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

52 Resulta de la jurisprudencia que la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público pertinente identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trate, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada [véase la sentencia del Tribunal de 15 de diciembre de 2005, BIC/OAMI (Forma de un encendedor de piedra), T-262/04, Rec. p. II-5959, apartado 61, y la jurisprudencia citada].

53 En el caso de autos, la Sala de Recurso señaló que, tratándose de una marca tridimensional, el territorio pertinente era el territorio de la Unión. La Sala estimó que las pruebas presentadas por el demandante no eran suficientes para demostrar que la marca controvertida había adquirido carácter distintivo a los efectos del artículo 7, apartado 3, y del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009. En efecto, la Sala consideró, por una parte, que dichas pruebas, tomadas en su conjunto, hacían referencia únicamente a ocho Estados miembros de la Unión y que, por ello, no demostraban la adquisición de un carácter distintivo en una parte sustancial de la Unión. La Sala consideró, por otra parte, que el demandante no había probado que la marca controvertida fuera percibida como una designación del origen de los productos por el hecho de que la forma del envase siempre fuera usada conjuntamente con el signo LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA impreso sobre el envase.

54 En primer lugar, el demandante se limita a alegar que el uso de la marca controvertida conjuntamente con el signo LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA impreso en el envase demuestra que el consumidor pertinente percibe, además de la representación gráfica, la forma tridimensional como una indicación del origen de los productos en cuestión. Es suficiente con observar que esta única alegación no desvirtúa la conclusión de la Sala de Recurso de que estos elementos de prueba eran insuficientes para demostrar el uso de la marca controvertida como marca y debe, por tanto, ser desestimada.

55 En cualquier caso, conviene señalar que es cierto que, según la jurisprudencia, una marca tridimensional puede adquirir un carácter distintivo por el uso, incluso si se utiliza junto con una marca denominativa o una marca figurativa. Así sucede cuando la marca está constituida por la forma del producto o de su envase y éstos están cubiertos sistemáticamente por una marca denominativa con la que son comercializados. Tal carácter distintivo puede adquirirse, en particular, tras un proceso

normal de familiarización del público interesado [véase la sentencia del Tribunal de 29 de enero de 2013, *Germans Boada/OAMI* (máquina cortadora de cerámica manual), T-25/11, no publicada en la Recopilación, apartado 83, y la jurisprudencia citada].

- 56 Sin embargo, la identificación por parte de los sectores interesados del producto, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe efectuarse gracias al uso de la marca como tal. Debe entenderse que la expresión «uso de la marca como tal» se refiere al uso de la marca a los fines de la identificación del producto o servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada. Así, no cualquier uso de la marca constituye necesariamente un uso de la marca como tal (sentencia *máquina cortadora de cerámica manual*, apartado 55 *supra*, apartado 85).
- 57 Ahora bien, en las circunstancias del caso de autos, sólo si el demandante hubiera fundamentado concretamente la afirmación de que la forma del envase de los productos en cuestión era específicamente memorizada por los consumidores pertinentes como indicación de su origen comercial, habría sido posible, en su caso, ver en las pruebas presentadas un primer indicio en este sentido, es decir, que el aspecto concreto de la forma tridimensional del envase de los productos en cuestión que constituye la marca controvertida permitía diferenciarla de las marcas de otros fabricantes. Baste con señalar que el demandante no alega ningún argumento en este sentido.
- 58 En segundo lugar, en lo que respecta al argumento del demandante conforme al cual la Sala de Recurso no consideró que las pruebas que él había aportado se referían a una parte sustancial de los consumidores de la Unión, debe desestimarse como inoperante por cuanto el demandante no ha demostrado que la Sala de Recurso incurriera en error al considerar que dichas pruebas no permitían demostrar que la marca controvertida había sido utilizada como tal.
- 59 De las consideraciones anteriores resulta que debe desestimarse el segundo motivo y, por tanto, el recurso en su conjunto.

Costas

- 60 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos del demandante, procede condenarlo en costas, conforme a las pretensiones de la OAMI y la coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas al Sr. Giorgio Giorgis.**

van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de septiembre de 2014.

Firmas