

OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

Las Salas de Recurso

RESOLUCIÓN
de la Cuarta Sala de Recurso
de 12 de diciembre de 2005

En el asunto R 0445/2003-4

PIKOLINO'S INTERCONTINENTAL, S.A.

C/. Galileo Galilei, 2

“Elche Parque Industrial”

03320 Torrellano – Elche (Alicante)

España

Solicitante / Parte recurrente

representada por D. Aurelio Fernández Lerroux, Núñez de Balboa, 54, 3º, E-28001
Madrid, España

RECURSO interpuesto en relación con la solicitud de marca comunitaria nº 1254861

LA CUARTA SALA DE RECURSO

integrada por D. Schennen (Presidente), F. López de Rego (Ponente) y W. Peeters
(Miembro);

Secretario: E. Gastinel

dicta la siguiente

Resolución

Hechos

- 1 Mediante solicitud presentada el 10 de septiembre de 1999, Pikolino's Intercontinental S.A. (en lo sucesivo, «la parte recurrente») pidió el registro de “EL OLOR A LIMÓN” como marca comunitaria olfativa para distinguir “suelas de zapatos; calzados” en la clase 25 de la Clasificación de Niza.
- 2 La examinadora indicó a la parte recurrente que el signo olfativo solicitado no podía ser registrado como marca, ya que incurría en el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra a) en relación con el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria («RMC»), toda vez que el signo descrito como “EL OLOR A LIMÓN” no podía ser representado gráficamente. La examinadora invitó a la parte recurrente a presentar sus observaciones a este motivo de denegación en un plazo de dos meses.
- 3 La parte recurrente presentó sus observaciones alegando lo siguiente:

El caso presente es análogo al asunto R 156/1998-2, “El olor a hierba recién cortada”, en el cual la Segunda Sala de Recurso admitió que “la descripción de la marca olfativa que se pretende registrar para pelotas de tenis es apropiada y se ajusta al requisito de la representación gráfica contemplado en el artículo 4 del RMC”. La descripción contenida en la solicitud de marca comunitaria, por medio de la expresión “EL OLOR A LIMÓN”, junto con la indicación del tipo de marca, identifican perfectamente la marca.

El Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen las normas de ejecución del RMC (“REMC”) no establece ningún requisito específico en relación con la representación gráfica de las marcas olfativas, a diferencia de lo que sucede en relación con las marcas tridimensionales y las marcas de color.

La descripción de la marca solicitada mediante la expresión “EL OLOR A LIMÓN” es perfectamente apropiada para llevar a cabo el procedimiento de examen, búsqueda y registro de la marca respecto a las distintas partes interesadas, como la Oficina, los solicitantes u oponentes potenciales y el público en general.

“El olor a limón” es un olor inequívoco que todo el mundo reconoce por experiencia de forma inmediata, como de hecho le ha ocurrido a la examinadora, de modo que se ajusta al requisito de la representación gráfica contenido en el artículo 4 del RMC.

La examinadora en ningún momento alega que desconoce o ignora el olor a limón, sino que “la impresión que produce en el olfato es una operación mental abstracta”, operación que dicha examinadora parece haber realizado, a la vista de

la representación gráfica realizada que le ha permitido identificar de forma precisa el olor en que consiste. Puesto que la representación gráfica realizada es suficiente para discernir de qué marca se trata, dicha marca es susceptible de distinguir productos.

La aplicación analógica de los criterios seguidos en el caso de las marcas auditivas, para las que se aceptan las partituras como medio de representación gráfica, conduce a la misma conclusión favorable al registro de las marcas olfativas descritas como en el caso presente.

La descripción de la marca, acompañada de la indicación del tipo de marca, constituye una representación gráfica suficiente para poder identificar la marca en sí, puesto que se facilita la información necesaria para que las personas que la lean tengan una idea inmediata e inequívoca de la marca cuando se utiliza en relación con los productos solicitados.

Con posterioridad a tales observaciones, la parte recurrente aportó al expediente la siguiente documentación:

- transcripción de una noticia recogida en una página web referente a la presentación de la nueva colección de zapatos dotados de pisos aromáticos, uno de ellos con olor a limón, con la marca “Patricia”, de la compañía Mesquida y García, S.A.
- copia de la publicación francesa “Shoe intelligence” que recoge la noticia del mismo lanzamiento de zapatos con suela aromática, uno de ellos con olor a limón, con la marca española “Patricia”.

La parte recurrente añade que la demora en la resolución de este expediente por parte de la Oficina, le supone un grave perjuicio ante la aparición de competidores que imitan su signo distintivo. Por esta razón, solicita que se dicte resolución de concesión de la marca comunitaria a la mayor brevedad posible.

- 4 Con fecha 22 de mayo de 2003, la examinadora comunicó su resolución (en adelante “la resolución impugnada”) a la parte recurrente, mediante la cual denegó el registro de la marca comunitaria en virtud del artículo 7, apartado 1, letra a) y el artículo 4 del RMC. La examinadora argumentó, en síntesis, lo siguiente:

La impresión que el consumidor percibe a la vista del signo es la descripción visual de un olor, el olor a limón, pero no el olor en sí que es lo que la solicitante pretende registrar como signo olfativo. Basta hacer una sencilla prueba mental consistente en, a la vista del signo, intentar percibir el olor de un limón; nos resultará imposible, lo que estaremos haciendo es imaginando o representando mentalmente el olor a limón (que alguna vez hemos experimentado), pero no lo estaremos percibiendo tal cual es.

La sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002, en el asunto C-273/00 *Ralf Sieckmann* contra *Deutsches Patent- und Markenamt* (“Methylcinnamat”) Rec. 2002 p. I-11737), concluyó que:

El artículo 2 de la Directiva 89/104 CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989 n° L 40, p. 1), debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

En el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos.

Los documentos presentados en relación con la aparición de competidores que imitan el signo cuyo registro se solicita no demuestran que “el olor a limón” pueda ser objeto de una representación gráfica, y por tanto pueda ser registrado como marca.

- 5 La parte recurrente presentó un recurso contra la resolución impugnada. Posteriormente, presentó el escrito de los motivos del recurso, todo ello dentro de plazo.

Motivos del recurso

- 6 La parte recurrente solicita la revocación de la resolución impugnada por la que se denegaba el registro de la marca solicitada en su integridad. Los motivos son los siguientes:

La sentencia “Methylcinnamat” del Tribunal de Justicia a la que alude la resolución impugnada no es aplicable al presente caso al tratarse de supuestos claramente distintos. La referida sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán en relación con la posibilidad de registro de una marca olfativa definida bien sea como “balsámico-afutado con ligeras reminiscencias de canela”, o mediante una determinada fórmula química, para distinguir servicios de las clases 35, 41 y 42.

En el caso a que esta sentencia se refirió, en primer lugar, la descripción del olor era tal que no permite asociar claramente el olor a que corresponde; en segundo lugar, no se demostró un uso o aplicación de la marca a los servicios reivindicados.

Por el contrario, en el presente caso, la marca “EL OLOR A LIMÓN” se usa en calzados cuyas suelas han sido impregnadas de olor a limón, lo que constituye un signo distintivo, novedoso y diferente, puesto que los zapatos no tienen olor. El requisito intrínseco de la distintividad queda, por lo tanto, satisfecho.

Y, en cuanto al requisito de la representación de la marca olfativa, es improcedente pretender aplicar los mismos criterios de las marcas convencionales a las marcas olfativas, puesto que no se puede dar un tratamiento idéntico a situaciones que no lo son. El caso de cada categoría de marcas tiene que ser analizado de una forma individualizada, adoptándose una solución que atienda a sus circunstancias específicas.

Existen numerosos antecedentes de marcas similares que han sido concedidas, tanto dentro de la Unión Europea como en el resto del mundo. En estos casos, se ha aceptado la descripción de la marca por medio de palabras y, en particular, los vocablos “el olor a ...” El rechazo del registro de la marca solicitada constituiría una discriminación de la industria española y europea con respecto a otros países.

Fundamentos

- 7 El recurso se ajusta a lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 del RMC y en la regla 48 del REMC. Procede, pues, acordar su admisión.
- 8 El recurso, sin embargo, no está fundamentado y deberá ser desestimado. La descripción de la marca olfativa solicitada, con las palabras “EL OLOR A LIMÓN”, no sirve para cumplir el requisito legal de representación gráfica del signo. Los motivos concretos son los que siguen.
- 9 La cuestión que en el presente asunto debe resolver la Sala es la de si se puede considerar cumplida la exigencia de representación gráfica del signo elegido para distinguir los productos “suelas de zapatos; calzados” de la clase 25, mediante la inclusión en la solicitud de las palabras “EL OLOR A LIMÓN”, a modo de representación de la marca. Más en general, la cuestión planteada es la de si, en el caso de los signos olfativos, es posible cumplir el requisito de la representación gráfica mediante una descripción con palabras.
- 10 La respuesta a esta cuestión, por parte de la Sala, no puede ser más que negativa, dado que exactamente sobre la última cuestión planteada se pronunció de un modo contundente y claro, que no deja margen para la interpretación, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia “Methylcinnamat” ya citada.

Sobre la aptitud de los signos no visibles para ser marca comunitaria

- 11 La cuestión sobre si los signos no visibles, como los olores y los sabores, pueden, “in abstracto”, ser marcas comunitarias, debe responderse claramente en sentido positivo. A diferencia de lo que sucede en algunas otras partes del mundo, la idoneidad de un signo para ser marca comunitaria no exige que el signo sea visible. Para empezar, el artículo 4 del RMC únicamente establece dos condiciones para que un signo pueda ser marca comunitaria: la sustancial del

carácter distintivo; y la formal de la representación gráfica. De donde se deriva “a contrario” que no es necesaria la visibilidad del signo escogido. Y, además, así lo ha confirmado la sentencia “Methylcinnamat” antes citada, en el apartado 44, al explicar que el hecho de que la enumeración que el artículo 2 de la Directiva 89/104/CE de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marca, sólo contenga marcas visibles, dado que la enumeración es puramente ejemplificativa y, por tanto, sin carácter exhaustivo, no excluye expresamente de la posibilidad de ser marca a aquellos signos, no mencionados, que en sí mismos no pueden ser percibidos visualmente, como los olores. El artículo 2 de la Directiva es sustancialmente idéntico al artículo 4 del RMC.

- 12 Por lo tanto, los olores, pese a no ser perceptibles por la vista, no por ello dejan de cumplir el requisito sustancial de tener carácter distintivo, a efectos de ser marca, y, en concreto, marca comunitaria.

Sobre la admisibilidad de una descripción con palabras escritas como representación gráfica de un olor

- 13 La descripción de un olor, aún cuando sea gráfica, no resulta admisible como representación del signo, del olor, pues no resulta suficientemente precisa y objetiva. Una descripción con palabras es una mera aproximación al olor que se trata de apropiar, que no puede llegar a ser íntegra, clara, precisa y objetiva (véase sentencia “Methylcinnamat”, apartado 70).
- 14 La parte recurrente alega que dicha sentencia, invocada por la examinadora, se pronunció sobre un supuesto bien diferenciado del presente: allí la marca se describió en términos no claramente asociables a un olor (“balsámico-afutado con ligeras reminiscencias de canela”); se refería no a bienes físicos, sino a servicios; y no se demostraba el uso o aplicación de la marca a los servicios reivindicados.
- 15 Aquí en cambio, “la marca olfativa “EL OLOR A LIMÓN” distingue productos de la clase 25, se ha acreditado ante la Oficina el uso y aplicación de la misma en suelas de zapatos fijadas a calzados que se venden y comercializan al público y finalmente su descripción identifica plenamente el olor de que se trata”.
- 16 A esta alegación cabe responder, sencillamente, que, con independencia de las circunstancias concretas que provocaron la cuestión prejudicial, sobre las cuales deberá ser el Tribunal “a quo”, es decir, el Bundespatentgericht, quien se pronuncie, el Tribunal de Justicia, como es lo procedente en el caso de las cuestiones prejudiciales, lo que hizo fue dar una interpretación, en términos más generales, del precepto en cuestión. Tal precepto, el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE, equivalente al artículo 4 del RMC, dijo el Tribunal, “debe interpretarse en el sentido de que (...) 2., en el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante (...) una descripción con palabras escritas (...)”.

- 17 Un pronunciamiento jurisprudencial por el más alto tribunal comunitario, en unos términos tan claros y concretos, exime de todo análisis adicional: el recurso debe ser desestimado sin que obsten a ello los casos poco numerosos de marcas olfativas registradas en diversas oficinas nacionales de los Estados Miembros de la Comunidad, o de terceros países, ni el caso excepcional de la marca olfativa registrada en la Oficina con anterioridad a la sentencia en el asunto “Methylcinnamat”.

Fallo

En virtud de todo lo expuesto,

LA SALA

resuelve:

Desestimar el recurso.

D. Schennen

F. López de Rego

W. Peeters

Secretario:

E. Gastinel