



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

de 21 de junio de 2017<sup>1</sup>

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión que consiste en cuñas repetidas entre dos líneas paralelas — Carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Examen de la marca como está registrada»

En el asunto T-20/16,

**M/S. Indeutsch International**, con domicilio social en Noida (India), representada inicialmente por los Sres. D. Stone, D. Meale y A. Dykes, Solicitors, y el Sr. S. Malynicz, QC, posteriormente por los Sres. Stone y Malynicz y, por último, por los Sres. Stone y Malynicz y la Sra. M. Siddiqui, Solicitor,

parte recurrente,

contra

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por el Sr. D. Gája, en calidad de agente,

parte recurrida,

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

**Crafts Americana Group, Inc.**, con domicilio social en Vancouver, Washington (Estados Unidos), representada por el Sr. J. Fish y la Sra. V. Leitch, Solicitors, y el Sr. A. Bryson, Barrister,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 5 de noviembre de 2015 (asunto R 1814/2014-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre Crafts Americana Group y M/S. Indeutsch International,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por el Sr. D. Gratsias (Ponente), Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. I. Ulloa Rubio, Jueces;

Secretario: Sr. I. Dragan, administrador;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal el 21 de enero de 2016;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de abril de 2016;

<sup>1</sup> — Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de abril de 2016;

habiendo considerado la pregunta escrita que el Tribunal formuló a las partes;

celebrada la vista el 12 de enero de 2017;

visto el auto de 2 de febrero de 2017 de reapertura de la fase oral del procedimiento;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 15 de febrero de 2010, la recurrente, M/S. Indeutsch International, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que se reproduce a continuación:



- 3 Este signo iba acompañado de la descripción siguiente:  
«La marca consiste en un dibujo geométrico repetitivo».
- 4 Se solicitó el registro de esta marca para «agujas de hacer punto» y «ganchillos», productos comprendidos en la clase 26 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.
- 5 La marca en cuestión fue registrada el 10 de agosto de 2010.
- 6 El 9 de enero de 2013, la parte coadyuvante, Crafts Americana Group, Inc., presentó ante la EUIPO, con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 1, letras a) y b), del mismo Reglamento, una solicitud de nulidad de la marca controvertida.
- 7 Mediante resolución de 7 de mayo de 2014, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad. Esta División consideró que la representación gráfica de la marca controvertida era clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, por lo que cumplía los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009. Además, por lo que se refiere a la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, estimó que la marca controvertida tenía carácter distintivo. A este respecto, subrayó que la marca en cuestión no era una marca tridimensional ni estaba constituida por el aspecto de los productos amparados gracias a su registro.

- 8 El 14 de julio de 2014, la coadyuvante interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución de la División de Anulación, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.
- 9 Mediante resolución de 5 de noviembre de 2015 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Anulación por considerar que la marca controvertida carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
- 10 En particular, la Sala de Recurso consideró que la marca controvertida, a la que su titular se refiere como la «marca de cuñas», representaba un motivo que se colocaba en una parte de los productos o que cubría toda su superficie. Sobre la base de esta afirmación, la Sala de Recurso tuvo en cuenta fotografías y muestras de productos que la recurrente comercializaba cuando presentó su solicitud de la marca, con el fin de identificar las características esenciales de dicha marca. En este contexto, la Sala de Recurso estimó que el aspecto ornamental de la marca controvertida llevaría al público pertinente, esto es, consumidores medios de agujas de hacer punto y de agujas de ganchillo, a percibir esta marca como una decoración de esos productos. Según la Sala de Recurso, el público pertinente está acostumbrado a la práctica de los fabricantes de decorar los productos protegidos por la marca controvertida, de manera que percibirá esta marca, tal y como está puesta en la superficie de los productos en cuestión, como una variante de las decoraciones existentes en el mercado y de las que no difiere significativamente. Con carácter subsidiario, la Sala de Recurso consideró que el público pertinente entendería que dicha marca se parece a las vetas de la madera, material del que están hechos los productos designados, pero que no la verían como una indicación del origen comercial. Por consiguiente, según la Sala de Recurso, la marca controvertida no tiene el carácter distintivo que exige el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 para cumplir su función de marca.
- 11 En este contexto, la Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Anulación sin examinar si la marca controvertida estaba comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009. Además, dado que la recurrente había alegado ante la División de Anulación que, en cualquier caso, la marca controvertida había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de la misma, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento, la Sala de Recurso devolvió el asunto a la División de Anulación para que se pronunciara sobre esta cuestión.

### **Pretensiones de las partes**

- 12 La recurrente solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
  - Condene en costas a la EUIPO.
- 13 La EUIPO y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
  - Condene en costas a la recurrente.

### **Fundamentos de Derecho**

- 14 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca cinco motivos, todos ellos basados, esencialmente, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. En particular, el primer motivo está basado en el hecho de que la marca controvertida se aleja sustancialmente de las prácticas

dominantes del ramo al que pertenecen los productos amparados por la solicitud. El segundo motivo se basa en la infracción de las reglas relativas a la carga de la prueba. El tercer motivo se fundamenta en una apreciación errónea del carácter decorativo de la marca controvertida. El cuarto motivo se basa en errores en cuanto al aspecto de dicha marca y, por último, el quinto motivo está basado en un error relativo a la percepción de la marca controvertida por parte del público pertinente.

- 15 Concretamente, la recurrente alega en primer lugar que, como se desprende de las pruebas que obran en poder de la Sala de Recurso, los productos para los que se solicitó la marca no suelen llevar motivos llamativos en su superficie, de manera que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que los motivos representados por la marca controvertida, fabricados siguiendo un método complejo, eran variantes de la apariencia exterior habitual de estos productos. En segundo lugar, según la recurrente, la Sala de Recurso no respetó la regla relativa a la carga de la prueba al considerar, basándose en los datos que ella había aportado, que la marca controvertida carecía de carácter distintivo. En tercer lugar, la recurrente sostiene que el público pertinente percibirá los motivos representados por la marca controvertida como indicaciones del origen comercial, puesto que no existe una práctica generalizada de decorar los productos designados por esta marca. En cuarto lugar, afirma que la Sala de Recurso consideró erróneamente que el motivo gráfico en que consiste la marca controvertida representa las vetas de la madera, ya que éstas tienen un aspecto asimétrico e irregular, a diferencia del motivo en cuestión, que se percibe como artificial. Por último, en quinto lugar, la recurrente alega que el consumidor medio que constituye el público pertinente, sobre todo el consumidor sin experiencia en labores de punto, estará impresionado por el motivo gráfico que representa la marca controvertida, de suerte que lo mirará como una indicación del origen comercial de las agujas de hacer punto y de las agujas de ganchillo.

### *Observaciones preliminares*

- 16 El presente litigio versa sobre si la marca controvertida, reproducida en el apartado 2 anterior, tiene carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Como se expone más en detalle a continuación, de la resolución impugnada se desprende que, para apreciar esta cuestión, la Sala de Recurso no se basó en realidad en las características de dicha marca tal y como fue registrada, sino en las características del aspecto externo de los productos de la recurrente que, según la Sala de Recurso, indican de qué manera se utilizó la referida marca.
- 17 La recurrente, por su parte, alega que la apreciación de la Sala de Recurso contiene errores que implican una infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Por consiguiente, procede examinar la legalidad de la resolución impugnada a la luz de dicha disposición.

### *Razonamiento de la Sala de Recurso*

- 18 De los puntos 21, 22 y 30 a 34 de la resolución impugnada resulta que la Sala de Recurso consideró que la marca controvertida es un motivo de cuñas colocado en la superficie de las agujas de hacer punto y de las agujas de ganchillo, por lo que su carácter distintivo debía apreciarse a la luz de las reglas relativas a las marcas figurativas constituidas por una parte de la forma del producto que designan. Pues bien, según la Sala de Recurso, decorar estas superficies con colores intensos es una práctica habitual en el ramo al que pertenecen los productos en cuestión, de manera que la decoración representada por la marca controvertida, tal como aparece en la superficie de las agujas de hacer punto y de las agujas de ganchillo, no se aparta de manera significativa de esa práctica. En tales circunstancias y habida cuenta de las reglas, expuestas en los puntos 23 a 26 de la resolución impugnada, que se aplican a la marca figurativa constituida por una parte de la forma del producto que designa, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que la marca controvertida carecía de carácter distintivo.

- 19 En particular, en el punto 21 de la resolución impugnada la Sala de Recurso observa que, «como la propia titular de la [marca controvertida] ha subrayado [en sus observaciones de 12 de junio de 2013] y como se desprende claramente de [las fotografías y muestras que figuran en el expediente], la marca [controvertida] representa un motivo que se ha colocado en una parte de los productos o que cubre toda la superficie de los mismos».
- 20 Concretamente, esta apreciación está basada en la siguiente representación de los productos de la recurrente, que figura en el punto 21 de la resolución impugnada:



- 21 Además, en el punto 21 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso también se refiere, sin reproducirlas, a las fotografías adjuntas al testimonio de un colaborador comercial de la recurrente, que ésta había presentado ante la División de Anulación.
- 22 En ese contexto, la Sala de Recurso consideró, en el punto 22 de la resolución impugnada, que, «puesto que el motivo controvertido recubr[ía] en mayor o menor medida [la superficie de los productos] y correspond[ía] por tanto al aspecto exterior de estos productos, el carácter distintivo de la marca controvertida deb[ía] apreciarse teniendo en cuenta los principios aplicables a las marcas (bidimensionales o tridimensionales) que consisten en el aspecto de los propios productos o de parte de ellos».
- 23 Tras recordar las reglas en cuestión, la Sala de Recurso subrayó, en el punto 28 de la resolución impugnada, que, de conformidad con esas reglas, podía realizar un examen detenido en el que se tomaban en cuenta, además de la representación gráfica y las posibles descripciones presentadas en el momento de solicitarse el registro de la marca controvertida, elementos útiles para identificar debidamente las características esenciales de un signo. Así, según el punto 29 de la resolución impugnada, para examinar las características esenciales de la marca controvertida, la Sala de Recurso tuvo en cuenta las fotografías y muestras de los productos designados que la recurrente había presentado ante la División de Anulación, y en particular el hecho de que esos productos eran efectivamente comercializados por la recurrente cuando se presentó la solicitud de registro de la marca.
- 24 Asimismo, en el punto 30 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso subraya que, «a la luz de la representación [de la marca controvertida] y de su descripción [...] confirmadas por las representaciones de los productos de la [recurrente], está claro que la marca controvertida consiste en un motivo gráfico en la superficie de los productos designados, esto es, agujas de hacer punto y agujas de ganchillo». Especifica que, «además, el motivo, en su forma registrada y utilizada por [la recurrente], tiene el aspecto de las propias] vetas de la madera, material en el que pueden fabricarse los productos designados y [en el que] efectivamente se fabrican». Por otra parte, en el punto 34 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso describe la marca controvertida como «un mero dibujo en la superficie de los productos designados».

- 25 Además, como resulta de los puntos 33 y 34 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso se basó en la decoración en color de las agujas de ganchillo reproducidas a continuación:



- 26 Basándose en esta foto, que constituye uno de los elementos aportados por la recurrente y que muestra agujas de ganchillo producidas por otros fabricantes, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que la decoración de los productos de la recurrente con un motivo gráfico formado por cuñas coloreadas carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. A este respecto, la Sala de Recurso observó que la marca controvertida consistía en una decoración en color de las agujas de hacer punto y de las agujas de ganchillo fabricadas por la recurrente y que, como tal, no era más que una variante de las decoraciones, en forma de superficies coloreadas, de las agujas de hacer punto y de las agujas de ganchillo ofrecidas en el mercado, tal y como lo demostraba la foto reproducida en el apartado 25 anterior. Para justificar esta conclusión, la Sala de Recurso no invocó ninguna otra forma de decoración más que la superficie coloreada de estas agujas de ganchillo, extremo que queda confirmado en el punto 49 del escrito de contestación de la EUIPO.
- 27 No puede prosperar la postura defendida por la EUIPO en la vista, según la cual la Sala de Recurso simplemente tuvo en cuenta el aspecto de los productos de la recurrente al tiempo que, en realidad, apreciaba el carácter distintivo de la marca controvertida tal como estaba registrada. En efecto, la cuestión de cuál es el signo exacto cuyo carácter distintivo aprecia la Sala de Recurso requiere una respuesta basada en elementos objetivos y comprobables. Pues bien, como resulta de los apartados 18 a 26 anteriores, la Sala de Recurso apreció el carácter distintivo de la marca controvertida refiriéndose, por un lado, al aspecto externo coloreado de los productos de la recurrente y, por otro, a la superficie coloreada de las agujas de ganchillo reproducidas en el apartado 25 anterior. Dado que, en su forma registrada, la marca controvertida aparece en blanco y negro y que en la descripción que la acompaña no se hace referencia a versiones multicolores, debe señalarse que la Sala de Recurso basó su apreciación esencialmente en el aspecto de los productos de la recurrente tal y como figuraban en el expediente de la EUIPO en forma de muestras físicas y fotografías en color.

- 28 La EUIPO, por su parte, se refiere reiteradamente a la «aplicación» o a la «utilización» concreta de la marca controvertida en la superficie de los productos de la recurrente (véanse los puntos 21, 51, 52, 55 y 58 del escrito de contestación de la EUIPO). Según la EUIPO, precisamente esta aplicación concreta no es más que una variante de la aplicación de un color llamativo en la superficie de los productos designados (véase el punto 58 del escrito de contestación de la EUIPO).

*Legalidad del razonamiento de la Sala de Recurso*

- 29 Es preciso recordar que la recurrente formula varios argumentos que tienen todos como finalidad demostrar que la Sala de Recurso infringió el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 por haber cometido errores en la apreciación del carácter distintivo de la marca controvertida. Así, en el marco de los motivos primero y tercero, la recurrente impugna, a la luz de los usos del ramo correspondiente y de la percepción del público pertinente, la apreciación hecha por la Sala de Recurso del carácter distintivo de la marca controvertida. Además, el cuarto motivo se refiere a la percepción «del motivo gráfico que aparece en la marca» como vetas de la madera. Pues bien, el examen de este motivo obliga al Tribunal a abordar la cuestión de si la Sala de Recurso podía válidamente basarse en las formas en las que dicha Sala consideraba que se manifestaba la utilización efectiva de la marca controvertida, y no en la marca controvertida como estaba registrada. En efecto, si bien es cierto que, en el marco del cuarto motivo, esta cuestión se plantea bajo el prisma específico de la apreciación de la Sala de Recurso en relación con la percepción de la marca controvertida como vetas de la madera, no lo es menos que la posibilidad de que la Sala de Recurso basara su razonamiento en las formas en las que consideraba que se manifestaba la utilización efectiva de la marca controvertida constituye la premisa necesaria de las apreciaciones de la resolución impugnada sobre el carácter distintivo de la marca controvertida.
- 30 A este respecto, procede recordar que, aunque sólo deba pronunciarse sobre las pretensiones de las partes, a las cuales corresponde delimitar el marco del litigio, el juez no puede atenerse únicamente a las alegaciones formuladas por éstas en apoyo de sus pretensiones, so pena de verse obligado, en su caso, a fundar su decisión en consideraciones jurídicas erróneas [auto de 13 de junio de 2006, Mancini/Comisión, C-172/05 P, EU:C:2006:393, apartado 41, y sentencia de 11 de diciembre de 2014, Sherwin-Williams Sweden/OAMI — Akzo Nobel Coatings International (ARTI), T-12/13, no publicada, EU:T:2014:1054, apartado 34].
- 31 En este contexto, debe subrayarse que la cuestión de si la marca controvertida consiste en una parte de la forma del producto que designa fue objeto de debate tanto ante la División de Anulación como ante la Sala de Recurso (véanse los apartados 7 y 10 anteriores) y que se invitó a las partes a comentar en la vista esta parte de la resolución impugnada. Por consiguiente, es preciso examinar si la piedra angular del razonamiento de la Sala de Recurso sobre la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 está fundado en Derecho y tal examen debe efectuarse desde una perspectiva más amplia que la mencionada en el cuarto motivo. En efecto, una sentencia por la que se confirma o anula la apreciación del carácter distintivo de la marca controvertida en una forma distinta a la que fue registrada implicará, implícita pero necesariamente, que legalmente podía apreciarse este carácter distintivo teniendo en cuenta esa otra forma. Pues bien, si procede dar una respuesta negativa a esta cuestión jurídica, todo el razonamiento de la Sala de Recurso constituirá una infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

- 32 Como resulta del punto 1 de la resolución impugnada y del certificado de registro que figura en la página 11 del expediente de la EUIPO, la marca controvertida según está registrada consiste en el signo figurativo siguiente:



- 33 A este respecto, es preciso recordar que la inscripción de una marca en un registro público tiene como finalidad hacerla accesible a las autoridades competentes y al público, en particular a los operadores económicos. Así, a partir de esta inscripción las autoridades competentes conocen con claridad y precisión la naturaleza de los signos constitutivos de la marca, con objeto de poder cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro, y los usuarios del registro tienen acceso a su representación gráfica, que determina su naturaleza exacta (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, apartados 49, 50 y 52).
- 34 Además, la representación gráfica que figura en el registro tiene como función definir la propia marca para fijar el objeto exacto de la protección conferida a su titular (sentencia de 6 de marzo de 2014, Pi-Design y otros/Yoshida Metal Industry, C-337/12 P a C-340/12 P, no publicada, EU:C:2014:129, apartado 57). De este modo, el registro permite a los operadores económicos verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro o las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales, así como tener acceso a información pertinente sobre los derechos de terceros (sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, apartado 48).
- 35 Por consiguiente, el examen del carácter distintivo de una marca debe efectuarse teniendo en cuenta la marca tal como fue registrada o tal como figura en la solicitud de registro, con independencia de los distintos modos en que sea utilizada [véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de octubre de 2007, AMS/OAMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, EU:T:2007:311, apartado 91; de 9 de abril de 2014, Pico Food/OAMI — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T-623/11, EU:T:2014:199, apartado 38, y de 7 de mayo de 2015, Cosmowell/OAMI — Haw Par (GELENKGOLD), T-599/13, EU:T:2015:262, apartado 35].
- 36 Esta regla responde a las necesidades imperiosas de seguridad jurídica garantizadas por la existencia del registro de marcas de la Unión Europea establecido en el artículo 87 del Reglamento n.º 207/2009. En efecto, si se aplicaran los artículos 7 y 8 del Reglamento n.º 207/2009 teniendo en cuenta cómo son utilizadas las marcas de la Unión, y no cómo se solicitan o registran, dicho registro perdería su función de garante de la certeza con la que debe conocerse la naturaleza exacta de los derechos que debe proteger (véase el apartado 33 anterior).
- 37 Habida cuenta de estas consideraciones, cuando la marca solicitada o registrada consiste en una representación bidimensional o tridimensional del producto que designa, su carácter distintivo depende de si la marca difiere de una manera significativa de la norma o de los usos del ramo y de si, por este motivo, puede cumplir su función esencial de identificación del origen del producto [sentencia de 23 de mayo de 2007, Procter & Gamble/OAMI (Pastilla blanca cuadrada con un dibujo floral de color), T-241/05, T-262/05 a T-264/05, T-346/05, T-347/05 y T-29/06 a T-31/06, EU:T:2007:151, apartado 44].
- 38 Lo mismo ocurre, como expone la Sala de Recurso en el punto 26 de la resolución impugnada, cuando la marca está constituida por una parte de la forma del producto que designa, dado que el público pertinente la percibirá, de manera inmediata y sin necesidad de reflexión, como una representación de un detalle o de un aspecto del producto en cuestión [sentencia de 19 de septiembre de 2012, Fraas/OAMI (Dibujo a cuadros en gris oscuro, gris claro, negro, beis, rojo oscuro y rojo claro),

T-50/11, no publicada, EU:T:2012:442, apartado 43]. En tal supuesto, el factor determinante no es la calificación del signo considerado como signo figurativo, tridimensional o de otra clase, sino el hecho de que se confunda con la apariencia del producto designado [sentencia de 9 de noviembre de 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Representación de un motivo de líneas onduladas entrecruzadas), T-579/14, recurrida en casación, EU:T:2016:650, apartado 28].

- 39 En efecto, si, en tal supuesto, no se apreciara el carácter distintivo de la marca teniendo en cuenta el grado en que se aparta de las normas y de los usos del ramo al que pertenecen los productos designados, bastaría con solicitar el registro de un signo que puede percibirse inmediatamente como parte del producto designado para aumentar la posibilidad de que sea registrado y otorgar así de manera casi automática una protección al aspecto o a la forma del propio producto. Pues bien, dado que el consumidor medio no suele hacer suposiciones sobre el origen de los productos basándose en su aspecto o forma (sentencia de 6 de septiembre de 2012, Storck/OAMI, C-96/11 P, no publicada, EU:C:2012:537, apartado 35), esa posibilidad conllevaría un riesgo importante de que se eluda el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y perjudicaría pues al interés público protegido por esta disposición.
- 40 Además, por lo que se refiere a las marcas constituidas por la forma del producto que designan, la autoridad competente tiene la posibilidad de identificar sus características esenciales a través del examen del propio producto. En efecto, tal examen se impone cuando la identificación de una característica esencial de la marca resulta necesaria para determinar la naturaleza exacta de los elementos que forman parte de la representación gráfica y de las posibles descripciones facilitadas en el momento de la presentación de la solicitud de registro, y para salvaguardar así el interés público que subyace al artículo 7, apartado 1, letra e, inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009. Este interés consiste en prohibir a un operador económico apropiarse indebidamente de un signo que esté constituido por la forma del producto y que lleve incorporada una solución técnica (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de marzo de 2014, Pi-Design y otros/Yoshida Metal Industry, C-337/12 P a C-340/12 P, no publicada, EU:C:2014:129, apartados 50 y 54 a 56). Esta problemática surge, por definición, cuando existe una marca constituida por la forma de un producto concreto y no por una forma abstracta (sentencia de 10 de noviembre de 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, apartado 47).
- 41 Pues bien, en el caso de autos, no puede afirmarse fundadamente, como observó la División de Anulación (véase el apartado 7 anterior) que la marca controvertida (véase el apartado 32 anterior) será percibida inmediatamente y sin necesidad de reflexión como la representación de un detalle o de un aspecto de los productos que designa y menos aún que está constituida por la forma de las agujas de hacer punto y de los ganchillos fabricados por la recurrente.

- 42 Se reproducen a continuación algunos ejemplos de los productos en cuestión que aparecen en el expediente de la EUIPO:



- 43 De las muestras y fotografías de estos productos, que obran todas en el expediente de la EUIPO, se desprende que las formas que figuran sobre la superficie de los productos considerados se distinguen de esta marca por varios elementos significativos. En particular, tales formas son de colores, están distribuidas a intervalos irregulares, el color dentro de cada superficie que forma una cuña no es homogéneo, la transición de un color a otro no se produce mediante una línea de demarcación clara y la sucesión de colores es aleatoria. Las agujas beis reproducidas en el punto 21 de la resolución impugnada también tienen estas características, a excepción de la multitud de colores diferentes, que ha sido sustituida por variaciones del beis.

- 44 En cambio, la marca controvertida tal como fue registrada tiene las características de una forma geométrica abstracta constituida por un dibujo repetitivo consistente en dos líneas paralelas entre las cuales se hallan figuras en forma de cuña claramente delimitadas, todo ello en blanco y negro.
- 45 Por consiguiente, a diferencia de lo que sostiene la Sala de Recurso, apoyarse, en las circunstancias del presente asunto, en el hecho de que los productos de la recurrente muestran en su superficie motivos en forma de cuñas multicolores para examinar el carácter distintivo del aspecto de esos productos en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, en vez de basar dicho examen en la marca controvertida como está registrada, no forma parte de un proceso en el que se identifican las características esenciales de dicha marca, sino que constituye una alteración importante de esas características. Dicha alteración tuvo como consecuencia que una marca registrada como forma abstracta y hallándose por tanto amparada por una protección determinada por dicha forma (sentencia de 6 de marzo de 2014, Pi-Design y otros/Yoshida Metal Industry, C-337/12 P a C-340/12 P, no publicada, EU:C:2014:129, apartado 57) se haya transformado en una marca constituida por la forma específica de los productos que designa. El grado en que esta alteración resulta decisiva lo demuestra el hecho de que la Sala de Recurso se basó precisamente en la decoración en color de las agujas de ganchillo reproducidas en el apartado 25 anterior para llegar a la conclusión de que los motivos en la superficie de los productos de la recurrente carecían de carácter distintivo y, con ello, hacer extensiva esta conclusión a la marca controvertida.
- 46 Estas conclusiones no pueden quedar desvirtuadas por la declaración de la recurrente, invocada por la Sala de Recurso en el punto 21 de la resolución impugnada, de que tenía la intención de utilizar el motivo gráfico de cuñas en las agujas de hacer punto y en las agujas de ganchillo. En efecto, como se desprende de los apartados 33 y 34 anteriores, la finalidad de la inscripción de una marca en el registro consiste en permitir a la Sala de Recurso ejercer sus competencias y proteger los intereses de las partes en un litigio, pero también informar a los terceros de la naturaleza exacta de los derechos registrados y, por ende, definir el objeto de la protección otorgada. En consecuencia, aun suponiendo que la declaración de la recurrente pueda entenderse en el sentido de que implica que la recurrente no se opone a que la Sala de Recurso examine el carácter distintivo de la marca controvertida teniendo en cuenta el aspecto de los productos reproducidos en el punto 21 de la resolución impugnada, esta declaración no tiene, en el presente asunto, importancia alguna. En cualquier caso, es igual de irrelevante la circunstancia, mencionada por la recurrente en la vista, de que la recurrente puso probablemente la marca controvertida, en su forma registrada, en el embalaje de los productos por ella comercializados. A este respecto, basta con recordar que la Sala de Recurso no apreció el carácter distintivo de la marca controvertida a la luz de esta forma registrada. Pues bien, la legalidad de la resolución impugnada debe examinarse tomando únicamente en consideración los motivos en los que se basa su parte dispositiva.
- 47 Por consiguiente, examinar el carácter distintivo de la marca controvertida teniendo en cuenta unas características sustancialmente alteradas de la misma constituye una infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. En consecuencia, como alega la recurrente, la Sala de Recurso infringió esta última disposición al apreciar el carácter distintivo de la marca controvertida basándose en los motivos que figuran en la superficie de las agujas de hacer punto y de las agujas de ganchillo fabricadas por la recurrente, de manera que procede anular la resolución impugnada.

### **Costas**

- 48 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la EUIPO, procede condenarla en costas, de conformidad con lo solicitado por la recurrente.

- 49 Con arreglo al artículo 138, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, la parte coadyuvante cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 5 de noviembre de 2015 (asunto R 1814/2014-1).**
- 2) **Condenar a la EUIPO a cargar con las costas de M/S. Indeutsch International.**
- 3) **Crafts Americana Group, Inc. cargará con sus propias costas.**

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de junio de 2017.

Firmas