



www.civil-mercantil.com

TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA

Sentencia de 25 de noviembre de 2014

Sala Sexta

Asunto T-450/09

SUMARIO:

Propiedad industrial. Marca comunitaria tridimensional. Carácter distintivo. Puzle tridimensional. Registro. Interés general. Soluciones técnicas. Protección como marca, y no como patente, del «Cubo de Rubik». Se denegará el registro de toda forma constituida exclusivamente, en cuanto a sus características esenciales, por la forma del producto técnicamente causal y suficiente para obtener el resultado técnico que se pretende alcanzar, aunque pueda conseguirse mediante otras formas que incorporan la misma, u otra, solución técnica. Cada uno de los motivos de denegación de registro, ex artículo 7.1 e) ii), del Reglamento n.º 40/94, debe interpretarse a la luz del interés general subyacente, que consiste en evitar que el Derecho de marcas llegue a conferir un monopolio sobre soluciones técnicas o características de uso, sin limitación de tiempo. En efecto, cuando la forma de un producto no hace sino incorporar la solución técnica desarrollada por el fabricante y patentada a petición suya, una protección de esa forma como marca tras la expiración de la patente excluiría la posibilidad de que las demás empresas utilizaran dicha solución técnica. Pues bien, en el sistema de propiedad intelectual desarrollado en la Unión europea, las soluciones técnicas únicamente pueden ser objeto de protección de duración limitada, de forma que, posteriormente, todo operador económico pueda utilizarlas libremente. El artículo 7.1 e) ii) no puede aplicarse cuando el objeto de la solicitud de registro como marca es una forma de producto en la que un elemento no funcional, como un elemento ornamental o de fantasía, desempeña un papel importante. En tal caso, los competidores tendrán fácil acceso a formas alternativas de funcionalidad equivalente, por lo que no existe riesgo de que se restrinja la disponibilidad de la solución técnica. En este supuesto, los competidores del titular de la marca podrán incorporar esta solución técnica en formas de producto que no tengan el mismo elemento no funcional que aquel de que dispone la forma del producto de dicho titular y que, en relación con esta, no sean, por ende, idénticas ni similares. La capacidad de rotación de las bandas verticales y horizontales del cubo de Rubik no resulta de las líneas negras, ni de la estructura cuadrículada que figura en cada una de las caras, sino más bien de un mecanismo interno, que no puede verse en las representaciones gráficas y que no constituye una característica esencial. Así, el titular de la marca no puede invocarla para prohibir a terceros comercializar puzles tridimensionales con capacidad de rotación. En efecto, el registro de esta marca no tiene como consecuencia proteger la capacidad de rotación, sino únicamente la forma de cubo en cuyas caras figura una estructura cuadrículada. En particular, la marca no puede impedir a terceros comercializar puzles tridimensionales con forma diferente a un cubo o con forma de cubo, pero cuyas caras no incluyan una estructura cuadrículada análoga a la que aparece en la marca controvertida u otro motivo similar, tanto si tienen capacidad de rotación como si no.

PRECEPTOS:

Reglamento (CE) n.º 40/94 (Marca Comunitaria), art. 7.1 y 3.



www.civil-mercantil.com

Reglamento (CE) n.º 207/2009 (Marca Comunitaria), arts. 7.3, 75 y 76.1.

PONENTE:

Don A.M. Collins.

En el asunto T-450/09,

Simba Toys GmbH & Co. KG, con domicilio social en Fürth (Alemania), representada por el Sr. O. Ruhl, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. D. Botis, 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:

Seven Towns Ltd, con domicilio social en Londres (Reino Unido), representada inicialmente por el Sr. M. Edenborough, QC, y la Sra. B. Cookson, Solicitor, y posteriormente, por la Sra. K. Szamosi y el Sr. M. Borbás, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 1 de septiembre de 2009 (asunto R 1526/2008-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Simba Toys GmbH & Co. KG y Seven Towns Ltd,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por el Sr. S. Frimodt Nielsen, Presidente, y los Sres. F. Dehousse y A.M. Collins (Ponente), Jueces;

Secretario: Sra. J. Weychert, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 6 de noviembre de 2009;

vistos los autos de suspensión del procedimiento de los días 10 de marzo y 9 de julio de 2010;

habida cuenta de la reanudación del procedimiento;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 30 de noviembre de 2010;



www.civil-mercantil.com

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de noviembre de 2010;

visto el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de marzo de 2011;

visto el escrito de dúplica de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 25 de mayo de 2011;

visto el escrito de dúplica de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 23 de mayo de 2011;

vista la modificación de la composición de las Salas del Tribunal;

celebrada la vista el 5 de diciembre de 2013;

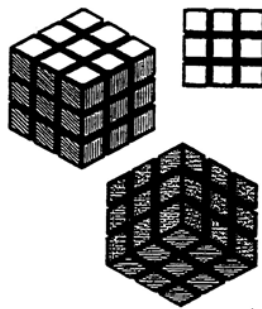
dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1. El 1 de abril de 1996, la coadyuvante, Seven Towns Ltd, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2. La marca cuyo registro se solicitó es el signo tridimensional que se reproduce a continuación:



3. Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 28 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las



www.civil-mercantil.com

Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la siguiente descripción: «Puzles tridimensionales».

4. El 6 de abril 1999, la marca controvertida fue registrada como marca comunitaria con el número 162784. Fue renovada el 10 de noviembre de 2006.

5. El 15 de noviembre de 2006, la demandante, Simba Toys GmbH & Co. KG, presentó una solicitud de nulidad de la marca controvertida en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 40/94 [actualmente artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009], en relación con el artículo 7, apartado 1, letras a) a c) y e), del referido Reglamento [actualmente artículo 7, apartado 1, letras a) a c) y e), del Reglamento n.º 207/2009].

6. Mediante resolución de 14 de octubre de 2008, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad en su totalidad (en lo sucesivo, «resolución de 14 de octubre de 2008»).

7. El 23 de octubre de 2008, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la citada resolución con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n.º 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009). En apoyo de su recurso invocó la infracción del artículo 7, apartado 1, letras a) a c) y e), del referido Reglamento.

8. Mediante resolución de 1 de septiembre de 2009 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI confirmó la resolución de 14 de octubre de 2008 y desestimó el recurso.

9. En lo que atañe a la alegación basada en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 40/94, la Sala de Recurso consideró que carecía de fundamento puesto que, por un lado, la marca controvertida se había representado gráficamente de manera adecuada y, por otro lado, «no [existía] ninguna razón evidente por la que la estructura cúbica cuadrículada no pudiera, en teoría, distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas» (apartado 16 de la resolución impugnada).

10. En lo que respecta a la alegación basada en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94, la Sala de Recurso la desestimó tras declarar que la marca controvertida difería de manera significativa de los usos del ramo. Por un lado, señaló que la demandante no había aportado ninguna prueba convincente que demostrase que «una estructura cúbica cuadrículada [fuese] la "norma" en el ramo particular de los puzles tridimensionales». Según la Sala de Recurso, la existencia de un puzle, a saber, el cubo Soma, que se asemeja al cubo amparado por la marca controvertida no basta para demostrar que dicha marca sea la norma en el ramo (apartado 20 de la resolución impugnada). Por otro lado, consideró que la marca controvertida presentaba características suficientes para que pudiera considerarse que era intrínsecamente distintiva para los productos designados (apartado 21 de la resolución impugnada).

11. En cuanto a la alegación basada en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94, la Sala de Recurso estimó que ésta carecía de fundamento puesto que, a no ser que el consumidor tuviera un conocimiento previo, la marca controvertida no se parecía a un puzle tridimensional ni hacía pensar en él (apartado 23 de la resolución impugnada).



www.civil-mercantil.com

12. Por último, la Sala de Recurso desestimó la alegación basada en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n.º 40/94. En primer término, consideró que el registro de la marca controvertida no era contrario al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009], tras declarar, en esencia, que la «estructura cúbica cuadrículada» no daba indicación alguna sobre su función, ni tan siquiera de que tuviera una, y que era imposible concluir que podía «aportar una ventaja o tener algún efecto técnico en el ramo de los puzzles tridimensionales» (apartado 28 de la resolución impugnada). En segundo término, la Sala de Recurso declaró que, «puesto que era evidente que la forma controvertida no [tenía] la forma de un puzzle y que las funciones y movimientos que [podían] aplicársele estaban claramente ocultos, no podía considerarse que la naturaleza del propio producto [impusiera] dicha forma» (apartado 29 de la resolución impugnada). De las anteriores consideraciones dedujo que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento n.º 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento n.º 207/2009] no era aplicable en el caso de autos. En tercer término, la Sala de Recurso estimó que «no [podía] considerarse que una mera cuadrícula cúbica como la que [figuraba] en la representación de la marca controvertida [poseyera] una forma que [afectase] al valor intrínseco de los productos», de manera que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009] tampoco era aplicable en el caso de autos (apartado 30 de la resolución impugnada).

Pretensiones de las partes

13. La demandante solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.
- Condene a la OAMI y a la coadyuvante a cargar con las costas correspondientes al procedimiento de recurso, así como con aquellas en que se haya incurrido durante el procedimiento ante el Tribunal.

14. La OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

15. En apoyo de su recurso, la demandante invoca ocho motivos. El primer motivo está basado en la infracción del artículo 76, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009. El segundo motivo tiene como fundamento la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94. El tercer motivo se basa en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento n.º 40/94. El cuarto motivo está basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 40/94. El quinto motivo se basa en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94. El sexto motivo tiene como fundamento la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94. El séptimo motivo se basa en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 40/94 (actualmente artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009). El octavo motivo está basado en la infracción del artículo 75, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009.



www.civil-mercantil.com

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 76, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009

16. A tenor del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009:

«En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.»

17. El primer motivo formulado por la demandante se basa en la infracción de la primera frase de esta disposición y se divide en cinco partes. En primer lugar, la demandante afirma que la Sala de Recurso no «identificó plenamente las características de la marca [controvertida]». Más concretamente, afirma que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta que las representaciones de esta marca muestran «claramente» intersticios en las extremidades de las «líneas negras» que figuran en cada una de las caras del cubo de que se trata, lo que, a su parecer, sugiere «claramente» que estas líneas no pretenden reproducir una «jaula negra», sino separar los «elementos individuales más pequeños del cubo» entre sí. En segundo lugar, la demandante reprocha a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta el hecho de que, por su propia naturaleza, un puzle se compone de elementos individuales. Aduce que, habida cuenta de que un puzle es un juego que consiste en mover tales elementos «con el fin de lograr un orden final predefinido», en el caso de autos, el consumidor y el comerciante medios siempre percibirán que las líneas negras mencionadas tiene la función de dividir el cubo controvertido en elementos individuales que «de un modo u otro», puedan moverse. En tercer lugar, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber hecho caso omiso del hecho de que, tal y como explicó en sus observaciones de 2 de mayo de 2007 ante la División de Anulación, la forma de un cubo «de dimensiones 3 x 3 x 3» es necesaria para obtener un resultado técnico, a saber, un puzle tridimensional con elementos que puedan girar, un cierto grado de dificultad y determinadas características ergonómicas. En cuarto lugar, sostiene que la Sala de Recurso incurrió en error al no tomar en consideración el hecho de que, tal y como había explicado en sus observaciones de 27 de agosto de 2007 ante la División de Anulación, las líneas negras antes mencionadas cumplían una función técnica. En quinto lugar, sostiene que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que el cubo Soma no formaba parte del ramo en cuestión. Señala que, no obstante, tanto ella como la parte coadyuvante habían aportado pruebas a este respecto durante el procedimiento ante la OAMI.

18. La OAMI considera que debe desestimarse el primer motivo por ser manifiestamente infundado.

19. En primer lugar debe señalarse que, mediante su primer motivo, basado en la infracción de una disposición de carácter procesal, la demandante pretende más bien impugnar la fundamentación de la apreciación de algunos hechos y alegaciones realizada por la Sala de Recurso que reprochar a esta última el hecho de no haber tomado en consideración dichos hechos y alegaciones antes de adoptar la resolución impugnada. Pues bien, la cuestión de si la Sala de Recurso apreció correctamente algunos hechos, alegaciones o pruebas, está comprendida dentro del examen de la legalidad de la resolución impugnada en cuanto al fondo y no de la conformidad a Derecho del procedimiento que dio lugar a su adopción.



www.civil-mercantil.com

20. En segundo lugar, es preciso señalar que, en todo caso, este motivo, por una parte, carece de fundamento fáctico, y por otra parte, resulta de una lectura errónea de la resolución impugnada.

21. En efecto, en primer término, de la resolución impugnada (véanse, en particular, los apartados 16, 21 y 28 de la resolución impugnada) resulta que la Sala de Recurso examinó en detalle las representaciones gráficas de la marca controvertida, incluidas las líneas negras gruesas que aparecen en ella y que forman la cuadrícula en el interior de cada una de las caras del cubo de que se trata (en lo sucesivo, «líneas negras»). Además, procede señalar que no sólo los intersticios situados en las extremidades de las líneas negras son apenas visibles, sino que además, en todo caso, su presencia no excluye en modo alguno que, tal y como declaró fundadamente la Sala de Recurso en el apartado 21 de la resolución impugnada, la marca controvertida pueda percibirse como la reproducción de una «jaula negra».

22. En segundo término, procede señalar que no hay nada en la resolución impugnada que permita pensar que la Sala de Recurso hizo caso omiso de hecho de que, por su propia naturaleza, un puzle está compuesto por elementos individuales. A este respecto, la demandante no puede reprochar a esta última haber señalado, en el apartado 21 de la resolución impugnada, con ocasión del examen de la cuestión de si podía considerarse que la marca controvertida era intrínsecamente distintiva para los productos designados, que el cubo controvertido no presentaba «ninguna característica evidente que mostrase que [podía] girar o permutarse». En particular, en contra de lo que sostiene la demandante, el hecho de que, por su propia naturaleza, un puzle esté compuesto por elementos individuales no implica necesariamente que estos últimos puedan ser objeto de movimientos de rotación. En el caso de autos, el observador objetivo no percibirá necesariamente que las líneas negras tienen la función de dividir el cubo controvertido en elementos individuales que «de un modo u otro» puedan moverse, y ello aun suponiendo que se dé cuenta de la presencia de intersticios en las extremidades de éstas. Los nueve cuadrados que aparecen en cada una de las caras del cubo de que se trata como consecuencia de los bordes negros que contienen podrían también servir en particular, para colocar, por ejemplo, letras, cifras, colores o dibujos, y ello sin que dichos cuadrados u otros elementos del cubo puedan desplazarse en sí mismos. En realidad, tal y como se explicará más detalladamente en el posterior apartado 54, la alegación de la demandante se basa en gran parte en la premisa errónea de que existe un vínculo necesario entre la supuesta capacidad de rotación de algunos elementos del cubo de que se trata y la presencia de líneas negras en las caras de éste.

23. En tercer término, en lo que atañe a las partes tercera y cuarta del presente motivo, procede señalar que de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso examinó de manera exhaustiva todas las alegaciones y pruebas presentadas por las distintas partes durante el procedimiento administrativo (véanse, en particular, los apartados 3 a 11, 16, 20, 21 y 28 a 30 de la resolución impugnada). En particular, la Sala de Recurso tuvo plenamente en cuenta las alegaciones de la demandante según las cuales, por un lado, la forma controvertida era necesaria para obtener un resultado técnico, y, por otro lado, las líneas negras desempeñaban una función técnica (véanse los apartados 10, 28 y 29 de la resolución impugnada).

24. En cuarto término, procede señalar que, en contra de lo que sostiene la demandante remitiéndose al apartado 20 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso no excluyó que el cubo Soma formara parte del ramo en cuestión. En dicho apartado, la Sala de



www.civil-mercantil.com

Recurso se limitó a afirmar que el hecho de que existiera un puzle, a saber, el referido cubo, que se pareciera al cubo amparado por la marca controvertida, no bastaba para demostrar que dicha marca fuera la norma en el ramo (véase el apartado 106 *infra*).

25. En tercer lugar, procede señalar que, en el marco del procedimiento de nulidad, la Sala de Recurso no estaba obligada a examinar de oficio los hechos, y ello aunque la nulidad se base, como en el presente asunto, en causas de nulidad absoluta [sentencia de 13 de septiembre de 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt/OAMI - Castel Frères (CASTEL), T-320/10 Rec (Extractos), EU:T:2013:424, actualmente recurrida en casación, apartados 25 a 29]. Ciertamente, no puede impedirse a la Sala de Recurso que, si lo estima necesario, tome en consideración de oficio todo elemento que resulte pertinente para su análisis. Sin embargo, de los autos no se desprende que en el caso de autos existiera tal necesidad.

26. De las anteriores consideraciones se desprende que el primer motivo, basado en la infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, debe desestimarse por carecer de fundamento.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94

27. El segundo motivo formulado por la demandante se basa en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94 y se divide en ocho partes. En primer lugar, la demandante aduce que la Sala de Recurso incurrió en error al no tener en cuenta el hecho de que las líneas negras podían atribuirse a funciones técnicas. En segundo lugar, sostiene que la cuestión pertinente es si las características esenciales de la marca pueden atribuirse únicamente a un resultado técnico y no si tienen efectivamente una función técnica. En tercer lugar, reprocha a la Sala de Recurso haber hecho caso omiso del interés general que subyace en la referida disposición. Sostiene que, si se mantiene el registro de la marca controvertida, ello permitirá, en efecto, a su titular, invocarla contra los terceros que deseen comercializar puzles tridimensionales con capacidad de rotación. En cuarto lugar, reprocha a la Sala de Recurso no haberse distanciado de la declaración de la División de Anulación que figura en la resolución de 14 de octubre de 2008, según la cual las características esenciales de la forma controvertida no desempeñan una función técnica, de manera que el registro de esta forma como marca no crea un monopolio sobre una solución técnica. En quinto lugar, afirma que la Sala de Recurso hizo caso omiso del hecho de que en los asuntos que dieron lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec, EU:C:2002:377), y a la sentencia del Tribunal General de 12 de noviembre de 2008, Lego Juris/OAMI - Mega Brands (Bloque de Lego rojo) (T-270/06, Rec, EU:T:2008:483), las funciones técnicas en cuestión tampoco se desprendían directamente de las representaciones de las marcas controvertidas. En sexto lugar, reprocha a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta el hecho de que no existían formas alternativas que pudieran cumplir la misma función técnica. En séptimo lugar, aduce que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que las representaciones de la marca controvertida no sugerían ninguna función particular. En efecto, a su parecer, de la presencia de intersticios en las extremidades de las líneas negras se deduce que los elementos individuales del cubo controvertido pueden ser objeto de movimientos de rotación. En octavo lugar, reprocha a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta que los puzles tridimensionales «de este tipo genérico» y su capacidad de rotación eran conocidos antes de la presentación de la solicitud de la marca controvertida.



www.civil-mercantil.com

28. LA OAMI y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la demandante y solicitan que se desestime el segundo motivo.

29. La forma de un producto figura entre los signos que pueden constituir una marca. Ello resulta, en lo que respecta a la marca comunitaria, del artículo 4 del Reglamento n.º40/94 (actualmente artículo 4 del Reglamento n.º207/2009), a cuyo tenor, pueden constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

30. No obstante, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º40/94, «se denegará el registro de [...] los signos constituidos exclusivamente por [...] la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico».

31. Según la jurisprudencia, esta disposición impide el registro de toda forma constituida exclusivamente, en cuanto a sus características esenciales, por la forma del producto técnicamente causal y suficiente para obtener el resultado técnico que se pretende alcanzar, aunque pueda conseguirse mediante otras formas que incorporan la misma, u otra, solución técnica (sentencia Bloque de Lego rojo, citada en el apartado 27 anterior, EU:T:2008:483, apartado 43).

32. Por otro lado, según reiterada jurisprudencia, cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º40/94 debe interpretarse a la luz del interés general subyacente a cada uno de ellos. El interés general que subyace al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º40/94 consiste en evitar que el Derecho de marcas llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto (véase la sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI, C-48/09 P, Rec, EU:C:2010:516, apartado 43 y jurisprudencia citada).

33. Las reglas fijadas por el legislador reflejan, a este respecto, la ponderación de dos consideraciones que pueden, cada una de ellas, contribuir a la realización de un sistema de competencia sana y leal (sentencia Lego Juris/OAMI, citada en el apartado 32 anterior, EU:C:2010:516, apartado 44).

34. Por una parte, la incorporación en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º40/94 de la prohibición de registrar como marca todo signo constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico garantiza que las empresas no puedan utilizar el Derecho de marcas para perpetuar, sin limitación de tiempo, derechos exclusivos sobre soluciones técnicas (sentencia Lego Juris/OAMI, citada en el apartado 32 anterior, EU:C:2010:516, apartado 45).

35. En efecto, cuando la forma de un producto no hace sino incorporar la solución técnica desarrollada por el fabricante de ese producto y patentada a petición suya, una protección de esa forma como marca con posterioridad a la expiración de la patente reduciría considerablemente y de manera perpetua la posibilidad de que las demás empresas utilizaran dicha solución técnica. Pues bien, en el sistema de los derechos de propiedad intelectual, tal



www.civil-mercantil.com

como se ha desarrollado en la Unión europea, las soluciones técnicas únicamente pueden ser objeto de una protección de duración limitada, de forma que posteriormente todos los operadores económicos puedan utilizarlas libremente (sentencia Lego Juris/OAMI, citada en el apartado 32 anterior, EU:C:2010:516, apartado 46).

36. Además, el registro como marca de una forma exclusivamente funcional de un producto puede permitir al titular de la marca prohibir a las demás empresas no sólo la utilización de la misma forma, sino también la utilización de formas similares (sentencia Lego Juris/OAMI, citada en el apartado 32 anterior, EU:C:2010:516, apartado 56).

37. Por otra parte, al limitar el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º40/94 a los signos constituidos «exclusivamente» por la forma del producto «necesaria» para obtener un resultado técnico, el legislador consideró debidamente que toda forma de producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta, en principio, inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente características de uso. Mediante los términos «exclusivamente» y «necesaria», dicha disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas (sentencia Lego Juris/OAMI, citada en el apartado 32 anterior, EU:C:2010:516, apartado 48).

38. De la jurisprudencia también se desprende que una aplicación correcta del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º40/94 implica que la autoridad que resuelva sobre la solicitud de registro como marca del signo tridimensional de que se trate identifique debidamente las características esenciales de ese signo. La expresión «características esenciales» debe entenderse en el sentido de que se refiere a los elementos más importantes del signo (sentencia Lego Juris/OAMI, citada en el apartado 32 anterior, EU:C:2010:516, apartados 68 y 69).

39. La identificación de tales características esenciales debe realizarse caso por caso, sin que exista ninguna jerarquía sistemática entre los diferentes tipos de elementos que un signo puede contener. En su análisis de las características esenciales de un signo la autoridad competente puede basarse directamente en la impresión global ofrecida por el signo, o bien proceder, en un primer momento, a un examen consecutivo de cada uno de los elementos constitutivos del signo (sentencia Lego Juris/OAMI, citada en el apartado 32 anterior, EU:C:2010:516, apartado 70 y jurisprudencia citada).

40. En particular, tal y como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 71 de la sentencia Lego Juris/OAMI, citada en el apartado 32 anterior (EU:C:2010:516), según el caso y, en particular, teniendo en cuenta el grado de dificultad del signo, la identificación de las características esenciales de éste con el fin de, en su caso, aplicar el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º40/94 puede realizarse mediante un simple análisis visual de ese signo o, por el contrario, fundarse en un examen minucioso en el que se tengan en cuenta elementos útiles para la apreciación, como investigaciones y peritajes, o incluso datos relativos a los derechos de propiedad intelectual conferidos anteriormente en relación con el producto de que se trate.



www.civil-mercantil.com

41. Una vez identificadas las características esenciales del signo, corresponde aún a la OAMI comprobar si todas estas características responden a la función técnica del producto en cuestión. En efecto, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º40/94 no puede aplicarse cuando el objeto de la solicitud de registro como marca es una forma de producto en la que un elemento no funcional, como un elemento ornamental o de fantasía, desempeña un papel importante. En tal caso, las empresas competidoras tendrán fácilmente acceso a formas alternativas de funcionalidad equivalente, por lo que no existe ningún riesgo de que se restrinja la disponibilidad de la solución técnica. En este supuesto, los competidores del titular de la marca podrán, sin dificultad, incorporar esta solución técnica en formas de producto que no tengan el mismo elemento no funcional que aquel de que dispone la forma del producto de dicho titular y que, en relación con ésta, no sean, por ende, idénticas ni similares (sentencia Lego Juris/OAMI, citada en el apartado 32 anterior, EU:C:2010:516, apartado 72).

42. Estos principios son los que deben presidir el examen del presente motivo.

43. En un primer momento procede identificar las características esenciales de la marca controvertida.

44. En el caso de autos, tal y como se declaró en el apartado 28 de la resolución impugnada, la solicitud de registro de la marca controvertida contiene la representación gráfica, desde tres perspectivas diferentes, de un cubo cuyas caras presentan una estructura cuadrículada formada por bordes de color negro que dividen cada cara en nueve cuadrados de las mismas dimensiones dispuestos de tres en tres formando un cuadrado. Cuatro líneas negras gruesas, a saber, las líneas negras (véase el apartado 21 anterior), de las cuales dos están dispuestas en horizontal y dos en vertical, forman una cuadrícula en el interior de cada una de las caras de dicho cubo. Tal y como se señaló fundadamente en el apartado 21 de la resolución impugnada, estos elementos dan a la marca controvertida la apariencia de una «jaula negra».

45. De los apartados 16, 20, 28 y 30 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso identificó como características esenciales de la marca controvertida lo que llama «estructura cúbica cuadrículada», a saber, por un lado, el cubo en sí mismo, y, por otro lado, la estructura cuadrículada que figura en cada una de las caras del cubo.

46., Por lo tanto, en contra de lo que afirma la demandante en sus escritos, la Sala de Recurso no limitó las características esenciales de la marca controvertida a las «líneas horizontales y verticales que separan los elementos individuales del cubo entre sí». Por otro lado, en contra de lo que indicaron la OAMI y la coadyuvante en la vista en respuesta a una pregunta planteada por el Tribunal, el hecho -por lo demás inexacto- de que la marca incluya varios tonos de gris, no constituye una característica esencial adicional de la referida marca. En efecto, además de que la solicitud de registro de la marca controvertida no menciona ningún color para ella, procede señalar que, en las representaciones gráficas de dicha marca, las caras del cubo de que se trata son blancas o están cubiertas por sombras negras.

47. Debe aprobarse la apreciación de la Sala de Recurso mencionada en el apartado 45 anterior, puesto que de un simple análisis visual de la marca controvertida se desprende claramente que los elementos mencionados en dicho apartado son los elementos más importantes de esta última.



www.civil-mercantil.com

48. En un segundo momento, es preciso apreciar si todas las características esenciales de la marca controvertida antes mencionadas responden a una función técnica de los productos de que se trata.

49. En el apartado 28 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló, en primer término, que de reiterada jurisprudencia se desprende que «con arreglo al artículo 7, apartado 1, [letra e), inciso ii), del Reglamento n.º40/94], las causas de nulidad de una marca tridimensional deben basarse exclusivamente en el examen de la representación de la marca tal y como ha sido presentada y no en supuestas o hipotéticas características invisibles». A continuación, declaró que las representaciones gráficas de la marca controvertida «no [sugerían] ninguna función particular, ni siquiera cuando se [tomaban] en consideración los productos, a saber, los "puzles tridimensionales"». Estimó que no debía tener en cuenta la capacidad «sobradamente conocida» de rotación de las bandas verticales y horizontales del puzle denominado «Cubo de Rubik» y deducir, «de manera ilícita y retroactiva», la funcionalidad de las representaciones. Según la Sala de Recurso, la estructura cúbica cuadrículada no da indicación alguna sobre su función, ni tan siquiera de que tenga una, y «es imposible concluir que pueda aportar una ventaja o tener algún efecto técnico en el sector de los puzles tridimensionales». Añadió que la forma era regular y geométrica y que no contenía «ningún indicio del puzle que [representaba]».

50. En primer lugar, la demandante rebate este análisis y alega, en el marco de las partes primera, segunda, y séptima del presente motivo, que la presencia de intersticios en las extremidades de las líneas negras sugiere claramente que estas líneas tienen como finalidad separar entre sí los «elementos individuales más pequeños del cubo», los cuales pueden moverse y, más concretamente, realizar un movimiento de rotación. Según afirma, las referidas líneas son por tanto «atribuibles a un resultado técnico» en el sentido del apartado 84 de la sentencia Philips, citada en el apartado 27 anterior (EU:C:2002:377). Añade que de esta sentencia se desprende que la cuestión pertinente no es si las características esenciales de la marca tienen efectivamente una función técnica, sino si «un producto técnico dotado de ciertas características técnicas presentaría las características [esenciales] en cuestión como consecuencia de sus características técnicas». Pues bien, a su parecer, en el caso de autos, las líneas negras son precisamente la consecuencia de una función técnica, a saber, la capacidad de rotación de los elementos individuales del cubo de que se trata.

51. A este respecto, procede señalar que la demandante sostiene simultáneamente que las líneas negras cumplen una función técnica y que son la consecuencia de dicha función. En la vista, en respuesta a una solicitud formulada por el Tribunal para que clarificase su postura a este respecto, afirmó, por un lado, que las líneas negras cumplían una función de «divisibilidad», cuya función era una «condición previa» para la movilidad de los elementos individuales del cubo de que se trata, y, por otro lado, que existía una «correlación» entre la solución técnica de que se trata y las líneas negras.

52. Por una parte, procede desestimar la alegación de la demandante de que las líneas negras son la consecuencia de una supuesta capacidad de rotación de los elementos individuales del cubo de que se trata.

53. En efecto, para empezar, esta alegación carece de pertinencia toda vez que lo que ha de demostrarse para que proceda aplicar el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º40/94, es que las características esenciales de la marca controvertida cumplen



www.civil-mercantil.com

en sí mismas la función técnica del producto en cuestión y que fueron elegidas para cumplir dicha función y no que son el resultado de ésta. Tal y como sostiene fundadamente la OAMI, de los apartados 79 y 80 de la sentencia Philips, citada en el apartado 27 anterior (EU:C:2002:377), se desprende que es en este sentido que ha de entenderse la afirmación del Tribunal de Justicia que figura en el apartado 84 de dicha sentencia, según la cual un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto no puede registrarse si se demuestra que sus características funcionales esenciales sólo son atribuibles a un resultado técnico. Ello fue corroborado igualmente por la interpretación que dio el Tribunal General en el apartado 43 de la sentencia Bloque de Lego rojo, citada en el apartado 27 anterior (EU:T:2008:483), del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º40/94 (véase el apartado 31 anterior), según la cual el motivo de denegación establecido en dicha disposición se aplica exclusivamente cuando la forma del producto es «técnicamente causal y suficiente para obtener el resultado técnico que se pretende alcanzar», interpretación confirmada por el Tribunal de Justicia en los apartados 50 a 58 de la sentencia Lego Juris/OAMI, citada en el apartado 32 anterior (EU:C:2010:516).

54. A continuación y en todo caso, la referida alegación carece de fundamento. En efecto, tal y como señaló la coadyuvante en sus escritos y durante la vista, es perfectamente posible que un cubo cuyas caras, u otros elementos, puedan ser objeto de movimientos de rotación, no incluyan líneas de separación visibles. Por lo tanto no existe un vínculo necesario entre, por un lado, tal capacidad eventual de rotación, o incluso la posibilidad de mover ciertos elementos del cubo de que se trata y, por otro lado, la presencia en las caras de dicho cubo de líneas negras gruesas o, *a fortiori*, de una estructura cuadriculada como la que figura en las representaciones gráficas de la marca controvertida.

55. Por último, procede recordar que la marca controvertida fue registrada para «puzzles tridimensionales» en general, a saber, sin limitarse a aquéllos con capacidad de rotación, los cuales son únicamente un tipo particular entre muchos otros. Además, es preciso observar que, como confirmó la coadyuvante en la vista en una respuesta dada a una pregunta planteada por el Tribunal, ésta no adjuntó a su solicitud de registro una descripción en la que precisase que la forma controvertida incluía tal capacidad.

56. Por otro lado, debe desestimarse igualmente la alegación de la demandante de que las líneas negras cumplen una función técnica, en concreto, la de separar entre sí los elementos individuales del cubo de que se trata para permitir su movimiento, y, específicamente, permitirles realizar movimientos de rotación.

57. En efecto, esta alegación se basa en la premisa errónea de que el cubo de que se trata se percibirá necesariamente como compuesto por elementos que pueden realizar tales movimientos (véase el apartado 22 anterior). Incluso suponiendo que un observador objetivo pueda deducir de las representaciones gráficas de la marca controvertida que las líneas negras tienen la función de separar los elementos móviles entre sí, éste no podrá precisar si la finalidad de dichos elementos es, por ejemplo, realizar movimientos de rotación, desensamblarse para luego volver a ensamblarse, o permitir la transformación del cubo de que se trata en otra forma.

58. En realidad, según se desprende de los escritos de la demandante, su alegación se basa esencialmente en el conocimiento de la capacidad de rotación de las bandas verticales y horizontales del cubo de Rubik. Pues bien, es evidente que esta capacidad no resulta de las



www.civil-mercantil.com

líneas negras como tales, ni, más generalmente, de la estructura cuadrículada que figura en cada una de las caras del cubo de que se trata, sino más bien de un mecanismo interno, que no puede verse en las representaciones gráficas de la marca controvertida y que, tal como además convienen ambas partes, no constituye una característica esencial de esta marca.

59. En este contexto no puede reprocharse a la Sala de Recurso no haber incluido este elemento invisible en su análisis de la funcionalidad de las características esenciales de la marca controvertida. En efecto, si bien no puede prohibirse a la Sala de Recurso emplear un método deductivo para este análisis, es preciso que dicha deducción se realice con la mayor objetividad posible a partir de la forma en cuestión según se desprenda de su representación gráfica; no de manera meramente especulativa, sino con la suficiente certidumbre. Pues bien, en el caso de autos, deducir la existencia de un mecanismo interno de rotación de la representación gráfica de la marca controvertida no sería conforme a estas exigencias.

60. De hecho, como indicó fundadamente la Sala de Recurso en el apartado 28 de la resolución impugnada, las líneas negras, y más generalmente, la estructura cuadrículada que figura en cada una de las caras del cubo de que se trata, no cumplen, ni tan siquiera sugieren, función técnica alguna. Si bien es cierto que la estructura cuadrículada es ante todo un elemento ornamental y de fantasía que desempeña un papel importante en la forma controvertida como indicador de origen (véase el posterior apartado 110), también tiene como consecuencia la división visual de cada cara de dicho cubo en nueve elementos cuadrados de las mismas dimensiones. Sin embargo, ello no constituye una función técnica propiamente dicha en el sentido de la jurisprudencia pertinente. A este respecto, procede recordar que no era la intención del legislador que se denegase el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presentase características de uso, puesto que toda forma de producto es en cierta medida funcional (véase el apartado 37 anterior).

61. En lo que atañe a la otra característica esencial de la marca controvertida, esto es, el cubo en sí, no es preciso determinar si éste responde a una función técnica del producto de que se trata, puesto que, según se desprende de las anteriores observaciones, de todas maneras, la característica esencial constituida por la estructura cuadrículada no responde a tal función. A este respecto es preciso recordar que el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º40/94 se aplica únicamente cuando todas las características esenciales del signo son funcionales. El registro de un signo como marca no puede denegarse sobre la base de la referida disposición si la forma del producto de que se trata incorpora un elemento no funcional importante (véase, en este sentido, la sentencia Lego Juris/OAMI, citada en el apartado 32 anterior, EU:C:2010:516, apartado 52).

62. De las anteriores consideraciones se deduce que las partes primera, segunda y séptima del segundo motivo carecen de fundamento.

63. En segundo lugar, debe desestimarse igualmente por infundada la tercera parte del presente motivo, basada en que la Sala de Recurso hizo caso omiso del interés general que subyace en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º40/94.

64. En efecto, en contra de lo que sostiene la demandante, el titular de la marca controvertida no puede invocarla para prohibir a terceros comercializar puzles tridimensionales con capacidad de rotación. En efecto, según se desprende de las consideraciones recogidas en los anteriores apartados, el registro de esta marca no tiene como consecuencia proteger la



www.civil-mercantil.com

capacidad de rotación que, según la demandante, tiene la forma controvertida, sino únicamente la forma de cubo en cuyas caras figura una estructura cuadriculada, lo que le da una apariencia de «jaula negra». En particular, la referida marca no puede impedir a terceros comercializar puzles tridimensionales con una forma diferente a la de un cubo o que tengan la forma de cubo pero cuyas caras no incluyan una estructura cuadriculada análoga a la que aparece en la marca controvertida u otro motivo similar, tanto si dichos puzles tienen capacidad de rotación como si no. A este respecto, procede señalar que de los autos se desprende que en la fecha en la que se presentó la solicitud de registro de la marca solicitada ya existían en el mercado numerosos puzles tridimensionales con capacidad de rotación con formas diferentes a las de un cubo y/o que presentaban motivos distintos de una estructura cuadriculada.

65. En tercer lugar, en lo que respecta a la cuarta parte del segundo motivo, la demandante critica el hecho de que la Sala de Recurso no se distanció de la declaración que figuraba en el apartado 28 de la resolución de 14 de octubre de 2008, la cual se reproduce a continuación:

«Las características esenciales de la forma controvertida no cumplen una función técnica y el hecho de que ésta se registre como marca no crea un monopolio sobre una solución técnica. Por consiguiente, no impide a los competidores comercializar puzles mecánicos que incluyan una función de movilidad o de rotación de los elementos constitutivos. La [marca] controvertida tampoco limita la elección de los competidores para realizar tal función técnica en sus propios productos.»

66. Según la demandante, esta alegación se basa en la idea de que no puede declararse la nulidad de la marca controvertida porque «de todas maneras, no pueden ejercitarse acciones por violación de marca contra productos procedentes de terceros idénticos o similares a la marca si [dichos] productos [...] cumplen una función técnica (es decir, si son capaces de rotar)». Según afirma, esta alegación se basa en el artículo 12, letra b), del Reglamento n.º40/94 (actualmente artículo 12, letra b), del Reglamento n.º207/2009). Pues bien, según la jurisprudencia, esta última disposición no influye de manera determinante en la interpretación del artículo 7 del Reglamento n.º40/94.

67. Procede señalar que las alegaciones de la demandante se basan en una interpretación errónea del pasaje anteriormente mencionado del apartado 28 de la resolución de 14 de octubre de 2008. En efecto, en este pasaje, la División de Anulación no se pronuncia en modo alguno sobre la aplicación del artículo 12, letra b), del Reglamento n.º40/94, el cual se refiere a la limitación de los efectos de la marca comunitaria y dispone que el derecho conferido por su registro no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, bajo determinadas condiciones, en el tráfico económico, de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos, es decir, indicaciones descriptivas. En realidad, en dicho pasaje, la División de Anulación se limita a apreciar las consecuencias del registro de la marca controvertida a la luz del interés general que subyace en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º40/94 (véase el apartado 32 anterior). Puesto que según se desprende de los anteriores apartados 63 y 64 esta apreciación de la División de Anulación es correcta, no puede reprocharse a la Sala de Recurso no haberse apartado de ella en la resolución impugnada.



www.civil-mercantil.com

68. Por consiguiente, procede desestimar por infundada la cuarta parte del segundo motivo.

69. En cuarto lugar, es preciso señalar que también carece de fundamento la quinta parte del segundo motivo basada en que en los asuntos que dieron lugar a las sentencias Philips, citada en el apartado 27 anterior (EU:C:2002:377), y Bloque de lego rojo, citada en el apartado 27 anterior (EU:T:2008:483), la función técnica de las formas de que se trataba tampoco se desprendía directamente de las representaciones de las marcas controvertidas.

70. En efecto, por un lado, en el asunto que dio lugar a la sentencia Philips, citada en el apartado 27 anterior (EU:C:2002:377), la función técnica en cuestión, en concreto, el afeitado, se desprendía claramente de la representación gráfica de la forma controvertida que mostraba, en particular, en el plano superior de una máquina de afeitarse eléctrica, tres cabezas circulares con cuchillas rotatorias que formaban un triángulo equilátero.

71. Asimismo, por otro lado, en el asunto Bloque de lego rojo, citado en el apartado 27 anterior (EU:T:2008:483), la representación gráfica de la marca controvertida mostraba, en concreto, dos filas de proyecciones en la cara superior del bloque del juego en cuestión. Dado que los productos de que se trataba eran «juegos de construcción», se deducía lógicamente de dichas proyecciones que su finalidad era el ensamblaje de bloques de juego y que estos tenían una cara inferior hueca y proyecciones secundarias, aunque estos últimos elementos no fueran visibles en dicha representación.

72. Sin embargo, las representaciones gráficas de la marca controvertida no permiten saber si la forma controvertida tiene una función técnica ni, en su caso, cuál podría ser. En particular, tal y como se ha señalado en los anteriores apartados 22, 54, 57 y 58, no se deduce con suficiente seguridad de estas representaciones que el cubo en cuestión esté compuesto por elementos móviles y menos que dichos elementos puedan ser objeto de movimientos de rotación.

73. En quinto lugar, tampoco puede estimarse la sexta parte del segundo motivo, basada en que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la supuesta ausencia de formas alternativas que pudieran cumplir la «misma función técnica». La demandante también carece de fundamento para afirmar, como hizo en su escrito de réplica, que, si no existen tales formas alternativas, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º40/94 debe en todo caso aplicarse.

74. En efecto, por un lado, esta alegación carece de fundamento fáctico. Suponiendo que la función técnica a la que se refiere la demandante sea la capacidad de rotación que podría estar presente en un puzle tridimensional, es preciso repetir que en la fecha en la que se presentó la solicitud de registro de la marca solicitada ya existían en el mercado numerosos puzles tridimensionales con dicha funcionalidad, pero con formas diferentes a la de cubo, por ejemplo, de tetraedro, octaedro, dodecaedro o icosaedro, o cuya superficie no incluía una estructura cuadrículada (véase el apartado 64).

75. Por otro lado, y en todo caso, según se desprende tanto de la sentencia Philips, citada en el apartado 27 anterior (EU:C:2002:377, apartados 81 a 84), como de la sentencia Lego Juris/OAMI, citada en el apartado 32 anterior (EU:C:2010:516, apartados 53 a 58), en lo



www.civil-mercantil.com

que atañe al examen de la funcionalidad de las características esenciales de una forma, resulta indiferente si existen o no otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico.

76. En sexto lugar, no puede prosperar la octava parte del presente motivo, según la cual la Sala de Recurso incurrió en error al no tener en cuenta que los puzles tridimensionales «de este tipo genérico» y su capacidad de rotación eran conocidos antes de la presentación de la solicitud de la marca controvertida, por los mismos motivos que los expuestos en el apartado 58 anterior.

77. Habida cuenta de las anteriores consideraciones debe desestimarse el segundo motivo por carecer de fundamento.

Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento n.º 40/94

78. La demandante afirma que la Sala de Recurso infringió el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento n.º40/94, puesto que no tuvo en cuenta que cada una de las características individuales de la marca controvertida venían impuestas por la «función» del producto.

79. La OAMI y la coadyuvante se oponen a las alegaciones de la demandante.

80. En virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento n.º40/94, «se denegará el registro de [...] los signos constituidos exclusivamente por [...] la forma impuesta por la naturaleza del propio producto».

81. Procede afirmar que la Sala de Recurso declaró fundadamente en el apartado 29 de la resolución impugnada que esta disposición no era aplicable en el caso de autos.

82. En efecto, resulta evidente que la naturaleza de los productos de que se trata, esto es, los puzles tridimensionales, no impone en modo alguno que dichos productos deban tener la forma de un cubo con caras que tengan una estructura cuadrículada. Tal y como subrayaron fundadamente la OAMI y la coadyuvante y según se desprende de los autos, ya en la fecha en la que se presentó la solicitud de registro de la marca solicitada, los puzles tridimensionales, incluso aquellos que tenían capacidad de rotación, se presentaban en multitud de formatos diferentes, desde las formas geométricas más habituales (por ejemplo, cubos, pirámides, esferas y conos) hasta formas de edificios, monumentos, objetos o animales.

83. Por consiguiente, procede desestimar el tercer motivo por infundado.

Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 40/94

84. La demandante sostiene que, puesto que las características individuales de la forma controvertida son necesarias para un puzle tridimensional que presente determinadas «características individuales optimizadas (convertibilidad, un cierto grado de dificultad [y] funciones ergonómicas)», esta forma afecta al valor intrínseco de los productos de que se trata y a su éxito comercial. En consecuencia, considera que la Sala de Recurso infringió el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 40/94.



www.civil-mercantil.com

85. La OAMI y la coadyuvante solicitan que se desestime el cuarto motivo por carecer de fundamento.

86. En virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 40/94, «se denegará el registro de [...] los signos constituidos exclusivamente por [...] la forma que afecte al valor intrínseco del producto».

87. Para que este motivo de denegación pueda aplicarse es preciso que el signo de que se trata esté constituido exclusivamente por una forma y que las características estéticas de ésta, a saber, su apariencia exterior, determinen en gran medida la elección del consumidor y, en consecuencia, el valor comercial del producto de que se trate. Cuando la forma afecta al valor intrínseco del producto en cuestión, carece de pertinencia que otras características del producto, como sus cualidades técnicas, puedan otorgar asimismo un valor importante al producto de que se trata [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2011, Bang & Olufsen/OAMI (Representación de un altavoz), T-508/08, Rec, EU:T:2011:575, apartados 73 a 79].

88. En el caso de autos, es preciso señalar que, tal y como señala fundadamente la OAMI, la alegación de la demandante se basa en la idea de que lo que afecta al valor intrínseco de los productos de que se trata son algunas características funcionales de la forma controvertida. No demuestra, ni tan siquiera alega, que dicho valor intrínseco resulte del aspecto estético de la referida forma.

89. De ello se desprende que la demandante no ha demostrado que la Sala de Recurso haya incurrido en error al declarar, en el apartado 30 de la resolución impugnada, que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 40/94 no era aplicable en el caso de autos. Por consiguiente, debe desestimarse por infundado el cuarto motivo basado en la infracción de esta disposición.

Sobre el quinto motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94

90. El quinto motivo invocado por la demandante se basa en infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94 y se divide en cinco partes. En primer lugar, la demandante reprocha a la Sala de Recurso no haber tomado en consideración el hecho de que la marca controvertida se parecía a la forma de los productos de que se trata. En segundo lugar aduce que las características esenciales de la marca controvertida son meramente técnicas, de manera que esta última no puede percibirse como un indicador de origen. En tercer lugar, reprocha de nuevo a la Sala de Recurso haber hecho caso omiso del hecho de que, por su propia naturaleza, un puzle está constituido por elementos individuales. En cuarto lugar, sostiene que la Sala de Recurso le atribuyó erróneamente la carga de la prueba en lo que respecta a la cuestión de si la marca difería o no de manera significativa de la norma o de los usos de ese ramo en cuestión, que, a su parecer, recaía sobre el titular de dicha marca. En quinto lugar, repite que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que el cubo Soma no formaba parte del ramo en cuestión.

91. La OAMI y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la demandante y solicitan que se desestime el quinto motivo.



www.civil-mercantil.com

92. A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º40/94, se denegará el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo».

93. El carácter distintivo de una marca, en el sentido de esta disposición, significa que esta marca permite identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los procedentes de otras empresas (sentencias de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, apartado 34, y de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C-136/02 P, Rec, EU:C:2004:592, apartado 29).

94. Dicho carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante (sentencias Henkel/OAMI, citada en el apartado 93 anterior, EU:C:2004:258, apartado 35, y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, apartado 25).

95. En el caso de autos procede señalar, al igual que hizo la División de Anulación (véanse los apartados 34 y 35 de la resolución de 14 de octubre de 2008), que los productos designados por la marca controvertida, a saber, los puzles tridimensionales, son productos de consumo habitual destinados a consumidores finales y el público pertinente es el consumidor de la Unión medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. La demandante no cuestiona estas consideraciones.

96. Según reiterada jurisprudencia, los criterios de apreciación del carácter distintivo de una marca tridimensional constituida por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas (véase la sentencia de 20 de octubre de 2011, Freixenet/OAMI, C-344/10 P y C-345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, apartado 45 y jurisprudencia citada).

97. No obstante, en el marco 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 el aspecto 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, los consumidores medios no tienen 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 cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (véase la sentencia Freixenet/OAMI, citada en el apartado 96 anterior, EU:C:2011:680, apartado 46 y jurisprudencia citada).

98. Además, según reiterada jurisprudencia, cuanto más se acerque la forma cuyo registro como marca se solicita a la forma más probable que tendrá el producto de que se trata, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º40/94. En estas circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo en el sentido de dicha disposición (sentencias Henkel/OAMI, citada en el apartado 93 anterior, EU:C:2004:258,



apartado 39, y Mag Instrument/OAMI, citada en el apartado 93 anterior, EU:C:2004:592, apartado 31).

99. Por último, para apreciar si el público pertinente puede percibir como una indicación de origen la combinación de los elementos que componen una forma, procede analizar la impresión de conjunto producida por esa combinación, lo que no es incompatible con un examen posterior de los diferentes elementos de presentación utilizados [véase la sentencia de 16 de septiembre de 2009, Alber/OAMI (Manija), T-391/07, EU:T:2009:336, apartado 49 y jurisprudencia citada].

100. Las alegaciones de la demandante deben examinarse a la luz de estas consideraciones.

101. La Sala de Recurso consideró, en los apartados 20 y 21 de la resolución impugnada, que la marca controvertida difería de manera significativa de los usos del ramo. En primer lugar afirmó, en esencia, que la demandante no había aportado ninguna prueba convincente que demostrase que «una estructura cúbica cuadrículada [fuese] la "norma" en el ramo específico de los puzles tridimensionales». En segundo lugar, declaró que la marca controvertida presentaba suficientes características para que pudiera considerársela intrínsecamente distintiva para los productos en cuestión. A este respecto indicó que «el cubo de 3 x 3 x 3 no [era] manifiestamente una representación de un puzle tridimensional», al menos sin un conocimiento previo de su finalidad, que «se [parecía] más a un bloque de construcción que a un juego», que «no [incluía] cifras, ni letras, ni ninguna otra característica evidente que mostrase que [podía] girarse o permutarse» y que «no [mostraba] nada que pudiera sugerir que se trataba de un juego». Precisó igualmente que «[la marca controvertida presentaba] características, en forma de "jaula negra", que podían llamar la atención de los consumidores medios y sensibilizar a estos últimos respecto de la forma de los productos de [la coadyuvante]», y que, por tanto, esta forma no era «una de las formas habituales de los productos en el ramo en cuestión, ni tan siquiera una mera variante de estas formas, sino más bien una forma con un apariencia particular que, habida cuenta igualmente del resultado estético del conjunto, [podía] llamar la atención del público pertinente permitiéndole distinguir los productos amparados por la marca [controvertida] de productos con otro origen comercial». Por último, concluyó que, aunque su carácter distintivo no fuera elevado, no podía considerarse que la marca controvertida estuviera desprovista de carácter distintivo para los productos de que se trata.

102. En primer lugar, procede desestimar la cuarta parte del presente motivo, basada en una supuesta inversión de la carga de la prueba.

103. En efecto, en primer término, tal y como afirman fundadamente la OAMI y la coadyuvante, las marcas comunitarias registradas gozan de una presunción de validez que sólo puede impugnarse en el marco del procedimiento de caducidad o de nulidad. Por lo tanto, corresponde a quien solicite la caducidad o la nulidad aportar las pruebas en apoyo de su solicitud de caducidad o de nulidad [véase, en este sentido, la sentencia CASTEL, citada en el apartado 25 anterior, EU:T:2013:424, apartados 27 y 28; véase igualmente la regla 37, letra b), inciso iv), del Reglamento (CE) n.º2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.º40/94 (DO L 303, p. 1)]. En consecuencia, en el caso de autos, corresponde a la demandante aportar la prueba de la supuesta falta de carácter distintivo de la marca controvertida y, en particular, demostrar que



www.civil-mercantil.com

esta última se acercaba «a la forma más probable que tendrá el producto de que se trata», en el sentido de la jurisprudencia pertinente. Pues bien, tal y como se expondrá en el siguiente apartado 105, la demandante no pudo demostrarlo.

104. En segundo término, procede señalar que las alegaciones formuladas por la demandada en apoyo de esta parte no pueden admitirse, puesto que sostiene erróneamente que de la jurisprudencia mencionada en el apartado 98 anterior se desprende que, si una marca tridimensional se parece al producto de que se trate, ello «implica de hecho» que los consumidores no la percibirán como un indicador de origen, salvo si difiere de manera significativa de la norma o de los usos del ramo, lo que, según ella, corresponde probar al titular de la marca. En efecto, si una marca tridimensional difiere de manera significativa de la norma o de los usos del ramo, no se parecerá al producto de que se trate en el sentido de dicha jurisprudencia.

105. En segundo lugar es preciso señalar que, tal y como se afirmó fundadamente en el apartado 20 de la resolución impugnada, la demandante no ha demostrado de manera suficiente en Derecho que la forma controvertida constituya la norma en el ramo de los puzles tridimensionales. Además, con sus alegaciones no pretende demostrar este extremo, sino que se limita a alegar que un cubo con una estructura cuadrículada es una de las formas posibles que puede tener un puzle de este tipo.

106. Es cierto que, tal y como se menciona igualmente en el mismo apartado de la resolución impugnada, la demandante invocó durante el procedimiento administrativo la existencia del cubo Soma, que es un puzle denominado «de disección», constituido por siete piezas diferentes, cada una de las cuales está formada por cuatro pequeños cubos que, una vez ensamblados, forman un cubo de tres unidades por cada lado. No obstante, tal y como señaló fundadamente la Sala de Recurso en el referido apartado, el mero hecho de que exista en el mercado un puzle que se parezca al de la coadyuvante no basta para demostrar que la forma objeto de la marca controvertida sea la norma en el ramo de los puzles tridimensionales. Además, estas consideraciones confirman que la Sala de Recurso no excluyó en modo alguno que el cubo Soma formase parte del referido ramo.

107. De hecho, tal y como se declaró fundadamente en el apartado 21 de la resolución impugnada, el consumidor medio no percibirá la forma espontáneamente, es decir, sin un conocimiento previo de su finalidad, como la representación de un puzle tridimensional. A este respecto, la Sala de Recurso observó acertadamente que la superficie exterior del cubo controvertido no incluía ninguna letra, cifra, ni ninguna «característica evidente que mostrarse que [podía] girarse o permutarse». En lo que atañe a este último extremo, del examen del segundo motivo examinado en los apartados anteriores se desprende que debe desestimarse la alegación de la demandante de que las características esenciales de la marca controvertida son meramente técnicas.

108. Además, en contra de lo que afirma la demandante en su escrito de réplica, la forma de un cubo, *a fortiori*, con caras que tienen una estructura cuadrículada, no es «habitual» en el ámbito de los puzles tridimensionales. En efecto, tal y como se señaló en el apartado 82 anterior, estos últimos pueden presentar una multitud de formas diferentes.

109. En realidad, tal y como observó fundadamente la OAMI en sus escritos, aunque los consumidores percibiesen la forma controvertida como la representación de un puzle



www.civil-mercantil.com

tridimensional, siempre sería asociada únicamente al producto específico comercializado por la coadyuvante, a saber, el cubo de Rubik, y no a una subcategoría genérica de puzzles tridimensionales.

110. Asimismo, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso que figura en el apartado 21 de la resolución impugnada, según la cual la marca controvertida presenta características suficientes para considerar que está dotada de carácter distintivo intrínseco. En efecto, además de que la apariencia exterior de la forma de que se trata no puede considerarse una mera variante de un puzzle tridimensional ordinario que venga a la mente de un modo natural, debe recordarse que la presencia en cada una de las caras del cubo de que se trata de una estructura cuadrículada da a la marca controvertida, considerada en su conjunto, la apariencia de una «jaula negra» (véase el apartado 44 anterior). Estas características son suficientemente específicas y arbitrarias para conferir a esta marca un aspecto original capaz de gravarse fácilmente en la memoria del consumidor medio y de permitirle distinguir los productos amparados por la referida marca de aquellos que tengan otro origen comercial.

111. Las apreciaciones que figuran en el apartado 110 anterior no quedan desvirtuadas por la alegación de la demandante de que, dado que un puzzle está compuesto, por su propia naturaleza, por elementos individuales, el público pertinente percibirá que las líneas negras tienen la función de dividir el cubo en elementos individuales que «de un modo u otro, puedan moverse» (véase el apartado 22 anterior).

112. De cuanto antecede se desprende que deben desestimarse igualmente las partes primera, segunda, tercera y quinta del quinto motivo por carecer de fundamento.

113. Por consiguiente, procede desestimar el quinto motivo en su totalidad y declarar que la Sala de Recurso consideró fundadamente que la marca controvertida no estaba desprovista de carácter distintivo para los productos de que se trata.

Sobre el sexto motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94

114. El sexto motivo formulado por la demandante se basa en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 y se divide en cuatro partes. En primer lugar, la demandante aduce que la marca controvertida es meramente descriptiva de un puzzle tridimensional en forma de cubo con formato «3 x 3 x 3». En segundo lugar, sostiene que a efectos de apreciar si una marca adolece del motivo de denegación de registro establecido en dicha disposición es indiferente que las características de los productos o servicios que puedan ser objeto de descripción sean esenciales o meramente accesorias. En tercer lugar, reprocha a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta el hecho de que los profesionales del ramo percibirán directamente las líneas negras como una consecuencia de la capacidad de rotación de los elementos del cubo de que se trata. En cuarto lugar, sostiene que la Sala de Recurso no tomó en consideración el interés público futuro en que terceros puedan comercializar sus propios cubos con formato «3 x 3 x 3» e incluirlos en su documentación comercial.

115. La OAMI y la coadyuvante consideran que el sexto motivo debe desestimarse por infundado.



www.civil-mercantil.com

116. A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94, se denegará el registro de «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».

117. Según reiterada jurisprudencia, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 impide que los signos o indicaciones a que se refiere se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca. Esta disposición persigue, pues, un objetivo de interés general, que exige que todos puedan utilizar libremente tales signos o indicaciones [véase la sentencia de 20 de noviembre de 2007, Tegometall International/OAMI - Wuppermann (TEK), T-458/05, Rec, EU:T:2007:349, apartado 77 y la jurisprudencia citada, y la sentencia de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec, EU:T:2008:268, apartado 86].

118. Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro [sentencias del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec, EU:C:2001:461, apartado 39, y del Tribunal General de 22 de junio de 2005, Metso Paper Automation/OAMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec, EU:T:2005:247, apartado 24].

119. De ello se deduce que, para aplicar a un signo la prohibición establecida en esta disposición, entre el signo y los productos y servicios de que se trata ha de existir una relación lo bastante directa y concreta como para permitir que el público interesado perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión o de una de sus características (sentencia PAPERLAB, citada en el apartado 118 anterior, EU:T:2005:247, apartado 25).

120. Procede señalar igualmente que la apreciación del carácter descriptivo de un signo sólo puede efectuarse, por una parte, en relación con la forma en que lo entiende el público al que va destinado y, por otra parte, en relación con los productos o servicios correspondientes [sentencia de 2 de abril de 2008, Eurocopter/OAMI (STEADYCONTROL), T-181/07, EU:T:2008:86, apartado 38]. En efecto, el carácter descriptivo de una marca se aprecia en relación con los productos y servicios para los que ésta se registró y tomando en consideración la percepción que se presume en un consumidor medio de la categoría de productos y servicios de que se trate, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

121. Las alegaciones de la demandante deben examinarse a la luz de estas consideraciones.

122. La demandante sostiene, en esencia, que, puesto que la marca controvertida «muestra un cubo con algunos elementos separados gráficamente entre sí por líneas negras», ésta es «meramente descriptiva de un puzle tridimensional con forma de un cubo de "3 x 3 x 3"».



www.civil-mercantil.com

123. Esta alegación, en la que se basan las partes primera, segunda y tercera del presente motivo, no puede prosperar. En efecto, por los mismos motivos que los expuestos en los anteriores apartados 105 a 111, procede considerar que no existe desde el punto de vista del público pertinente una relación suficientemente directa y concreta entre, por un lado, la marca controvertida, y, por otro lado, los puzles tridimensionales. Dicho público no percibirá espontáneamente, a saber, en particular, sin tener un conocimiento previo del cubo de Rubik, sin ambigüedad y sin un mínimo esfuerzo de reflexión o análisis, que las características de la marca impugnada invocadas por la demandante (véase el apartado 122 anterior) describen tales productos.

124. En particular, no puede admitirse la alegación de la demandante, formulada en el marco de la tercera parte del presente motivo, de que los profesionales del ramo deducirán inmediatamente de las representaciones gráficas de la marca controvertida que las líneas negras son una consecuencia de la capacidad de rotación de los elementos del cubo de que se trata. En efecto, por un lado, en el caso de autos, el público pertinente está formado, no por profesionales, sino por los consumidores medios (véase el apartado 95 anterior). Por otro lado, tal y como ya se ha expuesto en el apartado 54 anterior, no existe una relación necesaria entre, por un lado, tal capacidad eventual de rotación, o incluso la posibilidad de mover ciertos elementos del cubo de que se trata y, por otro lado, la presencia en las caras de dicho cubo de líneas negras gruesas. Además, debe recordarse que la marca controvertida fue registrada para «puzles tridimensionales» en general, a saber, sin limitarse a aquéllos con capacidad de rotación (véase el apartado 55 anterior).

125. En consecuencia, procede declarar que la Sala de Recurso concluyó fundadamente en el apartado 23 de la resolución impugnada que la marca controvertida no tenía carácter descriptivo.

126. Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación formulada por la demandante en apoyo de la cuarta parte del sexto motivo, según la cual la OAMI no tomó en consideración el «interés público futuro» en que terceros puedan comercializar sus propios cubos con formato «3 x 3 x 3» y reproducirlos en su documentación comercial. En efecto, según se desprende de las consideraciones recogidas en el apartado 64 anterior, el titular de la marca controvertida no puede invocarla para prohibir a terceros comercializar puzles tridimensionales con forma de dicho cubo pero cuyas caras no incluyan una estructura cuadrículada u otro motivo similar que le dé la apariencia de una «jaula negra».

127. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe desestimarse el sexto motivo por carecer de fundamento.

Sobre el séptimo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 40/94

128. En el marco de su séptimo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 40/94, la demandante reprocha a la Sala de Recurso no haberse pronunciado sobre la cuestión de si la marca controvertida había adquirido carácter distintivo por el uso que se había hecho de ella. Remitiéndose a las observaciones que había presentado durante el procedimiento administrativo previo sostiene que, «como medida de precaución», ha de darse una respuesta negativa a esta cuestión.



www.civil-mercantil.com

129. La OAMI aduce que debe declararse la inadmisibilidad del séptimo motivo y, en todo caso, desestimarlo por infundado.

130. En virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 40/94, los motivos de denegación absolutos que figuran en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del mismo Reglamento no se oponen al registro de una marca si ésta ha adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

131. En el caso de autos, dado que la Sala de Recurso declaró fundadamente en el apartado 22 de la resolución impugnada que la marca controvertida era intrínsecamente distintiva para los productos en cuestión, no le incumbía examinar si dicha marca tendría carácter distintivo por el uso.

132. Por consiguiente, debe desestimarse el séptimo motivo por carecer de fundamento.

Sobre el octavo motivo, basado en la infracción del artículo 75, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009

133. En el marco de su octavo motivo, basado en la infracción del artículo 75, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009, la demandante sostiene que la resolución impugnada no indica los motivos por los que la Sala de Recurso consideró que el registro de la marca controvertida no había infringido el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94.

134. La OAMI solicita que se desestime el octavo motivo.

135. En virtud del artículo 75, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009, las resoluciones de la OAMI deben motivarse. Esta obligación tiene el mismo alcance que la consagrada en el artículo 253 CE [véase la sentencia de 25 de marzo de 2009, Anheuser-Busch/OAMI - BudEjovický Budvar (BUDWEISER), T-191/07, Rec, EU:T:2009:83, apartado 125 y jurisprudencia citada].

136. De una jurisprudencia reiterada se desprende que la obligación de motivar las decisiones individuales tiene la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad de la decisión (véase la sentencia BUDWEISER, citada en el apartado 135 anterior, EU:T:2009:83, apartado 126 y jurisprudencia citada).

137. Además, no puede exigirse a las Salas de Recurso que hagan una exposición que siga de manera exhaustiva y uno por uno todos los razonamientos articulados por las partes ante ellas. Por lo tanto, la motivación puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que se adoptó la resolución de la Sala de Recurso y al órgano jurisdiccional competente disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (véase la sentencia BUDWEISER, citada en el apartado 135 anterior, EU:T:2009:83, apartado 128 y jurisprudencia citada).



www.civil-mercantil.com

138. En el caso de autos, en lo que atañe al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º40/94, la Sala de Recurso indicó, en el apartado 23 de la resolución impugnada, que la marca controvertida no era contraria a esta disposición, remitiéndose expresamente a los motivos que había formulado en el marco de su examen de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento y señalando que, «salvo que el consumidor tenga un conocimiento previo, [esta marca] no se parece a un puzle tridimensional o no hace pensar en él».

139. Por lo tanto, no puede afirmarse que la resolución impugnada carezca de motivación en lo que respecta a la conformidad de la marca controvertida con el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94.

140. Además, no puede negarse que esta motivación sea suficiente. En efecto, según se desprende del examen de los motivos quinto y sexto realizado en los anteriores apartados, en el caso de autos los mismos motivos permiten concluir que la marca controvertida es intrínsecamente distintiva y que no es descriptiva de los productos de que se trata.

141. De cuanto antecede se deduce que procede desestimar el octavo motivo.

142. De las anteriores consideraciones se desprende que debe desestimarse el recurso en su totalidad por carecer de fundamento.

Costas

143. 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.

144. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla al pago de las costas de la OAMI y de la parte coadyuvante, conforme a lo solicitado por éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**
- 2) Condenar en costas a Simba Toys GmbH & Co. KG.**

Frimodt Nielse	Dehousse	Collins
----------------	----------	---------

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

Firmas

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.