

EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL EN LA JURISPRUDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA

MANUEL REY-ALVITE VILLAR

Área de Derecho Mercantil
Universidad de Santiago de Compostela

Recibido: 15.01.2014 / Aceptado: 21.01.2014

Resumen: Junto a los signos distintivos convencionales de los que se puede servir el empresario para operar en el mercado, principalmente denominativos y figurativos, los signos no convencionales adquieren cada vez un mayor peso en la cartera de derechos de propiedad industrial de nuestras empresas. Entre ellos se encuentran las formas tridimensionales, cuya protección marcaría resulta controvertida en tanto que ésta puede ser objeto de protección por diversos derechos de la propiedad industrial e intelectual. Los riesgos derivados de la naturaleza prorrogable de los derechos de marca han propiciado que las instituciones europeas hayan dedicado una atención especial al análisis del carácter distintivo de las formas tridimensionales, esto es, de su capacidad para distinguir productos y servicios en el mercado, criterio básico de registro. A fin de evitar abusos y niveles de protección excesivos, las instancias europeas han llevado a cabo una interpretación más restrictiva de los criterios generales de apreciación del carácter distintivo de las marcas, línea interpretativa de cuyo análisis nos ocupamos en el presente trabajo.

Palabras clave: Derecho de marcas, marcas de forma, signos tridimensionales, carácter distintivo.

Abstract: Next to those traditional distinctive signs a company can use to operate in the marketplace, mainly word signs and graphical signs, non-traditional signs have also been acquiring an increasing weight in nowadays companies' portfolios of intellectual property rights. Among them we find three-dimensional shapes, for which trademark protection remains controversial since these can also receive protection from a number of intellectual property rights. Risks derived from the extendable nature of trademark rights have made European institutions be particularly cautious in analyzing the distinctive character of three-dimensional shapes, that is their ability to distinguish goods and services in the marketplace, a basic criterium in order to access registration. Aiming to avoid abusive use and excessive levels of protection, European instances have followed a restrictive interpretation of the criteria to determine a sign's distinctive character when shapes are concerned, a line of interpretation in which the present work places its main focus.

Key words: Trademark law, shape trademarks, three-dimensional signs, distinctive character.

Summary: I. Introducción. II. La marca tridimensional. 1. Caracteres y límites al concepto de marca tridimensional. A) Forma impuesta por la naturaleza del producto. B) Forma necesaria para obtener un resultado técnico. C) Forma que da un valor sustancial al producto. 2. Signos incluidos en el concepto de marca tridimensional. A) Forma tridimensional del envase del producto o de su presentación. B) Forma tridimensional del propio producto. C) Forma tridimensional desvinculada de la forma del producto. 3. Figuras afines a la marca tridimensional. A) Marca de posición. B) Motivo aplicado a la superficie del producto. C) Marca figurativa consistente en la representación bidimensional de la forma del producto. III. El carácter distintivo de la marca tridimensional. 1. Las prohibiciones absolutas de registro. A) Formas no susceptibles de representación gráfica. B) Formas descriptivas y habituales. 2. La prohibición relativa a los signos carentes de carácter distintivo en relación con la marca

tridimensional. A) El carácter distintivo, un concepto dinámico y mutable. a) Formas inherentemente distintivas. b) Formas descriptivas y genéricas. c) Formas banales y excesivamente complejas. d) Caducidad por pérdida de carácter distintivo. B) La prohibición de registro referida a los signos carentes de carácter distintivo. a) La doble tipificación de la prohibición: los apartados a) y b). b) Carácter distintivo mínimo. c) Ausencia de carácter distintivo lato sensu y stricto sensu. La independencia entre las prohibiciones de registro de los apartados b), c) y d). 3. Criterios de apreciación del carácter distintivo de los signos tridimensionales. a) La excepción al principio de aplicación uniforme de los criterios sobre distintividad. Carácter distintivo mínimo y marca tridimensional. b) De los elementos arbitrarios a las diferencias significativas. c) Carácter distintivo en relación con los productos incluidos en la solicitud. d) Impresión de conjunto. e) Percepción del consumidor. f) Diferencias significativas y carácter singular. 4. La adquisición sobrevenida de carácter distintivo de la marca tridimensional. IV. Conclusiones.

I. Introducción

1. El presente trabajo tiene por objeto el examen de uno de los requisitos esenciales que debe reunir todo signo para obtener la protección del Derecho de marcas, el carácter distintivo, o lo que es lo mismo, la aptitud del signo para distinguir en el mercado los productos y servicios de una empresa de aquellos de sus competidores. En particular, analizaremos las condiciones en que un signo en tres dimensiones, con especial atención a aquellos signos constituidos por la forma del propio producto designado o la del envase que lo contiene, puede considerarse dotado de carácter distintivo y acceder su protección como marca tridimensional.

2. La marca tridimensional presenta una serie de peculiaridades que la separan de las marcas convencionales, principalmente denominativas y gráficas, en tanto que, a diferencia de éstas, una marca tridimensional puede unir en una misma realidad el signo como objeto del bien inmaterial y el medio material en que éste se plasma. Ello puede generar confusión en el consumidor que es destinatario del producto designado, menos acostumbrado a identificar el origen empresarial de los productos que adquiere a través de la forma en que éstos son objeto de presentación en el mercado, lo que puede resultar en un menor grado de carácter distintivo o en su total carencia.

3. A la vista de las dificultades inherentes a esta categoría de signos, las instancias judiciales de la Unión Europea han desarrollado con el tiempo una línea jurisprudencial autónoma concerniente al examen del carácter distintivo de la marca tridimensional. El objeto de nuestro análisis lo centrará, por tanto, el desarrollo y evolución de esta línea interpretativa tanto por las instancias judiciales de la Unión como por parte de la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

II. La marca tridimensional

1. Caracteres y límites al concepto de marca tridimensional

4. De conformidad con el artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante DM) y 4 del Reglamento (CE) N° 207/2009, de marca comunitaria (en adelante RMC), pueden constituir marcas «todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica, y en particular [...] la forma del producto o de su presentación». En el plano nacional, el artículo 4.2.d) de la Ley 17/2001, de marcas (en adelante LM) señala que una marca puede consistir en una forma tridimensional, «entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación». Este enunciado nos indica la posibilidad de registrar como marca toda forma dotada de altura, anchura y profundidad, pues debemos considerar la enumeración contenida en este apartado como meramente ejemplificativa, como se desprende del uso de la expresión «entre las que se incluyen». Ambos enunciados admiten el registro de las formas tridimensionales y, más concretamente, se refieren a dos de las manifestaciones más evidentes

de la marca tridimensional, como son la consistente en la forma del propio producto y la consistente en la forma de su envase. Sin embargo, ambos dejan de lado un tercer tipo de marca tridimensional, en el que se encuadran aquellas marcas consistentes en formas tridimensionales desvinculadas del producto que representan, como pueden ser la insignia de un vehículo o una marca tridimensional representativa de servicios.

5. El concepto de marca tridimensional se completa con tres reglas que han sido incorporadas a la normativa europea como prohibiciones de registro en los artículos 3.1.e) DM y 7.1.e) RMC cuando, en realidad, estas tres prohibiciones constituyen verdaderos límites intrínsecos y absolutos del concepto de marca tridimensional¹. Al igual que los restantes signos, las formas tridimensionales deben superar el examen de las prohibiciones absolutas que establece la normativa de registro, con la singularidad de que entre estas prohibiciones figuran una serie de reglas que son únicamente aplicables a las formas tridimensionales, definiendo en conjunto los límites de la protección que el derecho de marcas puede proporcionar a las formas tridimensionales. Así, los artículos 3.1.e) LM y 7.1.e) RMC prohíben el registro de aquellos signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto. Si bien al objeto de nuestro estudio nos interesan únicamente las implicaciones que estas reglas tienen respecto de las formas tridimensionales, cabe reseñar que el enunciado del artículo se refiere únicamente a «formas», por lo que no cabe excluir su aplicación a determinadas formas bidimensionales². Al margen de esta consideración, no cabe duda de que este precepto distingue a las formas tridimensionales de las restantes categorías de signos, exigiendo para su registrabilidad como marca la superación del examen de criterios específicos destinados a delimitar con claridad bajo qué circunstancias la forma tridimensional es merecedora de protección como marca y qué aspectos de la misma deben quedar fuera de dicha protección.

6. Con independencia de la ubicación elegida por el legislador, debemos entender que un signo en tres dimensiones que se halle incurso en alguno de los motivos de prohibición de registro contenidos en este apartado no puede acceder a protección alguna por parte del Derecho de marcas. Más allá del sistema de registro de marcas, al que no podría acceder en ningún caso pues éste requiere el examen previo de estas prohibiciones específicas, no cabe tampoco defender su protección como marca no registrada en el sentido de los artículos 4.2.d) LM y 8.2.c) RMC, ambos en relación con los dispuesto en el artículo 6bis del Convenio de París de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial. Estas disposiciones reconocen la protección del Derecho de marcas como marcas anteriores a aquellos signos que, aún no estando registrados en el territorio en que se solicita la protección, son notoriamente conocidos en el mismo. En el caso de los signos tridimensionales, los diferentes intereses generales protegidos bajo cada una de estas reglas deben ser considerados intereses estructurales del sistema de marcas y, por descontado, cobrar más peso que el interés del titular del signo notoriamente conocido, pese al eventual grado de conexión que los consumidores puedan apreciar entre la forma tridimensional y el origen empresarial de los productos³.

¹ España ha optado por seguir fielmente el modelo de la Directiva. Sin embargo, en otros países, como los que integran el sistema marcario del Benelux o Alemania, se ha optado en cambio por la inclusión de dichas reglas en la delimitación del propio concepto de marca, lo cual a mi juicio constituye un proceder más acertado y coherente con los intereses objeto de protección. Vid. artículos 2.1.2 de la *Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)*, de 25 de febrero de 2005, y §3(2) de la *Markengesetz* de 25 de octubre de 1994.

² MARCO ARCALÁ propone el ejemplo de los dibujos y combinaciones de colores de una corbata o una vajilla. L. A. MARCO ARCALÁ, *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, p. 217.

³ En estos supuestos, y siempre partiendo de la base de que el signo poseyera efectivamente un cierto carácter distintivo, cabría afirmar la posibilidad de obtener la protección del Derecho de la competencia desleal frente al uso de formas tridimensionales de carácter funcional que pudieran provocar confusión entre los consumidores respecto del origen empresarial de los productos que designan. Sin embargo, la protección por el sistema de competencia desleal sólo sería defendible en supuesto en que el empleo de una forma funcional susceptible de provocar confusión en cuanto al origen empresarial de los productos no resultase necesario a la luz de las formas disponibles que resulten capaces de cumplir idénticas funciones. En este sentido, A. KUR, en W. PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT et al. (Eds.), *Patents and technological progress in a globalized world: Liber amicorum Joseph Straus*, Heidelberg, Springer, 2009, pp. 524 y ss.

7. Este es también el fundamento de la exclusión de los apartados 3.1.e) DM y 7.1.e) RMC al regular la registrabilidad por *secondary meaning* en los artículos 3.3 DM y 7.3 RMC⁴. Estos artículos salvan la posibilidad de registrar signos incursos en las prohibiciones generales de los respectivos apartados b), c) y d), concernientes a signos carentes de distintividad, descriptivos y genéricos, excepción de la que también puede beneficiarse una forma tridimensional que incurra en dichas prohibiciones. Sin embargo, se excluye conscientemente el registro de un signo tridimensional incurso en alguna de las prohibiciones específicas, con total independencia de que tales signos pudieran haber adquirido la aptitud de diferenciar productos o servicios en el mercado a consecuencia de su uso⁵.

8. A la vista de su relevancia para la delimitación del concepto de marca tridimensional, parece oportuno hacer en esta sede un breve comentario de cada una de estas tres prohibiciones específicas de registro en relación con las formas tridimensionales.

A) Forma impuesta por la naturaleza del producto

9. Esta primera prohibición se contiene en el inciso primero de los artículos 3.1.e) DM y 7.1.e) RMC. El fundamento de esta prohibición, relativa a las formas impuestas por la propia naturaleza del producto designado, resulta evidente. Se trata de evitar que por la vía del derecho de marcas se adquiera un monopolio temporalmente ilimitado sobre una categoría de productos. Como señala FERNÁNDEZ-NÓVOA, esta prohibición impide el registro de las formas básicas habitualmente utilizadas en el tráfico económico; trátese de la forma básica de un producto o de la de su envase⁶. La forma impuesta por la naturaleza del producto designado es necesariamente descriptiva de esa categoría de productos, por lo que se trata de proteger intereses fundamentales en un mercado competitivo, al impedir posibles intentos de apropiación sobre la forma de un producto que, por su propia naturaleza, debe presentar necesariamente dicha forma. Este sería el caso, por ejemplo, del registro de la forma tridimensional de una canica, un balón o una manzana, en relación con cada uno de dichos productos. Esta circunstancia parece refrendada por la posición del Tribunal General, que ha tenido ocasión de señalar la inaplicabilidad de esta prohibición en el supuesto de que la forma objeto de la solicitud presente alguna característica que no esté incluida en las restantes formas presentes en el mercado⁷.

B) Forma necesaria para obtener un resultado técnico

10. La segunda de las prohibiciones específicas que debe superar toda forma tridimensional es la contenida en el inciso segundo de los artículos 3.1.e) DM y 7.1.e) RMC, que impide el registro de formas que vengan impuestas por motivos de orden técnico. Esta prohibición tiene que ver con la propia naturaleza del derecho de marca, cuya finalidad es proteger aquellos signos que identifiquen el origen empresarial de un producto, y no las especificaciones técnicas del mismo. Esta prohibición busca delimitar los sistemas de marcas y patentes, impidiendo la concesión de un derecho de exclusiva ilimitado temporalmente sobre una forma técnicamente necesaria, pues ello supondría perpetuar un monopolio sobre una solución técnica, con la correlativa subversión de la normativa sobre patentes y modelos de utilidad, cuya limitación temporal es esencial al funcionamiento del sistema de protección de las invenciones⁸.

⁴ Vid. *infra*, ap. III.3.

⁵ El Tribunal de Justicia ha dejado claro este extremo en su STJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd., ap. 81, Rec. 2002 I-05475, señalando que «*procede destacar que las marcas cuyo registro puede denegarse por las causas enumeradas en el artículo 3, apartado 1, letras b) a d), de la Directiva pueden, con arreglo al apartado 3 de esta misma disposición, adquirir un carácter distintivo gracias al uso que se haya hecho de las mismas. En cambio, un signo cuyo registro se deniegue sobre la base del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva no puede adquirir nunca carácter distintivo, a efectos del artículo 3, apartado 3, por el uso que se haya hecho del mismo*».

⁶ C. FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado de Derecho de Marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 221.

⁷ STPI de 16 de febrero de 2000, asunto T-122/99, Procter & Gamble Company c. OAMI, aps. 55-56, Rec. 2000 II-00265.

⁸ Respecto del fundamento de esta prohibición y el conflicto con la protección de las invenciones, el Abogado General RUÍZ-JARABO COLOMER dejó clara su preocupación al elaborar sus Conclusiones en el asunto C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd., en cuyo apartado 31 señalaba los siguiente: «*De no existir la letra e)*

11. Lo expuesto no significa que resulte imposible la concesión de un derecho de marca sobre una forma que cumpla de alguna manera una función técnica, pero sí endurece el examen de este tipo de formas, denegando aquellas exclusivamente motivadas por razones de orden técnico. El Tribunal de Justicia ha dejado claro, además, que resulta irrelevante la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico⁹, pues la norma no valora las especificaciones técnicas de la forma objeto de análisis, sino que se limita a garantizar que un derecho de marca nunca suponga un obstáculo a la disponibilidad en el mercado de formas tridimensionales susceptibles de aplicación técnica.

C) Forma que da un valor sustancial al producto

12. La última de las prohibiciones específicas para el registro de marcas tridimensionales se regula en el inciso tercero de los artículos 3.1.e) DM y 7.1.e) RMC, e impide el registro como marca de aquellas formas que den un valor sustancial al producto, la conocida en la doctrina norteamericana como «funcionalidad estética»¹⁰. A través de esta prohibición se trata de trazar los límites entre el sistema de marcas y el sistema de dibujos y modelos industriales, cuya finalidad es fomentar y recompensar los esfuerzos de los operadores económicos encaminados a la obtención de nuevos productos y formas ornamentales¹¹.

13. Así pues, esta prohibición afecta de manera especial al registro de la forma de aquellos productos cuya apariencia estética incide de manera directa sobre la valoración positiva de los consumidores, así como a los envases o formas de presentación de dichos productos cuyas características ornamentales los hagan más atractivos al consumidor. Cabe mencionar que el Prof. OTERO LASTRES se muestra contrario a considerar que esta regla afecta a los envases y formas de presentación de los productos¹². Este autor, que se muestra muy crítico con la introducción de esta prohibición, propone una interpretación restrictiva de la misma con apoyo en el supuesto uso conscientemente diferencial de la expresión «producto» por el legislador. De esta manera, únicamente la forma del producto y no la de su envase o su presentación comercial resultarían afectadas por la prohibición. En mi opinión, y aún compartiendo las inquietudes del autor en torno a los efectos en el tráfico de la prohibición, una interpretación de esta naturaleza contravendría la finalidad de la norma. Si bien es cierto que la forma del producto puede ser moldeada a efectos de agrandar más al consumidor y aumentar su potencial de ventas, el escenario más habitual en el mercado es que sean los envases y la presentación comercial del producto los encargados de atraer al consumidor por sus virtudes estéticas, quedando el producto oculto detrás de los mismos¹³. Eliminar de la prohibición los elementos más susceptibles de dar un valor añadido al producto vaciaría de contenido la misma en buena medida sin motivación alguna de fondo, por lo que creo que haría falta más que una interpretación literal de los términos empleados por el legislador para operar dicha restricción¹⁴.

del artículo 3, apartado 1, se burlaría fácilmente el equilibrio de interés público que debe existir entre la justa recompensa por el esfuerzo innovador, plasmada en la concesión de una protección exclusiva, y el fomento de la evolución industrial, que aconseja imponer un plazo a esa protección, con objeto de que, una vez transcurrido éste, el producto o el diseño de que se trate quede libremente disponible».

⁹ STJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd., ap. 81, Rec. 2002 I-05475.

¹⁰ El origen doctrinal de esta teoría puede ser atribuido al American Law Institute, que recogió originalmente esta idea en su §742 Restatement (First) of Torts. Comment a), posteriormente desarrollada, en muy diversos sentidos, por la jurisprudencia norteamericana.

¹¹ Esta es la fundamentación que encontraba también el Abogado General RUIZ-JARABO COLOMER para la inclusión de esta prohibición de registro en el sistema de la Directiva, como expresa en sus Conclusiones en el asunto C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd, ap. 37.

¹² J. M. OTERO LASTRES, “La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto”, en *ADI* 28 (2007-2008), p. 390.

¹³ Como señala Manuel DÍAZ VELASCO, los envases son más susceptibles de adoptar formas nuevas y originales. “Los envases y recipientes como marcas y como modelos industriales”, en *Revista de la Propiedad Industrial*, N° 1, 1953, p. 16.

¹⁴ La jurisprudencia del Tribunal de Justicia tampoco se ciñe a esta restricción y viene realizando el examen de las prohibiciones específicas del apartado e) a solicitudes de marca consistentes en la forma del envase del producto. *Vid.* STJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, Henkel KGaA, aps. 29 y ss., Rec. 2004 I-01725.

14. Dicho esto, debe ponerse de relieve la paradoja que opera esta prohibición. Como señala el Prof. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «cabe afirmar que cuanto más atractiva resulte una forma tridimensional, tanto más probable será que la forma no pueda registrarse como marca»¹⁵. De esta manera, la norma viene a penalizar a los creadores de formas estéticamente más llamativas y atractivas, negando el acceso de dichas creaciones al estatus de marca registrada. En cambio, una forma igualmente novedosa y dotada de carácter singular, por tanto merecedora de protección por el sistema de dibujos y modelos, pero que resulte menos atractiva a ojos del consumidor e incremente en menor medida su potencial de ventas por la vía de la fuerza sugestiva o *selling power* del signo, probablemente no tendrá problemas para obtener su acceso al registro. En cierta medida, podría afirmarse que esta prohibición penaliza a las marcas tridimensionales con mayor potencial de éxito, a la par que no cumple de manera eficiente con la pretendida finalidad de impedir la creación de monopolios sobre formas dotadas de una funcionalidad estética¹⁶.

2. Signos incluidos en el concepto de marca tridimensional

A) Forma tridimensional del envase del producto o de su presentación

15. El empleo más habitual de la marca tridimensional consiste en el registro como marca de la forma tridimensional del envase, botella, contenedor, envoltorio y demás medios de presentación comercial del producto designado¹⁷. No cabe duda de que es más sencillo, a fin de diferenciar en el mercado los propios productos de aquellos de los competidores, alterar la forma del medio de presentación utilizado en dichos productos que la propia forma de éstos. Ha de tenerse en cuenta además que la forma del propio producto puede ser inalterable en razón a las características del producto, como sucede con los productos naturales, o es posible que éste deba ser comercializado necesariamente por medio de algún tipo de envase por motivos de practicabilidad, como ocurre con los clavos de carpintería.

16. Por último, que no menos importante, debe tenerse en cuenta que existe una gran variedad de productos que carecen de una forma definida por sí mismos, requiriendo de algún tipo de envase o embotellamiento para su comercialización. Éste es el supuesto de los productos consistentes en fluidos de diversa naturaleza, como zumos, perfumes, geles o cremas. En el caso de estos productos resulta imposible jugar con la forma del producto para diferenciarlo en el mercado, por lo que se potencia la figura del envase como elemento de distintividad, adquiriendo éste un especial valor económico y comercial. Además, ante solicitudes hechas en relación con estos productos, el Tribunal de Justicia ha mantenido que el envase elegido confiere su forma al producto y, por tanto, dicho envase debe asimilarse a la forma del producto a efectos del examen de la solicitud de registro¹⁸.

¹⁵ C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado de Derecho de Marcas*, cit., p. 229.

¹⁶ La expresión «forma estéticamente funcional», importada recientemente a la doctrina europea, ha sido acuñada por un sector de la jurisprudencia norteamericana. Vid. R. CALLMANN, *The law of unfair competition, trademarks and monopolies*, 4ª ed., Vol. 3, Callaghan, Mundelein, Illinois, 1989, §19.35.

¹⁷ La posibilidad de registrar como marca la forma del envase que contiene el producto, en España acuñada en su momento como «marca-envase», término introducido en el texto del Estatuto de Propiedad Industrial para referirse precisamente a esta figura a raíz de la reforma del mismo operada por Decreto de 26 de diciembre de 1947, ha sido poco discutida en nuestro país desde los inicios del sistema de marcas. De hecho, ya la Ley de 1902 reconocía en su artículo 22 entre los signos registrables las «cubiertas, envases ó recipientes», mientras que en otras tradiciones jurídicas nos podemos remontar incluso más atrás en el tiempo. En Francia se considera que se produjo el primer registro de un envase como marca (una lata), cuya validez fue reconocida expresamente por Sentencia del Tribunal Civil de la Seine de 6 de febrero de 1835. Lo que sí ha sido objeto de discusión es la concepción que la Ley ofrecía de dicha «marca-envase», pues hasta la promulgación de la Ley de 1988, el Estatuto de Propiedad Industrial prohibía el registro como marca de envases que no contuvieran, grabados o estampados, elementos que los caracterizaran y distinguieran como «marcas-envase». Ello implicaba que en realidad no se estuviese permitiendo el acceso al registro como marca de la forma de un envase, sino el de éste en necesaria combinación con un verdadero elemento distintivo, lo que OTERO LASTRES bautizó con el nombre de «pseudomarca-envase». No se reconocía, por tanto, a los envases (y, por ende, a las formas tridimensionales) aptitud intrínseca para diferenciar productos en el mercado, cumpliendo con la función esencial de la marca, cuestión fuera de toda duda en la actualidad. Para una crítica en mayor profundidad de éste y otros aspectos de la regulación española de la «marca-envase» previa a la Ley de Marcas de 1988, vid. J. M. OTERO LASTRES, «En torno a la figura de la marca-envase», en *ADI I* (1974), pp. 289 y ss.

¹⁸ STJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, Henkel KGaA, ap. 33, Rec. 2004 I-01725.

B) Forma tridimensional del propio producto

17. El otro supuesto que prevé expresamente la normativa, tanto nacional como comunitaria, es el de la protección como marca de la forma tridimensional del propio producto designado. Como ya hemos señalado anteriormente, en este supuesto coinciden en una misma realidad signo y producto.

18. Esta cuestión ha sido más debatida entre la doctrina con anterioridad a la publicación de la Primera Directiva de Marcas, principalmente movida por las dudas en torno a la colisión con otros derechos de propiedad industrial o la preocupación por los efectos que pudiera tener en la competencia la concesión de un derecho de exclusiva potencialmente ilimitado en el tiempo sobre la configuración externa de un producto¹⁹. Sin embargo, en España la ausencia de tipificación expresa de la forma del producto como signo registrable ha supuesto en la práctica la existencia de menores trabas que las que recibía la «marca-envase»²⁰.

19. Como también hemos tenido ocasión de destacar con anterioridad, llama la atención el hecho de que las prohibiciones absolutas de registro específicas de las formas tridimensionales²¹ se refieran únicamente a la forma del producto, sin mencionar expresamente los envases y demás formas de presentación del producto. Ello ha motivado a un sector de la doctrina a defender la aplicación de dichas prohibiciones con carácter exclusivo respecto de la forma del producto, mientras otros autores mantienen la extensión de las mismas a ambas realidades²².

C) Forma tridimensional desvinculada de la forma del producto

20. Por último, una tercera clase de signos merecedores de protección como marca tridimensional se define por exclusión de las dos anteriores. Son aquellos que, consistiendo en una forma en tres dimensiones, no coinciden ni con la forma del producto designado ni con la de su envase o forma de presentación comercial. En esta tercera categoría se incluyen signos de naturaleza más convencional, como insignias, escudos, relieves y demás distintivos dotados de volumen que identifiquen el origen empresarial de los productos. Asimismo, también deben incluirse aquí aquellas marcas tridimensionales que designen servicios, en tanto que, por definición, éstos carecen de cualquier tipo de representación visual de con la que identificarse.

21. Esta tercera clase de marcas tridimensionales no ha sido recogida expresamente por el legislador, tanto comunitario como nacional. En el caso del legislador nacional, el artículo 1.2.d) LM señala la registrabilidad de «las formas tridimensionales, entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación». Si bien no se refiere a ellas expresamente, este tipo de formas se incluyen sin problema en el concepto amplio de «formas tridimensionales». En cambio, el legislador comunitario sí las obvia por completo, en tanto que los artículos 2 DM y 4 RMC señalan que puede constituir una marca comunitaria «la forma del producto o de su presentación». En el caso de la normativa europea, por tanto, debemos entender que esta categoría de signos son protegibles por la cláu-

¹⁹ A título de ejemplo, Ramón PELLA entendía incompatible la concesión de un modelo industrial sobre la forma del producto con la de una marca, excluyendo completamente la posibilidad de que se pudiera proteger como marca la forma del producto precisamente porque éste era el objeto de protección de los modelos industriales, sin ofrecer más argumentos. R. PELLA, *Tratado teórico-práctico de las marcas de fábrica y de comercio en España*, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1911, pp. 92-93.

²⁰ La doctrina mayoritaria admitía sin reservas la registrabilidad de la forma del producto, *vid.* M. DÍAZ VELASCO, “Los envases...”, *cit.*, pp. 15-16; C. FERNÁNDEZ NÓVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 31-32, mientras que el Tribunal Supremo utilizaba el carácter no exhaustivo del catálogo de signos registrables para admitir la validez del registro como marca de la forma del producto, *vid.* STS de 24 de abril de 1931.

²¹ Artículos 3.1.e) DM y 7.1.e) RMC.

²² *Vid. supra*, ap. II.3.

sula general de estos preceptos, cuando se refieren a «todos los signos», dado el carácter no exhaustivo de la enumeración que en ellos se lleva a cabo²³.

22. A la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en mi opinión es más que discutible que la línea jurisprudencial del Tribunal en relación con las marcas tridimensionales resulte aplicable a esta categoría de signos. La pista nos la da la sentencia dictada en el caso “Storck”, en la que el Tribunal de Justicia se expresó en los siguientes términos:

«Según una jurisprudencia asimismo reiterada, los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas. No obstante, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público relevante 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* [la cursiva es propia]»²⁴.

23. Aunque en este inciso final el Tribunal se refiera a las marcas denominativas y figurativas, el razonamiento que utiliza es en mi opinión igualmente válido para las formas tridimensionales desvinculadas de la forma del producto o de su presentación. En efecto, el consumidor no tiene los mismos problemas para identificar el origen empresarial de un altavoz contemplando únicamente su forma que si lo que observa es un automóvil del que sobresale en su parte delantera la forma tridimensional de una estrella de tres puntas.

24. De la misma manera, considero inaplicables las prohibiciones específicas de los artículos 3.1.e) DM y 7.1.e) RMC a las formas tridimensionales de este tipo. Nunca una forma de esta naturaleza podrá venir impuesta por la naturaleza del producto, pues esta forma es necesariamente ajena al mismo. De la misma manera, no se pueden extender a estas formas las cautelas de los incisos segundo y tercero. En el primer caso, al ser ajenas al producto designado, estas formas son incapaces de cumplir una función técnica en relación con él. Respecto de las formas que dan un valor sustancial al producto, es posible que la adición al producto de una insignia o elemento distintivo dotado de volumen mejore sensiblemente su atractivo estético a ojos del consumidor. Sin embargo, ésta tendría que cobrar tal importancia en la presentación final del producto designado para representar un valor añadido de suficiente entidad como para motivar la aplicación de la prohibición, que realmente deberíamos replantearnos el encaje de dicho signo en esta categoría o entrar a considerarlo parte integrante de la forma del producto.

3. Figuras afines a la marca tridimensional

25. Junto a las diferentes manifestaciones de la marca tridimensional que acabamos de analizar, existen otras figuras que, sin encajar con comodidad en el concepto de marca tridimensional ni consistir siquiera en formas tridimensionales propiamente dichas, han recibido un tratamiento similar a las mismas por parte del Tribunal de Justicia y los diferentes órganos de registro de marcas. Como ha señalado el Tribunal General, el elemento determinante a efectos de la aplicabilidad de esta línea jurisprudencial no es la calificación del signo como figurativo, tridimensional u otro, sino el hecho de que se confunda con el aspecto del producto designado²⁵. Así, en alguno de estos casos el Tribunal se ha referido a estas figuras como si de marcas tridimensionales se tratase, y en otros ha extendido expresamente la línea jurisprudencial de examen de las marcas tridimensionales aún consciente de las diferencias existentes

²³ En la misma línea, el Tribunal de Justicia viene afirmando que puede constituir una marca cualquier tipo de signo que cumpla las tres condiciones del artículo 4 RMC: consistir propiamente en un signo, ser susceptible de representación gráfica y ser capaz de distinguir productos o servicios en el mercado. STJCE de 6 de mayo de 2003, asunto C-104/01, Libertel c. Benelux-Merkenbureau, ap. 23, Rec. 2003 I-03793; de 8 de abril de 2003, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc. y Rado Uhren AG, ap. 37, Rec. 2003 I-03161.

²⁴ STJCE de 22 de junio de 2006, asunto C-25/05, August Storck KG c. OAMI, aps. 26 y 27, Rec. 2006 I-05719.

²⁵ STG de 15 de junio de 2010, asunto T-547/08, X Technology Swiss GmbH c. OAMI, ap. 26, Rec. 2010 II-02409.

entre ambas realidades. Por este motivo, considero de interés hacer al menos aquí una breve referencia a estas nuevas figuras marcarias, que probablemente tendrán todavía un largo recorrido hasta su definición como categorías autónomas de signos.

A) Marca de posición

26. Una «marca de posición» tiene por objeto la protección de un signo bidimensional o tridimensional en el cual un determinado elemento aparece siempre en exactamente la misma posición y tamaño sobre una determinada parte del producto, bien en términos absolutos o proporcionales al tamaño del mismo²⁶. En la práctica de la OAMI se han incoado solicitudes de marcas de posición presentadas tanto a título de marcas figurativas como de marcas tridimensionales, lo cual habla de su indefinición actual incluso a ojos de los propios solicitantes pese a su reconocimiento internacional como tipo marcario autónomo²⁷.

27. El elemento esencial del objeto de estas marcas no es el signo en sí, sino su ubicación en relación al producto, lo cual podría comportar problemas en cuanto a su consideración siquiera como signos en el sentido de la Directiva de Marcas. De hecho, algunos autores defienden que el signo objeto de la marca de posición debe carecer necesariamente de carácter distintivo intrínseco, sea éste una forma geométrica básica o la aplicación de un color a una región concreta del producto, accediendo al registro únicamente como resultado de la adquisición en el mercado de un *secondary meaning*²⁸. Por tanto, se exigiría para su registro una práctica previa y un uso constante de dicho elemento no distintivo en una concreta y constante ubicación del producto designado, que el público objetivo haya llegado a vincular con el tiempo con un determinado origen empresarial. Esta postura no parece, sin embargo, coherente con las posiciones adoptadas por la jurisprudencia europea en este terreno²⁹.

28. El Tribunal General entendió aplicables los criterios jurisprudenciales desarrollados para las marcas tridimensionales al enjuiciar una marca identificada en la solicitud como marca de posición y que consistía en la aplicación del color naranja sobre la región de la puntera de un calcetín blanco. El Tribunal General identificó la marca como marca de posición y determinó que «la marca solicitada no puede disociarse de la forma de una parte de ese producto, a saber, de la forma de la puntera de una prenda de calcetería»³⁰. Por ese motivo, llega el Tribunal a la conclusión de que la marca se confunde con el aspecto del producto designado y que, en consecuencia, resulta igualmente aplicable la jurisprudencia relativa a las marcas tridimensionales³¹.

B) Motivo aplicado a la superficie del producto

29. La práctica nos ha mostrado que en ocasiones se pretende el registro como marca de una forma tridimensional que no se presume capaz de distinguir por sí misma el origen empresarial del pro-

²⁶ En estos términos se expresa la Resolución de la Sala de Recurso de 20 de noviembre de 2002 (Sala Tercera), asunto R 983/2001-3, Roter punkt, ap. 22.

²⁷ La marca de posición se ha hecho un lugar como tipo marcario autónomo en las directrices incorporadas al Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado el 27 de marzo de 2006 (Tratado en vigor desde 2009 y Reglamento en vigor desde 2011). Debe tenerse en cuenta que, si bien la mayoría de Estados europeos se han incorporado ya al Tratado, entre ellos España, la Unión Europea no es parte firmante como tal, por lo que sus disposiciones no son aplicables en cualquier caso a la marca comunitaria. Sin embargo, no dejan de ser interesantes las guías adoptadas a fin de garantizar una adecuada representación y registro de las marcas de posición.

²⁸ S. SHIMIZU, “Opinions on the «Draft Report by the Working Group on New Types of Trademarks»”, disponible en: www.jipa.or.jp/english/opinion/pdf/090317.pdf (visitado por última vez el 15.12.13).

²⁹ M. REY-ALVITE VILLAR, “En torno a la distintividad y ámbito de protección de la marca de posición” en AA.VV., *Estudios de Derecho Mercantil. Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 853-854.

³⁰ STG de 15 de junio de 2010, asunto T-547/08, X Technology Swiss GmbH c. OAMI, ap. 28, Rec. 2010 II-02409.

³¹ Los matices en la apreciación del carácter distintivo de las marcas de posición en la jurisprudencia comunitaria son objeto de análisis en M. REY-ALVITE VILLAR, “En torno a la distintividad...”, cit., pp. 857 y ss.

ducto designado, por lo que éste se pone en combinación con un elemento de distintividad consistente en aplicar sobre su superficie un motivo figurativo en relieve. La aplicación de este motivo sobre la propia superficie del producto nos impide hablar de una marca mixta que combine dos elementos, en tanto que el motivo aplicado pasa a conformar los mismos contornos de la forma tridimensional. Estamos por tanto ante un único signo, tridimensional, pero dotado de una característica peculiar sobre la que recae la carga de dotar de distintividad a la forma del producto, y sobre la que procederá el examen de la misma.

30. Algunos autores han relacionado este fenómeno con el de la marca táctil, en la que el carácter distintivo se pretende por la vía de la percepción táctil del motivo por los consumidores³². En mi opinión no resulta acertado confundir las vías por las que ambas marcas pretenden diferenciar el origen empresarial del producto. En las marcas en que se aplica un motivo en relieve a su superficie, o «marcas de superficie» el carácter distintivo se obtiene por la vía de la percepción visual de la forma del producto, al igual que ocurre con las marcas tridimensionales y restantes signos objeto de pacífica aceptación hasta el momento en nuestro derecho de marcas. Lo contrario supondría abrir debates propios de las marcas táctiles, como el de su representación gráfica, que en mi opinión son del todo innecesarios respecto de este tipo de marcas.

31. El Tribunal de Justicia ha extendido también expresamente a este tipo de signos la línea jurisprudencial elaborada respecto de la marca tridimensional. En su reciente sentencia en el caso “Freixenet”, en el que se enjuiciaba una marca consistente en la forma de una botella de cava sobre la que aplica un motivo esmerilado blanco, el Tribunal manifestó con claridad que «esta jurisprudencia [...] también es válida cuando, como ocurre en el presente asunto, la marca cuyo registro se solicita es una marca comprendida en la categoría «otras» y constituida por el aspecto específico de la superficie del envase de un producto líquido»³³.

C) Marca figurativa consistente en la representación bidimensional de la forma del producto

32. Éste es un supuesto especialmente curioso, en tanto que en todo momento resulta claro que el objeto de la solicitud de marca es una marca figurativa y no un signo tridimensional o encuadrable dentro de una categoría ajena a las tradicionales, como podía ocurrir en los casos anteriores.

33. El objeto de la solicitud es en este caso una imagen en la que se puede ver la representación gráfica en dos dimensiones del aspecto exterior de un producto. De entrada, cuesta imaginar que un signo como éste pueda ser percibido por el consumidor como una marca, sino más bien como una imagen promocional del producto en la que se podría apreciar la verdadera marca, consista ésta en la forma tridimensional del mismo o en un signo denominativo o figurativo visible sobre su superficie. El Tribunal de Justicia se topó con este escenario en los sucesivos asuntos “August Storck c. OAMI”, en las que se enjuiciaban respectivamente las solicitudes de marca sobre la imagen bidimensional de la forma de un caramelo y la de su envoltorio³⁴. En la sentencia recaída en el asunto C-25/05, el Tribunal manifestó en su apartado 29 que «esta jurisprudencia, desarrollada en relación con marcas tridimensionales constituidas por el aspecto del propio producto, también es válida cuando, como ocurre en el presente asunto, la marca solicitada es una marca figurativa constituida por la representación bidimensional de dicho producto». Los motivos son idénticos a los referidos por el Tribunal en los supuestos anteriores, siendo la confusión que se produce entre el signo solicitado y el aspecto de los productos que éste designa la que determina la aplicación de criterios diversos en el análisis de su carácter distintivo.

³² A. FIRTH, “Signs, surfaces, shapes and structures - the protection of product design under trade mark law”, en *Trademark law and theory: A handbook of contemporary research*, Edward Elgar, Northampton, 2008, p. 512.

³³ STJUE de 20 de octubre de 2011, asuntos acumulados C-344/10 P y C-345/10 P, Freixenet, SA c. OAMI, no publicado en Rec.

³⁴ SSTJCE de 22 de junio de 2006, asunto C-24/05, August Storck KG c. OAMI, Rec. 2006 I-05677; de 22 de junio de 2006, C-25/05, August Storck KG c. OAMI, Rec. 2006 I-05719.

III. El carácter distintivo de la marca tridimensional

1. Las prohibiciones absolutas de registro

34. Al igual que los restantes tipos de marcas, el registro de toda marca tridimensional está sometido al previo examen de una serie de prohibiciones de registro. Por un lado, las prohibiciones absolutas de registro, reflejadas en los artículos 3 DM y 7 RMC, se refieren al signo considerado en sí mismo y protegen intereses generales³⁵, como el buen funcionamiento del mercado competitivo y sus repercusiones en los distintos agentes que participan en él, como los distintos operadores económicos y los consumidores y usuarios. Por este motivo, su examen se lleva a cabo de oficio por parte del funcionario encargado del registro³⁶. Por otro lado, las prohibiciones relativas de registro, contenidas en los artículos 4 DM y 8 RMC, se refieren a la colisión entre el signo y otras marcas o derechos anteriores y defienden por tanto intereses particulares, sin desmerecer el efecto positivo que en el buen funcionamiento del mercado tiene la defensa de dichos intereses³⁷.

35. El objeto de este trabajo consiste en el estudio de las prohibiciones absolutas de registro concernientes a la falta de carácter distintivo en relación con los signos tridimensionales, por lo que nos centraremos entonces en las restantes causas absolutas de denegación de dicho registro que pueden afectar a la marca tridimensional. Los artículos 3.1 DM y 7.1 RMC contienen un largo listado de prohibiciones, la mayoría de las cuales resultan aplicables a este tipo de marcas, pero algunas de ellas presentan un especial interés y relevancia en relación con los signos tridimensionales, que vamos a analizar brevemente a fin de encuadrar el objeto de nuestro estudio. Ya hemos tenido ocasión de detenernos en las prohibiciones específicas de los apartados 3.1.e) DM y 7.1.e) RMC con ocasión de la delimitación del concepto de marca tridimensional, por lo que a continuación completaremos este análisis previo refiriéndonos a las principales prohibiciones generales que afectan a esta categoría de signos.

A) Formas no susceptibles de representación gráfica

36. Por descontado, toda forma tridimensional que pretenda su acceso al registro como marca debe ser capaz de cumplir con los mismos requisitos básicos que los artículos 2 DM y 4 RMC disponen para toda marca, como se desprende de la prohibición de registro relativa a la aptitud del signo para constituir una marca que establecen los artículos 3.1.a) DM y 7.1.a) RMC. Estos requisitos son su susceptibilidad de representación gráfica y su aptitud en abstracto para diferenciar productos y servicios en el mercado.

37. Respecto de la primera de ellas, la regla 3ª, apartado 4 del RERMC³⁸, que establece las disposiciones de ejecución del RMC, señala que cuando se solicite el registro de una marca tridimensional, en primer lugar se debe dejar constancia de tal circunstancia en la propia solicitud. El Tribunal de Justicia viene exigiendo que todo signo objeto de registro como marca pueda ser objeto de una representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva³⁹. A tal efecto, en tanto que lo que se exige es una representación bidimensional del objeto del registro como marca, la representación que figure en la solicitud debe consistir en una reproducción fotográfica de la forma tridimensional o en una plasmación gráfica de la marca en la que quede patente que se trata de una figura en tres dimensiones dotada de

³⁵ En este sentido se expresa la STJCE de 16 de septiembre de 2004, asunto C-329/02 P, SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH c. OAMI, ap. 25, Rec. 2004 I-08317.

³⁶ Para la marca nacional española, artículo 20.1 LM, para la marca comunitaria, artículos 36 y 37 RMC.

³⁷ L. A. MARCO ARCALÁ, *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 106 y ss.

³⁸ Reglamento (CE) 2868/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria.

³⁹ STCE de 12 de diciembre de 2002, asunto C-273/00, Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt, ap. 55, Rec. 2002 I-11737.

volumen. Asimismo, a fin de garantizar una representación completa del signo, el Reglamento permite adjuntar a la solicitud hasta seis perspectivas diferentes de la marca⁴⁰. De estas previsiones resulta que lo verdaderamente importante es que la persona que visualiza la solicitud sea capaz de componer en su mente una imagen mental precisa del signo en tres dimensiones.

38. La descripción adjunta a la solicitud adquiere también una especial relevancia en el caso de las marcas tridimensionales, a fin de delimitar con precisión el verdadero objeto del registro⁴¹. Cabe destacar en este sentido la postura adoptada por el Tribunal de Justicia en el caso *Dyson*⁴², en el que la solicitante pretendía el registro como marca del compartimento transparente de una aspiradora. *Dyson* adjuntó a su solicitud una imagen de la aspiradora acompañada de una descripción en la que explicaba que la marca consistía «en un receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora tal como se muestra en la imagen». La marca fue denegada y el caso llegó al Tribunal de Justicia, que llegó a la conclusión de que la solicitud tenía por objeto todas las formas imaginables de un compartimento de recogida transparente que forme parte de la superficie externa de una aspiradora. Esto es, al no delimitar con precisión el verdadero objeto de la solicitud, se debía entender que lo que *Dyson* pretendía con ella era registrar el propio concepto de un compartimento de recogida transparente, y no la concreta forma tridimensional del mismo que presentaba la aspiradora de la imagen. Como señala el Tribunal, un concepto no puede ser considerado un signo en el sentido de la PDM y por tanto no puede constituir el objeto de una solicitud de marca. Y ello por no entrar en la afectación que un registro de este tipo, que en realidad comporta la pretensión de un derecho de exclusiva sobre una regla técnica o funcional, puede tener bajo la óptica de las restantes prohibiciones de registro.

C) Formas descriptivas y habituales

39. Un problema frecuente en relación con las marcas tridimensionales es el carácter descriptivo o habitual del signo tridimensional que integra la solicitud de registro. La prohibición de registro referida a los signos descriptivos, entendidos como aquellos que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio, se contiene en los artículos 3.1.c) DM y 7.1.c) RMC. Por su parte, la prohibición referida a los signos usuales, o que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio se halla establecida en los artículos 3.1.d) DM y 7.1.d) RMC. En ambos casos, el fundamento de la prohibición reside en la incapacidad de estos signos para cumplir la función esencial de la marca, pues al identificarse en cierto grado con la clase de productos que designan, resultan incapaces de diferenciar el concreto origen empresarial del que éstos proceden. Además, en ambos casos debe primar la necesidad de que los signos de esta naturaleza permanezcan a disposición de todos los operadores del mercado para su uso⁴³.

40. En efecto, cuando hablamos de registrar la forma de un producto o la de su envase nos topamos inmediatamente con la posibilidad de que la categoría de productos para la que se pretende el registro sea identificada por los consumidores con una determinada forma tridimensional, sobre la que estará prohibido conceder un derecho de exclusiva a cualquier agente que participe en el mercado.

⁴⁰ En este sentido, tanto la citada Regla 3ª, apartado 4 del RERMC como las *Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), Parte B*, publicadas en abril de 2008, p. 9. Por su parte, el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece en su artículo 2.4 que estas seis perspectivas deben ser agrupadas en una única ilustración.

⁴¹ El RELM prevé en su artículo 2.4, inciso final, que la descripción adquiera carácter obligatorio en caso de que la reproducción adjunta no muestre suficientemente los detalles de la marca.

⁴² STJCE de 25 de enero de 2007, asunto C-321/03, *Dyson Ltd. c. Registrar of Trade Marks*, Rec. 2007 I-00687.

⁴³ C. LEMA DEVESA, “Motivos de denegación absolutos”, en A. CASADO CERVIÑO y M. L. LLOBREGAT HURTADO (Coords.), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, Universidad de Alicante, Alicante, 1996.

41. Ciertas formas tridimensionales son percibidas en el mercado como identificativas de la especie a la que pertenece el producto dotado de esa forma o presentado por medio de esa forma y, como tales, se ven afectadas por un imperativo de disponibilidad que las excluye de ser registradas como marca⁴⁴. Por ejemplo, ante una solicitud de registro concerniente a la forma tridimensional de un *brick* de leche, la concesión de la marca otorgaría un derecho de exclusiva que en la práctica supondría la sustracción a la competencia no ya de una forma de presentación del producto, sino del propio producto (leche en envase ligero), ya que sólo el titular de la marca estaría habilitado para la producción y venta de leche envasada en *bricks*⁴⁵.

42. En el terreno de las marcas tridimensionales la valoración de las prohibiciones referentes a los signos descriptivos y habituales debe llevarse a cabo de manera distinta a lo que sucede con otras categorías de signos. En este caso, el objeto del derecho de marca lo constituye la forma del producto o la de su presentación comercial, signos menos aptos de lo que lo pueden resultar una denominación o un elemento gráfico para transmitir mensajes relativos a la calidad, la procedencia geográfica u otras características del producto más allá de su especie⁴⁶. Por este motivo, la principal diferencia entre las prohibiciones relativas a los signos descriptivos y los signos habituales la constituye el hecho de que la forma objeto de la solicitud de registro sea ontológicamente identificativa de la categoría de productos designada, esto es, haya sido vinculada a dichos productos desde la propia existencia de los mismos, o haya adquirido esa vinculación a resultas de su utilización en el mercado, con lo que deviene habitual para identificar tales productos.

2. La prohibición relativa a los signos carentes de carácter distintivo en relación con la marca tridimensional

A) El carácter distintivo, un concepto dinámico y mutable

43. El carácter distintivo de una marca es la aptitud de ésta para identificar los bienes o servicios que designa con un determinado origen empresarial, distinguiéndolos de otros bienes o servicios similares presentes en el mercado⁴⁷. Se trata de un rasgo esencial no sólo para la marca, sino para cualquier signo distintivo, del que éstos adquieren su misma denominación.

⁴⁴ Al enjuiciar un asunto en el que se pretendía el registro de la forma de una linterna, el Tribunal de Primera Instancia (contradiendo a la Sala de Recurso de la OAMI, que había argumentado su decisión en términos del artículo 7.1.c) RMC) rechazó la registrabilidad de la forma objeto de conflicto en base a su carencia de carácter distintivo, pero manejando la siguiente argumentación: «*dichas formas parecen más bien variantes de una de las formas habituales de las linternas y no formas aptas para diferenciar los productos de que se trata y revelar, por sí mismas, un origen comercial determinado. El consumidor medio está acostumbrado a ver formas análogas a las controvertidas, que ofrecen una amplia gama de diseños. Las formas cuyo registro se ha solicitado no se distinguen de las formas del mismo tipo de productos que generalmente se encuentran en el comercio*». STPI de 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00, Mag Instrument Inc. c. OAMI, ap. 37, Rec. 2002 II-00467. Con independencia de la prohibición formalmente invocada, parece claro que los argumentos del Tribunal coinciden con los que estamos manejando.

⁴⁵ M. LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas* (2ª ed.), Thomson Civitas, Madrid, 2007, pp. 188-189.

⁴⁶ El Tribunal de Justicia ha señalado, sin embargo, que aunque pueda resultar difícil identificar tales características, no cabe excluir completamente la posibilidad de que un envase asimilado a la forma de un producto resulte por sí mismo apto para describir algunas características del producto y, en particular, su calidad. STJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, Henkel KGaA, ap. 42, Rec. 2004 I-01725.

⁴⁷ El Tribunal de Justicia así lo ha expresado en varias ocasiones: «*[E]l carácter distintivo de una marca adquirido mediante el uso que se ha hecho de ella significa, al igual que el carácter distintivo que, según el artículo 3, apartado 1, letra b), constituye uno de los requisitos generales exigidos para el registro de una marca, que ésta es apta para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas*». STJCE de 4 de mayo de 1999, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- Und Vertriebs GmbH c. Boots Und- Segelzubehor Walter Huber y Franz Attenberger, ap. 46, Rec. 1999 I-02779. En el mismo sentido, STJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd., ap. 35, Rec. 2002 I-05475.

44. El concepto de carácter distintivo es quizás el más fundamental de cuantos maneja el Derecho de marcas, no sólo por su evidente incardinación en el núcleo de la función esencial de la marca⁴⁸, sino también debido a la importancia que tiene su determinación en cada una de las fases de la vida de la misma. Así, la apreciación del carácter distintivo de una marca afecta no sólo a su registrabilidad, sino también al grado de protección que ésta pueda recibir durante la vigencia de dicho registro y al eventual cese de dicha protección por pérdida de distintividad.

45. El carácter distintivo de un signo dista de ser un concepto rígido o inalterable. Más bien al contrario, podemos afirmar que el carácter distintivo es un concepto dinámico, mutable, cuyas alteraciones afectan de manera decisiva a la viabilidad del signo como marca.

a) Formas inherentemente distintivas

46. Si bien el concepto legal señala que pueden constituir marcas aquellos signos «que sirvan para distinguir» productos o servicios en el mercado, el Prof. GÓMEZ SEGADE⁴⁹ señala acertadamente que las marcas pueden gozar de este carácter distintivo de dos maneras distintas. De un lado de la balanza, es posible hablar de signos que, efectivamente, resulten por sí mismos apropiados para distinguir productos y servicios en el mercado en razón a su origen empresarial. Estos signos se denominan signos inherentemente distintivos o dotados de lo que GÓMEZ SEGADE denomina distintividad ontológica. Utilizando a efectos ejemplificativos la clasificación de las marcas en razón a su grado de aptitud diferenciadora desarrollada en la jurisprudencia norteamericana⁵⁰, entre los signos inherentemente distintivos nos encontraríamos con tres categorías:

- Los signos dotados de mayor fuerza diferenciadora son los llamados signos de fantasía, que son aquellos que carecen de un significado propio. Trasladado al terreno de las formas tridimensionales, estaríamos pensando en formas que no se identifican con la de ningún producto o envase conocido en el comercio, como sucede con los envases de ciertos perfumes, que juegan con formas novedosas e imposibles para atraer la atención del consumidor y distinguir sus productos en el mercado de manera eficiente.
- En segundo lugar, los signos arbitrarios son aquellos que poseen un significado propio, pudiendo identificarse con la denominación o características de algún producto concreto, pero que no guarda relación alguna con el producto efectivamente designado. Formas tridimen-

⁴⁸ La jurisprudencia comunitaria ha puesto de relieve la conexión entre ambas en numerosas ocasiones: «Los signos carentes de carácter distintivo a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94 se consideran inapropiados para ejercer la función esencial de la marca, a saber; la de identificar el origen del producto o del servicio, para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior; si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa». SSTPI de 27 de febrero de 2002, asunto T-34/00, Eurocool Logistik GmbH c. OAMI, ap. 37, Rec. 2002 II-00683; de 25 de septiembre de 2002, asunto T-316/00, Viking-Umwelttechnik GmbH c. OAMI, ap. 25, Rec. 2002 II-03715.

⁴⁹ J. A. GÓMEZ SEGADE, “Fuerza distintiva...” cit., p. 349 y ss.

⁵⁰ Esta clasificación o test de distintividad fue enunciada en la Sentencia *Abercrombie & Fitch Co v Hunting World Inc*, 537 F. 2d 4 at 11 (2nd Cir., 1976). Con posterioridad, el Tribunal Supremo norteamericano extendió su aplicación a la evaluación del carácter distintivo de las formas de presentación del producto (*trade dress*) en la Sentencia *Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992). *Vid.* el comentario que de esta última hace el Prof. GÓMEZ SEGADE en “Concepto y protección de la presentación comercial (*trade dress*): ¿Debe seguirse el ejemplo USA en el caso Taco Cabaña?”, en *CJPI*, 1995. Sobre los signos a incluir en cada categoría, *vid.* J. MCCARTHY, *McCarthy on trademarks and unfair competition* (4ª ed.), West Group, Washington, 2009, §11:1 a §11:4. Cabe destacar que el Tribunal Supremo estadounidense rectificó algunas de las posturas de “Two Pesos” en su Sentencia *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.* 529 U.S. 205 (2000), en la que matizó que este test no resulta aplicable al *trade dress* consistente en la forma del producto, al que consideró incapaz de gozar de distintividad inherente. Se trata de una línea jurisprudencial poco consolidada, a menudo criticada e incluso obviada por algunos de los Tribunales de Apelación de los Circuitos, *vid.* Sentencias *Clicks Billiards Inc v Sixshooters Inc*, 58 U.S.P.Q.2d 1881 (9th Cir., 2001); *Sally Beauty Co v Beautyco Inc*, 64 U.S.P.Q.2d 1321 (10th Cir., 2002); *Decorations for Generations Inc v Home Depot USA Inc*, 128 Fed.Appx. 133, 2005, Federal Circuit.

- sionales que reúnan estas características pueden ser la de un plátano para designar bolígrafos o la silueta de un dinosaurio para galletas.
- Por último, en el último peldaño de la distintividad inherente tenemos los signos sugestivos, que son aquellos que, sin indicarlas expresamente, evocan en cierta medida alguna de las características o funciones de los productos designados. Esta circunstancia los convierte en los signos más valiosos desde el punto de vista de su *selling power*, puesto que el consumidor tiende a formar en su mente de forma indirecta la asociación entre marca y producto que no se permite describir. En el campo de las formas tridimensionales nos podemos imaginar un caramelo con sabor a plátano contorneado con la forma de un mono⁵¹.

b) Formas descriptivas y genéricas

47. Del otro lado de la balanza nos encontramos con otra serie de signos que no resultan aptos por sí mismos para diferenciar determinados productos o servicios en el mercado, pero que no por ello quedan necesariamente fuera del ámbito de protección del derecho de marcas. Como señala GÓMEZ SEGAGE, una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora como resultado del uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución del *secondary meaning*, de tal manera que se pueden registrar signos que no «sirven» para distinguir, pero que, de hecho, «distinguen»⁵². Aunque volveremos más adelante sobre la cuestión de la distintividad sobrevenida, veamos ahora las dos categorías restantes de signos por debajo del espectro de la distintividad inherente, cuyo acceso a la protección del Derecho de marcas exige una previa consolidación de su uso distintivo en el mercado. Son las siguientes:

- Por un lado, los llamados signos descriptivos, que resultan indicativos de alguna de las características de los productos designados. La diferencia con los signos sugestivos reside en que aquellos llevaban a cabo esta asociación entre marca y producto de manera indirecta, formando una idea en la mente del consumidor, mientras que los signos descriptivos designan directamente dicha característica. Un ejemplo de forma tridimensional descriptiva sería la de un envase con la forma de naranja en el que se comercializase un zumo de naranja.
- Por último, en el escalón más bajo del carácter distintivo nos encontramos con los signos genéricos, que se identifican de manera directa no con alguna de las características del producto, sino con el propio producto. Las formas básicas de cada categoría de productos y sus formas de presentación adquieren esta calificación una vez analizadas como signos, como pueden ser las de un paraguas o una botella de agua mineral. En el caso de las formas tridimensionales, se presenta la peculiaridad de que estas formas básicas no pueden acceder al registro ni constituir marcas, aún pretendiendo la adquisición de un *secondary meaning*, cuando éstas consistan en la forma necesaria del producto, esto es, que resulten impuestas por la misma naturaleza de los productos designados⁵³.

c) Formas banales y excesivamente complejas

48. Junto a esta clasificación podemos añadir otras dos clases de signos a los que tampoco podemos reconocer un carácter distintivo inherente, los signos banales y los excesivamente complejos. La

⁵¹ El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito utilizó estos caramelos con sabor a plátano para elaborar una completa lista de correspondencias entre los signos que integran el test de distintividad. *Vid.* Sentencia Ashley Furniture Industries c. Sangiacomo NA, 187 F.3d 363 (4th Cir. 1999).

⁵² Por este motivo, el autor defendía la redacción del concepto de marca que ofrecía la LM'88, que requería del signo en su artículo 1 que éste «distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona». Ello en contraste con el concepto del artículo 2 PDM, en que se utiliza, al igual que en el 4 RMC, la expresión «que sean apropiados para distinguir», excluyendo la distintividad sobrevenida de las marcas y la protección de las marcas notorias. J. A. GÓMEZ SEGAGE, “Fuerza distintiva...”, cit., pp. 349-350. En la misma línea crítica, J. M. OTERO LASTRES, “La definición legal de marca en la nueva Ley española de Marcas”, en *ADI XXII (2001)*, pp. 205 y ss.

⁵³ *Vid. supra*, ap. II.1.A).

diferencia entre éstos y los signos genéricos reside en que examen de la distintividad de estos últimos se lleva a cabo siempre en relación con unos concretos productos o servicios, mientras que en el caso de los signos banales y excesivamente complejos esta ausencia de carácter distintivo se presenta en abstracto, esto es, en relación con cualquier categoría de productos⁵⁴.

- Signos banales serían aquellos con un grado de simplicidad tan elevado que no sólo le impiden cumplir con la función esencial de la marca, sino que el interés general recomienda que permanezca a disposición de todos los operadores sin restricción de su uso. Se podría predicar este grado de simplicidad de las formas geométricas tridimensionales más básicas, como el cubo o la esfera. En efecto, no cabe duda de que la marca tridimensional desvinculada de la forma del producto o de su envase no podrá consistir exclusivamente en un cubo o en una esfera⁵⁵. Dicho esto, aunque la OAMI se muestra inflexible a este respecto, quizá en el caso de marcas consistentes en la forma del producto designado o la de su envase resultaría más discutible que estas mismas formas no puedan resultar aptas para cumplir la función de la marca, siempre y cuando difieran de la forma habitual en el mercado de esos mismos productos o sus envases. Por ejemplo, una lata de refresco, género comercializado habitualmente bajo formas cilíndricas, a la que se diera una forma estrictamente cúbica diferiría en tal medida de los usos del mercado que difícilmente podría defenderse que ésta no resultase capaz de cumplir la función esencial de la marca⁵⁶.
- Por su parte, los signos excesivamente complejos se encuentran en el polo opuesto a la simplicidad del signo banal. La excesiva complejidad del signo impide al consumidor aprehenderlo en su totalidad como marca, por lo que resulta igualmente incapaz de cumplir con su función esencial. Formas tridimensionales dotadas de demasiados elementos estructurales o excesivamente ornamentadas pueden considerarse dentro de esta categoría.

49. Con todo, existe una notable diferencia entre los signos banales y los signos excesivamente complejos, y es que respecto de estos últimos no existe necesidad alguna de que permanezcan a la libre disposición de todos los competidores en el mercado. Por este motivo, como señala FERNÁNDEZ-NÓVOA⁵⁷, cabría admitir la eventual adquisición de un *secondary meaning* por parte de un signo excesivamente complejo. Evidentemente, a un signo de estas características le resultará más complicado adquirir un carácter distintivo mediante su uso en el mercado, pero no existen razones de interés general para oponerse a los intentos del titular del signo por conseguir dicho fin y acceder al registro.

d) Caducidad por pérdida de carácter distintivo

50. Podemos terminar este apartado advirtiendo de la posibilidad de que el carácter distintivo de un signo recorra el viaje inverso al que señala el *secondary meaning*. En efecto, los artículos 12.2.a) DM y 51.1.b RMC regulan la hipótesis de que un signo originariamente apto para vincular una determinada procedencia empresarial a los productos y servicios que designa resulte posteriormente desprovisto de esa aptitud diferenciadora con posterioridad. Dicho signo pasaría a designar el género de productos o servicios al que pertenece el producto o servicio que identificaba, provocando la caducidad de la marca.

51. Un signo, por tanto, que en principio era inherentemente distintivo, desciende en la escala de distintividad a consecuencia de su uso en el mercado, adquiriendo la calificación de signo genérico. Este

⁵⁴ L. A. MARCO ARCALÁ, *Las causas de denegación...*, cit., pp. 165-166.

⁵⁵ Las *Directrices de la OAMI...*, cit., señalan expresamente en su apartado 7.6.2.2 que «*las formas simples y banales no tienen carácter distintivo*». De la misma manera, la Guía de la OEPM señala en su p. 12 que no se debe aceptar el registro de las marcas «*ni excesivamente simples ni excesivamente complejas*».

⁵⁶ Sin embargo, la OAMI hace primar la regla de la disponibilidad de las formas básicas en cualquier categoría de productos, señalando en la p. 46 de sus *Directrices de examen* que «*en cualquier caso*», se debe denegar el registro de estas formas si consisten en formas geométricas básicas o elementos banales.

⁵⁷ C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1995, pp. 124-125.

fenómeno se conoce como vulgarización de la marca, y tiene su desencadenante en las circunstancias que rodean su uso y reconocimiento en el mercado. Estas circunstancias se concretan en dos requisitos cumulativos⁵⁸. Por un lado, un cambio en el comportamiento de los consumidores, que pasan a identificar el signo como la denominación habitual del género de productos y servicios al que pertenecía aquél al que identificaba en origen. Por otro lado, que dicho cambio haya tenido lugar como resultado de la propia conducta del titular del derecho de marca. Esta conducta se puede manifestar a través de una actividad tendente a la transformación de la marca en designación usual de un género de productos y servicios, o bien, más habitual, o bien a través de una actitud pasiva ante el cambio en los hábitos del público objetivo.

52. Si bien lo habitual es que sean los signos denominativos los más proclives a la vulgarización, no por ello cabe excluir la posibilidad de vulgarización respecto de otros signos, como los tridimensionales. En este sentido, es digna de elogio la elección de los términos del artículo 55.1.d) LM, que señala la caducidad de una marca cuando ésta se haya convertido en el comercio “en la designación habitual” de los productos o servicios marcados, abriendo la vulgarización a cualquier tipo de signo. Éstos son también los términos de las versiones oficiales en castellano tanto de la DM como del RMC, pero otras versiones oficiales utilizan términos como “name in the trade”⁵⁹ o “denominazione commerciale”⁶⁰ que han pasado a las legislaciones de los países afectados, sugiriendo su extensión exclusiva a los signos denominativos⁶¹.

53. Si bien no han llegado a nuestra jurisprudencia supuestos de marcas tridimensionales sometidas a vulgarización⁶², el Tribunal de Justicia sí se refirió a la vulgarización de una marca puramente figurativa, consistente en la forma de una gaviota a través de los respuntes del bolsillo de un pantalón vaquero, cuando resolvió el caso “Levi Strauss”⁶³. No existe, por tanto, ninguna razón para entender que la vulgarización no pueda alcanzar a otras categorías de signos. Con toda lógica, si una forma tridimensional puede carecer de carácter distintivo por constituir la forma habitual en el comercio de los productos designados conforme a los artículos 3.1.d) DM y 7.1.d) RMC en el momento en que pretende el registro, perfectamente podrá adquirir dicho carácter habitual con posterioridad al registro, por lo que podrá ser declarada su caducidad en base a este extremo⁶⁴.

⁵⁸ Tanto la DM, en su artículo 12.2.a), como el RMC, en su artículo 51.1.b), optan por este sistema de requisitos cumulativos, denominado subjetivo o mixto. Este sistema coexiste con el llamado sistema objetivo, imperante en el ordenamiento norteamericano, por el que la vulgarización resulta efectiva en el momento en que el público objetivo ha interiorizado el signo como genérico, sin que resulte relevante la actividad del titular de la marca en uno u otro sentido. *Vid.* J. McCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, cit., §17.02.3. Como reflexiona FERNÁNDEZ-NÓVOA, este último resulta más coherente con la naturaleza de la marca como bien inmaterial, en tanto que el derecho de marca es un bien objetivado, desligado de la persona de su titular, pero por otra parte también puede provocar la desprotección del titular que llevó a cabo, sin éxito, campañas para prevenir la vulgarización de su marca. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado de Derecho de Marcas*, cit., p. 660.

⁵⁹ Artículo 46(1)(c) de la Trade Marks Act de 1994 (Reino Unido).

⁶⁰ Artículo 13.4 del Codice della Proprietà Industriale de 2002 (Italia).

⁶¹ De hecho, no falta quien interpreta que la vulgarización afecta únicamente a los signos denominativos. *Vid.* en este sentido D. KITCHIN / D. LLEWELLYN et. al., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2005, §10-099; T. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, De Boeck & Larcier, Bruselas, 1997.

⁶² En Derecho comparado sí podemos encontrar algún caso de vulgarización de marcas tridimensionales, como el que resolvió la Corte del Benelux en 1997 a raíz del caso “Beaphar”. En esta sentencia, la Corte aplicó la doctrina de la vulgarización en los siguientes términos: «[S]i le caractère distinctif qu'une marque de forme possédait au moment de son dépôt a déjà complètement disparu au moment de l'emploi de la marque, incriminé par le titulaire comme atteinte à sa marque de forme, le droit à cette marque ne permet plus à son titulaire de s'opposer à cet emploi». Sentencia de la Corte del Benelux de 19 de diciembre de 1997, asunto A 96/2, Beaphar c. Niderma, ap. 22.

⁶³ STJCE de 27 de abril de 2006, asunto C-145/05, Levi Strauss & Co. c. Casucci SpA, Rec. 2006 I-03703.

⁶⁴ También BRAUN se muestra proclive a extender la vulgarización a las marcas tridimensionales, así como otros tipos de signos, aún considerándolo una situación «singular». A. BRAUN / E. CORNU, *Précis des marques*, Larcier, Bruselas, 2009, p. 598.

B) La prohibición de registro referida a los signos carentes de carácter distintivo

a) La doble tipificación de la prohibición: los apartados a) y b)

54. El requisito de carácter distintivo que debe reunir todo signo ha sido objeto de una polémica doble tipificación como prohibición de registro en los apartados a) y b) de los artículos 3.1.a) DM y 7.1.a) RMC. El alcance de cada una de estas prohibiciones y la posible superposición parcial entre ambas han dado lugar a interpretaciones diversas en doctrina y jurisprudencia que vamos a analizar muy brevemente.

55. Por una parte, según se desprende del concepto de marca contenido en los artículos 2 DM y 4 RMC, sólo pueden constituir marcas aquellos signos que sirvan para distinguir productos y servicios en el mercado. Por tanto, el carácter distintivo es un requisito esencial que el signo debe reunir para poder cumplir la función esencial de la marca y acceder al registro como tal. El apartado a) de los artículos 3.1 DM y 7.1 RMC prohíben el registro de aquellos signos que no puedan constituir una marca conforme al concepto legal, el cual ya hemos visto que demanda dos requisitos: la susceptibilidad de representación gráfica y la citada aptitud diferenciadora. Por su parte, el apartado b) enuncia la prohibición de registrar signos carentes de distintividad en su tenor literal. Por tanto, es clara la duplicidad parcial en el enunciado de ambas prohibiciones⁶⁵.

56. Una redundancia normativa de este tipo no tendría mayor importancia de no ser porque ambas prohibiciones presentan un régimen jurídico distinto. Mientras la del apartado a) constituye una prohibición absoluta en grado máximo, que no presenta excepción alguna, los signos incursos en la prohibición del b) pueden acceder igualmente al registro si se demuestra la adquisición sobrevenida de carácter distintivo según los artículos 3.3 DM y 7.3 RMC⁶⁶. Ello supone que la registrabilidad de un mismo signo desprovisto de carácter distintivo podría depender de la aplicación de una u otra prohibición. A efectos de evitar la arbitrariedad de este resultado se han propuesto diferentes soluciones interpretativas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, aunque nos vamos a centrar únicamente en la línea que ha establecido la jurisprudencia comunitaria.

57. Inicialmente, las Salas de Recurso de la OAMI atribuían un contenido diferente a ambas prohibiciones, utilizando la teoría que distingue entre el carácter distintivo en abstracto y el carácter distintivo en concreto, importada de la doctrina alemana⁶⁷. Un signo carece de carácter distintivo en abstracto si éste resulta incapaz de distinguir en el mercado ninguna categoría imaginable de productos y servicios⁶⁸. El apartado a) se dedicaría, según esta interpretación, a este tipo de signos:

«La expresión «todos los signos» del artículo 4 del RMC debe entenderse por tanto, de acuerdo con una interpretación sistemática y teleológica, como un término general amplio y abierto que incluye todos

⁶⁵ El origen de la duplicidad reside probablemente en la adaptación directa a la Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (PDM) del contenido prohibitivo del artículo 6 *quinquies* B.2. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, cuerpo normativo que, a diferencia de los comunitarios, no incluía un concepto de marca. Al incorporar a la regulación el concepto de marca, que en buena lógica impone excluir de registro a los signos que no cumplan sus requisitos, quizá habría resultado deseable enunciar las prohibiciones de registro de manera diferente a como lo hace el Convenio de París.

⁶⁶ La adquisición sobrevenida del carácter distintivo no es el único ámbito en que difiere la protección otorgada por uno y otro apartado. Así, cabe también la inclusión en una marca mixta de un elemento incurso en la prohibición del apartado b), siempre y cuando el conjunto de elementos sea en sí mismo distintivo, lo cual no ocurriría con un elemento que consideremos que carece de distintividad conforme al apartado a). Este extremo se desprende de la doctrina del Tribunal de Justicia, *vid.* STJCE de 20 de septiembre de 2001, asunto C-383/99, Procter & Gamble Company c. OAMI, Rec. 2001 I-06251, y ha sido también positivizado en la legislación de algunos países, como en España (artículo 5.3 LM) o en los países que integran el Benelux (artículo 2.11.2 CBPI).

⁶⁷ K-H. FEZER, *Markenrecht*, Beck, Munich, 2009, §8-36 y ss.

⁶⁸ R. INGERL / C. ROHNKE, *Markengesetz: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*, Beck, Munich, 2010, §8-118.

los tipos concebibles de marcas, incluidas las marcas olfativas, siempre que sean capaces, en abstracto, de distinguir los productos de una empresa de los productos de la competencia»⁶⁹.

58. Según esta línea interpretativa, la prohibición del apartado b) se referiría entonces al carácter distintivo en concreto, esto es, en relación con la concreta categoría de productos para los que se solicita el registro, que sólo debía ser objeto de examen una vez superado este primer test de distintividad en abstracto⁷⁰.

59. Pese al arraigo de esta teoría entre un sector de la doctrina⁷¹, la misma ha sido también objeto de duras críticas. No sólo se le ha criticado el carácter más teórico que práctico de esta distinción⁷², sino también la virtual imposibilidad de hallar un signo verdaderamente carente de distintividad en abstracto⁷³.

60. Esta interpretación desaparece de la línea argumental de las Salas de Recurso de la OAMI coincidiendo con la resolución por el Tribunal de Justicia del caso “Philips/Remington”⁷⁴. En su sentencia, el Tribunal afirmó que «no existe una clase de marcas que tenga un carácter distintivo, por naturaleza o a causa de su uso, que no sea apropiada para distinguir productos o servicios en el sentido del artículo 2 [PDM]»⁷⁵. Este pronunciamiento ha sido interpretado como la exclusión por el Tribunal de toda posible aplicación de la teoría del carácter distintivo en abstracto en el Derecho comunitario⁷⁶. Con todo, la imprecisión del pronunciamiento permite argumentar otras afirmaciones, como que éste sólo se extiende a los signos tridimensionales⁷⁷ o que, a un nivel puramente teórico y sin posible aplicación práctica, sigue existiendo la posibilidad de que un signo *no* posea carácter distintivo, ni por naturaleza ni a consecuencia de su uso, con lo que sería rechazado en el examen de los dos apartados.

61. Sea como sea, el Tribunal ha rehusado hasta la fecha hacer nuevas valoraciones sobre la distinción entre los apartados a) y b), pese a haber tenido ocasión⁷⁸, y ha reconducido siempre el análisis

⁶⁹ Resolución de la Sala de Recurso de 5 de diciembre de 2001 (Sala Tercera), asunto R 711/1999-3, Myles Limited, ap. 27. En el mismo sentido, Resolución de la Sala de Recurso de 18 de diciembre de 1998 (Sala Tercera), asunto R 122/1998-3, Light Green, ap. 17.

⁷⁰ Resolución de la Sala de Recurso de 3 de mayo de 2000 (Sala Tercera), asunto R 272/1999-3, Ferragamo, ap. 22: «L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, esclude dalla registrazione tutti i marchi, anche quelli di forma, che hanno superato il test dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), ma che sono privi di qualsiasi carattere distintivo, anche se di un gradiente minimo».

⁷¹ Junto a la doctrina alemana a la que nos hemos referido, en nuestro país el Prof. FERNÁNDEZ-NÓVOA ha defendido también la aplicación de esta distinción a la delimitación entre las prohibiciones de los apartados a) y b) del artículo 5.1 LM, equivalentes a los del artículo 3.1 DM. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado de Derecho de Marcas*, cit., pp. 161-162.

⁷² Para consultar un resumen de las críticas doctrinales a esta teoría, *vid.*, L. A. MARCO ARCALÁ, “La tipificación de la falta de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto en la nueva Ley de Marcas”, en *ADI XXII (2001)*, p. 137.

⁷³ GÓMEZ SEGADÉ afirma esta imposibilidad, entendiendo que la distintividad «nunca puede determinarse en abstracto, sino que siempre tendrá carácter relativo porque hay que ponerla en relación con los productos o servicios indicados en el momento de la solicitud y a los que se refiere el signo». J. A. GÓMEZ SEGADÉ, “Fuerza distintiva y secondary meaning en el derecho de los signos distintivos”, en J. J. NAVARRO CHINCHILLA / R. J. VÁZQUEZ GARCÍA (Coords.), *Estudios sobre marcas*, Comares, Granada, 1995, p. 349. Pese al mantenimiento en sus razonamientos de esta línea teórica, es digno de mención el hecho de que las Salas de Recurso de la OAMI nunca llegasen a apreciar la ausencia de carácter distintivo en abstracto en ninguna de las ocasiones en que éste fue examinado.

⁷⁴ STJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd., Rec. 2002 I-05475.

⁷⁵ STJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd., ap. 39, Rec. 2002 I-05475.

⁷⁶ M. MONTEAGUDO, “Los requisitos de validez de una marca tridimensional”, en *ADI XXIII (2002)*, p. 399.

⁷⁷ L. A. MARCO ARCALÁ, “Comentario al artículo 5”, en R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Tomo I, 2ª ed., Aranzadi, Navarra, 2008, pp. 150-151.

⁷⁸ En efecto, esta cuestión fue objeto, entre otras, de cuestión prejudicial en el asunto “Postkantoor”. El Tribunal de Justicia finalmente se pronunció en su STJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV c. Benelux-Merkenbureau, Rec. 2004 I-01619, reconociendo cierta duplicidad en algunas prohibiciones, pero sólo en las contenidas en los apartados b), c) y d) (ap. 85). Eludía así hacer referencia a la existente entre los apartados a) y b), pese a las vehementes palabras del Abogado General RUIZ-JARABO COLOMER en este sentido: «Es lamentable esta anfibia de la legislación, que

del carácter distintivo por la prohibición del apartado b), dejando el a) para el análisis del requisito de representación gráfica⁷⁹ o del concepto de signo⁸⁰. Esta solución interpretativa parece desde luego la más acertada, si bien en el fondo supone soslayar un problema de técnica legislativa que convendría corregir⁸¹.

b) Carácter distintivo mínimo

62. Según resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, toda marca, y en particular la consistente en la forma del producto, debe presentar un carácter distintivo mínimo para superar la prohibición del apartado b) y obtener la protección del Derecho de marcas⁸². Como ya hemos tenido ocasión de señalar, el carácter distintivo de las marcas presenta una doble vertiente. Por un lado, la de identificar el origen empresarial de los productos y servicios designados; por otro, la de diferenciar los productos y servicios de una empresa de los productos y servicios de las demás. Con todo, la prohibición relativa a los signos carentes de carácter distintivo ha sido interpretada con flexibilidad, entendiéndose suficiente para el registro el mero cumplimiento de esta segunda vertiente de la aptitud diferenciadora⁸³. El Tribunal de Primera Instancia ha señalado que debe considerarse que posee carácter distintivo una marca que permita distinguir según su origen los productos o servicios para los cuales se haya solicitado el registro. Pero, a tal efecto, «no es preciso que informe con precisión sobre la identidad del fabricante del producto o del prestador de servicios»⁸⁴. Bastará con que la marca permita que el público interesado distinguir el producto o servicio de los que tienen un origen empresarial distinto, sea éste conocido o no, llegando a la conclusión de que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados, comercializados o suministrados bajo el control del titular de esa marca⁸⁵. Esto es básico para apreciar una aptitud diferenciadora inherente en determinados signos tridimensionales, a la vista de la ya mencionada inidoneidad

lleva a contemplar una «aptitud para distinguir» o carácter distintivo potencial (artículo 2), un carácter distintivo concreto [artículo 3, apartado 1, letra b)] y un carácter distintivo como categoría (artículo 3, apartado 3), lo que se añade a las dificultades considerables de delimitación conceptual. [...] La apreciación de cada una de estas condiciones, y en particular la del carácter distintivo de un signo entendido como categoría, es apenas concebible en abstracto. En efecto, los signos son diferenciadores, descriptivos o genéricos en función de los particulares productos o servicios que están llamados a designar y en relación a los cuales se solicita protección». Conclusiones del Abogado General presentadas el 31 de enero de 2002 en el asunto C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV c. Benelux-Merkenbureau, aps. 40 y 41.

⁷⁹ SSTJCE de 12 de diciembre de 2002, asunto C-273/00, Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt, Rec. 2002 I-11737; de 6 de mayo de 2003, asunto C-104/01, Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau, Rec. 2003 I-03793; de 27 de noviembre de 2003, asunto C-283/01, Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. Memex, Rec. 2003 I-14313.

⁸⁰ STJCE de 25 de enero de 2007, asunto C-321/03, Dyson Ltd. c. Registrar of Trade Marks, Rec. 2007 I-00687.

⁸¹ En el mismo sentido se manifiesta MARCO ARCALÁ, quien propone la reformulación del apartado a) como prohibición de registro de aquellos signos que no resulten susceptibles de representación gráfica. Con esta solución se evitarían duplicidades e interacciones innecesarias entre las prohibiciones de registro y el concepto de marca. L. A. MARCO ARCALÁ, *Las causas de denegación...*, cit., pp. 148-149.

⁸² Es el propio Tribunal de Justicia el que utiliza esta expresión en su interpretación: «De los términos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 se deduce que basta un carácter mínimamente distintivo para que no sea aplicable el motivo de denegación establecido en dicho artículo». STJCE de 29 de abril de 2004, asuntos acumulados C-473/01 P y C-474/01 P, Procter & Gamble Company c. OAMI, ap. 49, Rec. 2004 I-05173.

⁸³ STPI de 19 de septiembre de 2001, asunto T-335/99, Henkel KGaA, c. OAMI, ap. 44, Rec. 2001 II-02581. La postura del Tribunal de Primera Instancia fue refrendada por el Tribunal de Justicia, aún sin referirse a este extremo en concreto, al resolver el recurso de casación en su STJCE de 29 de abril de 2004, asuntos acumulados C-456/01 y C-457/01, Henkel KGaA c. OAMI, Rec. 2004 I-05089. Posteriormente, el Tribunal de Justicia reafirmó esta idea en su STJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd., ap. 35, Rec. 2002 I-05475, al afirmar que «para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa», señalando así la preponderancia de la aptitud para distinguir sobre la aptitud para designar un origen empresarial determinado.

⁸⁴ STPI de 19 de septiembre de 2001, asunto T-335/99, Henkel KGaA, c. OAMI, ap. 43, Rec. 2001 II-02581.

⁸⁵ Tal es la conclusión que se extrae de los fundamentos de la STPI de 2 de julio de 2002, asunto T-323/00, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH c. OAMI, ap. 35, Rec. 2002 II-02839: «Del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94 se deduce que basta un carácter mínimamente distintivo para que no sea aplicable el motivo de denegación absoluto establecido en dicha disposición. Por lo tanto, debe analizarse si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios».

de algunos signos consistentes en la forma del producto o de su presentación para designar el concreto origen empresarial del que procede el producto designado⁸⁶.

c) Ausencia de carácter distintivo lato sensu y stricto sensu. La independencia entre las prohibiciones de registro de los apartados b), c) y d).

63. Junto a la prohibición del apartado b) de los artículos 3.1 DM y 7.1 RMC, relativa a aquellos signos carentes de carácter distintivo, ambos instrumentos introducen otras dos prohibiciones de registro que deniegan igualmente signos que no pueden cumplir con la función esencial de la marca, que como sabemos consiste en diferenciar los productos y servicios de una empresa de aquellos de sus competidores. Se trata de las prohibiciones de los apartados c) y d) de estos mismos preceptos, que impiden el registro de signos descriptivos y usuales, a las que nos hemos referido brevemente con anterioridad.

64. Las tres prohibiciones tienen en común el hecho de que los signos que incurran en cualquiera de ellas pueden acceder igualmente al registro en caso de que se pruebe que han adquirido carácter distintivo como resultado de su uso en el mercado. Ello nos indica, en sentido contrario, que tampoco los signos descriptivos y habituales poseen carácter distintivo de manera inherente, o no podrían adquirirlo posteriormente a través de su uso en el mercado. Como refiere algún autor⁸⁷, estas tres prohibiciones conforman, juntas, la protección del sistema de marcas frente a la registrabilidad de signos desprovistos de carácter distintivo *lato sensu*, mientras que la ausencia de distintividad entendida *stricto sensu* conforma el objeto de la prohibición del apartado b)⁸⁸. De hecho, cabe destacar que en algunos países se ha optado por la regulación conjunta de las tres prohibiciones a la hora de adaptar a sus legislaciones nacionales el contenido de las Directivas comunitarias sobre Derecho de marcas⁸⁹.

65. El Tribunal de Justicia ha señalado en multitud de ocasiones la necesidad de considerar y analizar cada una de las prohibiciones de registro por separado, pues cada una de ellas posee su propio ámbito de aplicación y protegen sus propios intereses⁹⁰. Las prohibiciones de los apartados c) y d) presentan además cada una de ellas una problemática específica en relación con las formas tridimensionales, y han merecido por ello un trato individualizado en la jurisprudencia. Si bien podemos afirmar que las formas descriptivas y habituales carecen en efecto de carácter distintivo, se trata de condiciones

⁸⁶ El Tribunal General llegó incluso a afirmar, al examinar el carácter distintivo del relieve aplicado a la superficie de una botella de cava que se comercializaba sin inscripción alguna, que puesto que ninguna botella se vende sin etiqueta ni mención equivalente, únicamente este elemento denominativo permite determinar el origen del vino espumoso de que se trata, de modo que el color y el bruído del vidrio de la botella no pueden «funcionar como marca» para el vino espumoso en lo que concierne al público pertinente, cuando no se utilizan en relación con un elemento denominativo. STG de 27 de abril de 2010, asunto T-109/08, Freixenet, SA c. OAMI, aps. 78 y 79, Rec. 2010 II-00066. Esta interpretación fue posteriormente rectificada por el Tribunal de Justicia, al señalar con acierto que una consideración de tal naturaleza suponía el rechazo a la registrabilidad de cualquier envase que no presente una inscripción o un elemento denominativo, lo cual negaría toda distintividad inherente a la marca tridimensional. STJUE de 20 de octubre de 2011, asuntos acumulados C-344/10 P y C-345/10 P, Freixenet, SA c. OAMI, aps. 50 y 51, no publicada en Rec.

⁸⁷ L. A. MARCO ARCALÁ, *Las causas de denegación...*, cit., pp. 138 y ss.

⁸⁸ A este respecto se muestra muy expresivo el Abogado General RUIZ-JARABO COLOMER: «[L]as condiciones de las letras b), c) y d) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva requieren un examen separado. De ahí que la ausencia de capacidad descriptiva en un signo no prefigure necesariamente que posea carácter distintivo en sentido lato [es decir, como categoría que engloba los supuestos del artículo 3, apartado 1, letras b), c) y d)] y, mucho menos, en sentido estricto [ex artículo 3, apartado 1, letra b)]». Conclusiones del Abogado General presentadas el 31 de enero de 2002 en el asunto C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV c. Benelux-Merkenbureau, ap. 44.

⁸⁹ Ejemplos de esta técnica legislativa son el artículo L711-2 del CPIF francés o el artículo 13 del CPII italiano.

⁹⁰ STJCE de 8 de abril de 2003, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc. y Rado Uhren AG AG, ap. 67, Rec. 2003 I-03161: «En efecto, del artículo 3, apartado 1, de la Directiva se deduce claramente que cada una de las causas de denegación del registro mencionadas en esta disposición es independiente de las demás y exige un examen por separado». En el mismo sentido, SSTJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV c. Benelux-Merkenbureau, ap. 67, Rec. 2004 I-01619; de 16 de septiembre de 2004, asunto C-329/02 P, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH c. OAMI, ap. 25, Rec. 2004 I-08317; de 21 de octubre de 2004, asunto C-64/02, OAMI c. Erpo MöbelWerk GmbH, ap. 39, Rec. 2004 I-10031.

complejas de ausencia de distintividad. Como ya hemos comentado, protegen intereses autónomos que van más allá de la incapacidad de un signo para cumplir la función diferenciadora, sino que protegen también la libre disponibilidad de dicho signo entre los operadores, lo cual adquiere especial relevancia cuando el signo consiste en la forma del producto o de su presentación. Por tanto, y fin de poder llevar a cabo un análisis en detalle de las prohibiciones referidas a la marca tridimensional, nos referiremos a continuación a los criterios de apreciación del carácter distintivo de las formas tridimensionales en relación con la prohibición del apartado b) de los artículos 3.1 DM y 7.1 RMC, relativa a los signos desprovistos de carácter distintivo en sentido estricto.

3. Criterios de apreciación del carácter distintivo de los signos tridimensionales

66. Como hemos adelantado anteriormente, en la última década se ha ido conformando en la jurisprudencia comunitaria una línea interpretativa autónoma en relación con la aptitud de las marcas tridimensionales para diferenciar productos y servicios en el mercado. Afecta, por lo tanto, a la interpretación del concepto de marca y las prohibiciones de registro tanto de la DM como del RMC y, en virtud de la condición del Tribunal de Justicia como supremo intérprete del Derecho comunitario, la vigencia de esta línea jurisprudencial se extiende igualmente al ámbito de cada una de las legislaciones nacionales que han sido objeto de armonización según la DM.

67. Podemos afirmar que esta línea jurisprudencial dio inicio con las Sentencias del Tribunal de Primera Instancia, ambas de 19 de septiembre de 2001, en los casos “Procter & Gamble” y “Henkel”, en los que se enjuiciaba el carácter distintivo de un signo consistente en la forma de una pastilla de detergente⁹¹, y en la actualidad se encuentra todavía en continuo desarrollo. También debe reseñarse que estos criterios interpretativos se levantan principalmente sobre el análisis de dos de los tipos de signos objeto de marca tridimensional, como son la forma del producto designado y la forma del envase que contiene a dicho producto en aquellos supuestos en que ésta se identifica con la forma del producto. Si bien el Tribunal de Justicia se refiere habitualmente al carácter distintivo de la forma del producto, el propio Tribunal ha afirmado que esta misma expresión resulta extensible a la valoración del carácter distintivo de la forma del envase que contiene el producto designado, cuando dicho producto carezca de una forma propia:

«[E]xisten otros productos que no tienen una forma intrínseca y cuya comercialización exige un envase. El envase elegido confiere su forma al producto. En tales circunstancias, dicho envase debe asimilarse a la forma del producto, a efectos del examen de una solicitud de registro de marca. Este es el caso, por ejemplo, de los productos fabricados, en particular, en forma de gránulos, de polvo o de líquido que debido a su propia naturaleza carecen de una forma propia»⁹².

68. En cambio, afirma el Tribunal de Justicia que los criterios sobre distintividad no son extensibles a la forma del envase que contiene el producto cuando no exista una relación lo suficientemente estrecha entre ambos, como puede suceder con una bolsa de patatas fritas o una caja de clavos⁹³. Con todo, como hemos tenido ocasión de indicar al estudiar los distintos tipos de signos tridimensionales, su aplicación se ha extendido puntualmente a signos distintos de la forma del producto en sí misma considerada, algunos de los cuales no son ni siquiera propiamente tridimensionales⁹⁴.

⁹¹ SSTPI de 19 de septiembre de 2001, asunto T-129/00, Procter & Gamble Company c. OAMI, Rec. 2001 II-02793; de 19 de septiembre de 2001, asunto T-335/99, Henkel KGaA c. OAMI, Rec. 2001 II-02581. La primera de las citadas, en su apartado 42, comenzaba la fundamentación de su examen del carácter distintivo de la pastilla de detergente advirtiendo que, pese a que el RMC reconocía expresamente la registrabilidad como marca de la forma del producto, «no obstante, la aptitud general de una categoría de signos para constituir una marca no implica que los signos pertenecientes a esa categoría tengan necesariamente carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, en relación con un producto o un servicio determinado».

⁹² STJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, Henkel KGaA, ap. 32, Rec. 2004 I-01725.

⁹³ *Ídem*.

⁹⁴ *Vid. supra*, ap. II.4.

69. A continuación vamos a intentar desgranar y sistematizar los distintos criterios interpretativos que conforman esta línea jurisprudencial.

a) La excepción al principio de aplicación uniforme de los criterios sobre distintividad. Carácter distintivo mínimo y marca tridimensional

70. Es jurisprudencia asentada del Tribunal de Justicia que los criterios de apreciación del carácter distintivo no deben variar entre los distintos tipos de signos. Ello quiere decir que los mismos criterios que se aplican para una tipología de marcas deben aplicarse para las demás, sin establecer exigencias más severas respecto de ninguna de ellas⁹⁵. Sin embargo, nada más enunciar este principio en “Henkel”, el Tribunal de Primera Instancia hizo enseguida un importante matiz, sobre el que se asientan los fundamentos de la línea jurisprudencial comentada:

«No obstante, a efectos de la aplicación de dichos criterios, procede tener en cuenta el hecho de que la percepción del público interesado no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional constituida por la forma y los colores del propio producto que en el caso de una marca denominativa, figurativa o tridimensional que no esté constituida por la forma del producto. En efecto, mientras que el público está acostumbrado a percibir inmediatamente estas últimas marcas como signos identificadores del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del propio producto»⁹⁶.

71. Como, vemos, el Tribunal de Primera Instancia avanzaba de esta manera la posibilidad de que el carácter distintivo de la forma del producto pudiera ser analizada según sus propios criterios. Aunque todavía no lo afirmaba, el hecho de que el público consumidor de los productos marcados no esté acostumbrado a percibir la forma del producto como identificador del origen empresarial de los mismos sólo puede derivar en la aplicación de criterios, de ser éstos propios, más estrictos o cautelosos, a efectos de asegurar que el signo objeto de conflicto resulte capaz de cumplir con la función esencial de la marca. Abundando en esta idea, el Tribunal de Justicia afirmaría más adelante que el carácter distintivo de una marca constituida por la forma de un producto puede resultar más difícil de acreditar que el de una marca denominativa o figurativa⁹⁷. Con todo, el propio Tribunal ha afirmado que la mayor dificultad que puede producir la apreciación concreta del carácter distintivo de ciertos signos no convencionales no puede justificar, en ningún caso, una presunción de ausencia de distintividad, lo cual debe ser aplicable igualmente a la valoración de la forma del producto⁹⁸.

72. Posteriormente, de nuevo el Tribunal de Primera Instancia daba un paso más en la interpretación sostenida en “Henkel” al resolver el caso “Mag Instrument”, en el que se pretendía el registro como marca de la forma de una linterna doméstica. Tras reiterar las dificultades del consumidor medio

⁹⁵ STPI de 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00, Mag Instrument Inc. c. OAMI, ap. 32, Rec. 2002 II-00467: «[E]l artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94, que prevé la denegación del registro de las marcas que carecen de todo carácter distintivo, no distingue entre diferentes clases de marcas. Por consiguiente, al apreciar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma de los propios productos, como las solicitadas en el caso de autos, no procede aplicar criterios, o imponer exigencias, más severos que los criterios o exigencias aplicados a otras clases de marcas». También en relación con las formas tridimensionales, STJCE de 8 de abril de 2003, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc. y Rado Uhren AG, ap. 49, Rec. 2003 I-03161; en relación con el signo consistente en la representación gráfica de la forma del producto, STPI de 6 de marzo de 2003, asunto T-128/01, DaimlerChrysler Corporation c. OAMI, ap. 38, Rec. 2003 II-00701; en relación con los eslóganes, STPI de 11 de diciembre de 2001, asunto T-138/00, Erpo Möbelwerk GmbH c. OAMI, ap. 44, Rec. 2001 II-03739; en relación con los nombres de personas, STJCE de 16 de septiembre de 2004, asunto C-404/02, Nichols plc c. Registrar of Trade Marks, ap. 25, Rec. 2004 I-08499.

⁹⁶ STPI de 19 de septiembre de 2001, asunto T-335/99, Henkel KGaA, c. OAMI, ap. 46, Rec. 2001 II-02581

⁹⁷ STJCE de 8 de abril de 2003, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc. y Rado Uhren AG, ap. 48, Rec. 2003 I-03161.

⁹⁸ La jurisprudencia comunitaria se ha pronunciado en este sentido a la hora de valorar el carácter distintivo de un eslogan, STJCE de 16 de septiembre de 2004, asunto C-404/02, Nichols plc c. Registrar of Trade Marks, ap. 29, Rec. 2004 I-08499; y el de un signo consistente en una sola letra, STPI de 13 de junio de 2007, asunto T-441/05, IVG Immobilien AG c. OAMI, ap. 40, Rec. 2007 II-01937.

para percibir la forma del producto como signo, el Tribunal de Primera Instancia afirmaba que «las exigencias sobre el carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto no pueden ser inferiores a las relativas a las marcas denominativas, puesto que el consumidor está acostumbrado a centrar su atención en éstas»⁹⁹.

73. Tras advertir el Tribunal de Primera Instancia de las peculiaridades de los signos constituidos por la forma del producto y afirmar que los criterios a utilizar en el examen de la marca tridimensional no pueden ser inferiores a los, según el principio de aplicación uniforme, constantes criterios de apreciación del carácter distintivo de los signos convencionales, el paso siguiente lo dio el Tribunal de Justicia. Fue al resolver un recurso de casación en el caso “Procter & Gamble”, en el que, reafirmando una interpretación previa vertida en el caso “Henkel”¹⁰⁰, dejó claro que los criterios de apreciación del carácter distintivo no podían ser los mismos en el caso de las marcas tridimensionales consistentes en la forma del producto que los aplicables a los restantes signos:

«[C]uanto más se acerque la forma cuyo registro 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 [...] 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 a efectos de la citada disposición»¹⁰¹.

74. La adición de la expresión «sólo», implica que lo expuesto no es un mero pronunciamiento interpretativo, sino un verdadero requisito adicional. Aunque el Tribunal de Justicia continúa reafirmando a día de hoy la idea de que los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas¹⁰², resulta evidente que esta afirmación no se corresponde ya con la realidad. Como veremos a continuación, a las marcas tridimensionales, y en particular a aquellas consistentes en la forma del producto, se les aplica de hecho un *test* de distintividad específico y más estricto que el utilizado para el examen de los signos convencionales, como son los denominativos o gráficos. El principal criterio de este *test* es precisamente la exigencia de que la forma propuesta presente diferencias significativas con las formas habituales en la categoría de productos para la que se solicita la marca.

b) De los elementos arbitrarios a las diferencias significativas

75. En los primeros años de práctica de las Salas de Recurso de la OAMI se percibía cierto recelo a registrar como marcas aquellas formas tridimensionales consistentes en la forma del producto. En la argumentación de sus resoluciones a menudo se utilizaba un criterio de valoración del carácter distintivo según el cual la forma de un producto precisaba de la adición de algún tipo de elemento arbitrario que la diferenciase de las formas corrientes en el mercado¹⁰³. Especialmente expresiva de esta argumentación

⁹⁹ STPI de 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00, Mag Instrument Inc. c. OAMI, ap. 38, Rec. 2002 II-00467.

¹⁰⁰ En el caso “Henkel” ya se había dicho que «una mera diferencia de la norma o de los usos del ramo no es suficiente para excluir la causa de denegación que figura en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva. Por el contrario, 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». STJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, Henkel KGaA, ap. 29 y ss., Rec. 2004 I-01725.

¹⁰¹ STJCE de 29 de abril de 2004, asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P, Procter & Gamble Company c. OAMI, ap. 37, Rec. 2004 I-05141. En el mismo sentido, STJCE de 7 de octubre de 2004, asunto C-136/02, Mag Instrument Inc. c. OAMI, ap. 31, Rec. 2004 I-09165.

¹⁰² Los ejemplos más recientes son, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la STJUE de 20 de octubre de 2011, asuntos acumulados C-344/10 P y C-345/10 P, Freixenet, SA c. OAMI, ap. 45, no publicada en Rec.; y, en la jurisprudencia del Tribunal General, la STG de 12 de julio de 2012, asunto T-323/11, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA c. OAMI, ap. 15, no publicada en Rec.

¹⁰³ *Vid.* Resoluciones de la Sala de Recurso de 14 de noviembre de 2000 (Sala Tercera), asunto R 820/1999-3, Drawstring-purse; de 31 de enero de 2001 (Sala Primera), asunto R 556/1999-1, Pot (food container); de 22 de febrero de 2001 (Sala Primera), asunto R 842/1999-1, Clip purse.

fue la Resolución de la Sala Primera de Recurso de 13 de marzo de 2000, que planteaba los siguientes términos:

«[L]a forma de un producto puede registrarse como marca comunitaria siempre que presente características que sean suficientemente inusuales y arbitrarias como para permitir al consumidor reconocer el producto exclusivamente por su apariencia y atribuirlo a una empresa determinada»¹⁰⁴.

76. La vigencia de este criterio fue objeto de cuestión prejudicial elevada al Tribunal de Justicia por la High Court of Justice británica en el caso “Philips/Remington”, en la que este órgano se planteaba si la adición de dichos elementos arbitrarios era necesaria para apreciar la distintividad de la forma del producto. Debe mencionarse que el Abogado General RUIZ-JARABO COLOMER se mostró en sus Conclusiones a favor del mantenimiento del criterio de las adiciones arbitrarias, al señalar que «si por *adición arbitraria* se entiende todo elemento cuyas características esenciales no persigan la obtención de un resultado técnico, la respuesta afirmativa se impone. Sólo si una forma contiene una adición de ese tipo será procedente examinar su carácter distintivo, suponiendo que no se trate de una forma impuesta por la naturaleza o que dé un valor sustancial al producto»¹⁰⁵. Sin embargo, la apreciación del Abogado General no influyó esta vez en el Tribunal de Justicia, que en su sentencia afirmó con rotundidad que, en tanto que la PDM no hace distinciones entre los distintos tipos de marcas al abordar las prohibiciones de registro, ante signos consistentes en la forma del producto no se requiere que dicha forma presente ningún tipo de adición arbitraria a efectos de considerar que ésta posee carácter distintivo¹⁰⁶. Esta decisión provocó la retirada del criterio de los elementos arbitrarios en las resoluciones de la OAMI, que ya no entiende necesaria ni suficiente la adición de éstos¹⁰⁷, y poco después el Tribunal de Justicia reafirmaría la idea de que la ausencia de un elemento adicional de imaginación o fantasía no es relevante a efectos del examen del carácter distintivo¹⁰⁸.

77. En coherencia con esta postura se mantuvo posteriormente en “Linde”, en cuya sentencia el Tribunal de Justicia sostuvo, como ya había señalado el Tribunal de Primera Instancia¹⁰⁹, que los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto no deben ser distintos de los aplicables al resto de signos¹¹⁰.

78. Tras la paulatina evolución de la percepción por parte del Tribunal de las dificultades inherentes a los signos constituidos por la forma del producto respecto de su distintividad, según hemos visto en el anterior apartado, el Tribunal de Justicia planteó la introducción de un criterio interpretativo adicional para este tipo de signos, a mi juicio todavía no preceptivo, en el caso “Henkel”:

«Una mera diferencia de la norma o de los usos del ramo no es suficiente para excluir la causa de denegación que figura en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva. Por el contrario, una marca

¹⁰⁴ Resolución de la Sala de Recurso de 13 de marzo de 2000 (Sala Primera), asunto R 508/1999-1, Tabs.

¹⁰⁵ Conclusiones del Abogado General presentadas el 23 de enero de 2001 al asunto C-299/99, Philips Electronics NV c. Remington, resuelto por STJCE de 18 de junio de 2002, ap. 47.

¹⁰⁶ STJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, Philips c. Remington, ap. 50, Rec. 2002 I-05475: «[L]a forma del producto para el que se ha registrado el signo no precisa ninguna adición arbitraria, como un adorno que no tenga finalidad funcional». Si bien se podría sostener que el Tribunal de Justicia hacía esta apreciación en relación con el carácter distintivo de una forma funcional, el cabezal de una máquina de afeitar, debe recordarse que más adelante reiteró esta línea interpretativa respecto de otro tipo de adiciones, como son las inscripciones y demás elementos denominativos. Vid. STJUE de 20 de octubre de 2011, asuntos acumulados C-344/10 P y C-345/10 P, Freixenet, SA c. OAMI, aps. 50 y 51, no publicada en Rec.

¹⁰⁷ Resolución de la Sala de Recurso de 7 de diciembre de 2011 (Sala Segunda), R-892/2011-2, Shape of a box: «La presencia de elementos arbitrarios no es suficiente para apreciar la distintividad de una forma. No cualquier forma “innecesaria, funcional u ornamental” adquiere distintividad por resultar arbitrarias o de fantasía».

¹⁰⁸ STJCE de 21 de octubre de 2004, asunto C-64/02, OAMI c. Erpo MöbelWerk GmbH, ap. 50, Rec. 2004 I-10031. Si bien el objeto del examen lo constituía el signo consistente en un eslogan, el pronunciamiento del Tribunal se lleva a cabo sin especificar su aplicación a una categoría específica de signos.

¹⁰⁹ STPI de 19 de septiembre de 2001, asunto T-129/00, Procter & Gamble Company c. OAMI, ap. 50, Rec. 2001 II-02793.

¹¹⁰ STJCE de 8 de abril de 2003, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc. y Rado Uhren AG, ap. 42, Rec. 2003 I-03161.

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»¹¹¹.

79. Este criterio fue elevado a requisito inmediatamente después por el Tribunal de Justicia en la sentencia “Procter & Gamble”¹¹². Desde entonces, debemos entender que «sólo» pueden superar la prohibición del apartado b) de los artículos 3.1 DM y 7.1 RMC aquellas formas de un producto que, «de una manera significativa, difieran de la norma o de los usos de ese ramo»¹¹³. Entiende el Tribunal de Justicia que este requisito resulta indispensable para que la forma de un producto pueda cumplir con la función esencial de la marca¹¹⁴.

c) Carácter distintivo en relación con los productos incluidos en la solicitud

80. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el carácter distintivo de todo signo debe apreciarse en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca¹¹⁵. Esto incluye el examen del signo consistente en la forma del producto, para el que se tomará como referencia el ramo o sector en el que se encuadra dicho producto. En caso de que la marca se solicite en relación con varios productos, como puede suceder en el supuesto de la forma de un envase o botella que el solicitante pretenda utilizar para comercializar productos pertenecientes a diferentes clases, el examen del carácter distintivo deberá llevarse a cabo respecto de cada uno de dichos productos de manera individualizada¹¹⁶.

81. Como hemos señalado anteriormente, en particular el Tribunal de Justicia exige que la forma solicitada difiera significativamente «de la norma o de los usos del ramo» al que pertenezca el producto. De ello se infiere que no bastará para apreciar el carácter distintivo con que la forma del producto se aparte sin más de lo habitual en su sector comercial.

82. Respecto a qué debemos entender por «diferencia significativa», el Tribunal de Justicia no ha ofrecido criterios demasiado claros en su jurisprudencia, quizá por no contravenir de manera tan explícita su propia interpretación sobre la aplicación uniforme de los criterios sobre distintividad, pero sí ha ofrecido algunas pistas de qué «no» constituye una diferencia significativa. En el caso “Mag Instrument” se discutía el registro como marca de diversas formas de linternas domésticas, que presentaban todas formas cilíndricas relativamente similares. El Tribunal consideró estas formas meras «variantes» de una de las formas habituales en el mercado de este tipo de linternas, señalando que «el mero hecho de que dicha forma sea una «variante» de una de las formas habituales de este tipo de productos no basta

¹¹¹ STJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, Henkel KGaA, ap. 49, Rec. 2004 I-01725.

¹¹² *Vid. supra*, ap. III.3.

¹¹³ Como señala JAVIER FRAMIÑÁN SANTAS, el Tribunal de Justicia no se ha mostrado demasiado consistente al aplicar este criterio a figuras afines a la marca tridimensional, en principio objeto del mismo tratamiento interpretativo que ésta. Así, en la STJCE de 22 de junio de 2006, asunto C-24/05, August Storck KG c. OAMI, ap. 31, Rec. 2006 I-05677 el Tribunal apunta como suficiente una mera divergencia entre la marca analizada (una representación bidimensional de la forma del producto designado) y las normas o usos del ramo para entender ésta como dotada de carácter distintivo, lo cual resulta contradictorio con la enunciación del criterio de las diferencias significativas. J. FRAMIÑÁN SANTAS, “El carácter distintivo de las marcas gráficas consistentes en la representación del propio producto”, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA / A. GARCÍA VIDAL / J. FRAMIÑÁN SANTAS, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2006): Comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, Comares, Granada, 2008, pp. 96-97.

¹¹⁴ STJCE de 7 de octubre de 2004, asunto C-136/02, Mag Instrument Inc. c. OAMI, ap. 31, Rec. 2004 I-09165.

¹¹⁵ STJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd., ap. 59, Rec. 2002 I-05475; de 8 de abril de 2003, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc. y Rado Uhren AG, ap. 41, Rec. 2003 I-03161; de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, Henkel KGaA, ap. 31, Rec. 2004 I-01725; de 29 de abril de 2004, asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P, Procter & Gamble Company c. OAMI, ap. 33, Rec. 2004 I-05141.

¹¹⁶ STJCE de 25 de octubre de 2007, asunto C-238/06, Develley Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG c. OAMI, aps. 91 y 92, 2007 I-09375.

para demostrar que dicha marca no carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC de 1994»¹¹⁷.

83. Por otra parte, en los sucesivos casos “Storck”, en los que se discutía respectivamente el carácter distintivo de la forma del envoltorio de un caramelo y la representación gráfica del mismo, el Tribunal de Justicia hizo un apunte adicional. No sólo deben existir diferencias significativas entre la forma del producto y las habituales en los usos del ramo, sino que éstas deben además ser «fácilmente perceptibles», pues de lo contrario no permitirían al público relevante distinguir de forma inmediata y cierta los caramelos de la recurrente de los que tienen un origen comercial distinto¹¹⁸.

84. Sin embargo, la aproximación más clara en cuanto a qué extremos deben ser objeto de valoración a la hora de analizar los usos del ramo nos la ha dado el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia en el caso “Bang & Olufsen”. Analizaba el carácter distintivo de la forma de un altavoz de diseño, en la que el cuerpo del altavoz estaba formado por un cono con apariencia de lápiz o de tubo de órgano, cuya parte puntiaguda se asentaba sobre una base cuadrada. El Tribunal de Primera Instancia apreció lo siguiente:

«Todas estas características alejan la marca solicitada de las formas habituales de los productos de la misma categoría que se encuentran normalmente en el comercio y que incluyen generalmente líneas regulares en ángulo recto. [...] Por ello, procede constatar que la marca solicitada difiere, de manera significativa, de lo habitual en el sector. En efecto, tiene características suficientemente específicas y arbitrarias capaces de captar la atención del consumidor medio y de permitirle ser sensible a la forma de los productos de la demandante. En consecuencia, no son unas formas habituales de los productos del sector de que se trata ni una simple variante de éstas, sino una forma que tiene una apariencia particular que, habida cuenta asimismo del resultado estético del conjunto, permite captar la atención del público interesado y que este último pueda diferenciar los productos designados en la solicitud de registro de los que tienen otro origen comercial»¹¹⁹.

85. El Tribunal de Primera Instancia recalca así la importancia del carácter «particular» y «arbitrario» de la configuración externa del producto, cerrando así el círculo relativo a la interpretación de la necesidad de incorporar elementos arbitrarios a la forma del producto para apreciar la distintividad de la forma del producto. Sin embargo, considero que el Tribunal de Primera Instancia llegaba finalmente a una conclusión perfectamente razonable. No debe considerarse que la apreciación de la existencia de características arbitrarias, particulares u originales resulte necesaria a efectos de superar la prohibición de registro del apartado b) de los artículos 3.1 DM y 7.1 RMC. Sin embargo, no es menos cierto que la presencia de éstas puede contribuir en gran medida a que el consumidor retenga en su memoria con mayor facilidad la forma del producto, de tal manera que le resulte más sencillo identificar el origen empresarial de los productos marcados, ayudando a conferir el carácter distintivo exigido a la forma de un producto que de otro modo carecería de éste¹²⁰.

86. Por último, pese a que la referencia que utiliza esta línea jurisprudencial es el ramo de productos designados o incluidos en la solicitud, el Tribunal de Justicia no ha querido ser estricto a la hora de restringir el examen del carácter distintivo únicamente a dicho ramo. En el caso “Deutsche SiSi-Werke”, en que se solicitaba el registro de varias marcas tridimensionales consistentes en la forma de

¹¹⁷ STJCE de 7 de octubre de 2004, asunto C-136/02, Mag Instrument Inc. c. OAMI, ap. 32, Rec. 2004 I-09165. En el caso enjuiciado se discutía el registro como marca de diversas formas de linternas domésticas. Éstas presentaban todas ellas formas cilíndricas, relativamente similares entre ellas, que el Tribunal consideró meras «variantes» de una de las formas habituales en el mercado de este tipo de linternas.

¹¹⁸ STJCE de 22 de junio de 2006, asunto C-24/05, August Storck KG c. OAMI, ap. 29, Rec. 2006 I-05677.

¹¹⁹ STPI de 10 de octubre de 2007, asunto T-460/05, Bang & Olufsen A/S c. OAMI, aps. 41 y 42, Rec. 2007 II-04207. El Tribunal de Justicia no entró a valorar de nuevo los criterios de apreciación del carácter distintivo utilizados por el Tribunal de Primera Instancia al resolver un recurso de casación en su STJUE.

¹²⁰ STPI de 10 de octubre de 2007, asunto T-460/05, Bang & Olufsen A/S c. OAMI, ap. 43, Rec. 2007 II-04207.

unas peculiares bolsas abombadas capaces de sostenerse en pie por sí mismas, se planteó la cuestión de si el análisis del carácter distintivo debía llevarse a cabo únicamente en relación a los productos incorporados a la solicitud, en este caso zumos de frutas. Al parecer, dichas bolsas, pese a no ser comunes en el sector de los zumos de frutas sí era utilizadas habitualmente para la comercialización de otros productos alimenticios. Ante esta coyuntura, el Tribunal de Justicia optó por la flexibilidad:

«[D]e esta jurisprudencia no se desprende que sea necesario sistemáticamente limitar el ramo en el que se opera la comparación a los propios productos para los que se solicita el registro. No puede excluirse que, en su caso, los consumidores de un producto dado se vean influidos [...] por las modalidades de comercialización desarrolladas para otros productos de los que también son consumidores. Así, según la naturaleza de los productos de que se trata y de la marca solicitada, para apreciar si la marca carece o no de carácter distintivo puede ser necesario tomar en consideración un ramo más amplio»¹²¹.

87. Por lo tanto, al llevar a cabo el examen del carácter distintivo deberá atenderse a las peculiares circunstancias del ramo a que pertenecen los productos objeto de la solicitud y, en su caso, extender el análisis a otros géneros de productos que puedan tener en común con el mismo una misma forma de presentación de los productos y un mismo público destinatario.

d) Impresión de conjunto

88. Analizada la referencia a utilizar a la hora de aplicar el baremo jurisprudencial de las diferencias significativas, nos corresponde delimitar cuales son las condiciones en que debemos valorar el carácter distintivo del otro extremo de la comparación, la forma del producto. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha recogido para el examen del carácter distintivo de las marcas tridimensionales, adaptándola, la misma interpretación mantenida respecto del análisis comparativo propio del riesgo de confusión¹²². Ésta consiste en que el carácter distintivo de un signo, también el constituido por la forma del producto, debe ser analizado tomando en consideración la impresión de conjunto que produce¹²³. De esta manera, lo relevante a efectos de distintividad no será la existencia o adición de algún elemento inherentemente distintivo, arbitrario o llamativo que permita diferenciar la forma propuesta de otras presentes en el mercado, sino que tal apreciación debe poder sostenerse respecto de la forma propuesta considerada globalmente.

89. Sin embargo, esto no implica que no pueda realizarse primero un examen sucesivo de los distintos elementos de presentación utilizados en dicha marca. El Tribunal de Justicia considera útil el análisis de cada uno de los elementos y características individuales que conforman la forma del producto a efectos de valorar su nivel de distintividad¹²⁴. Sin embargo, este análisis, aunque útil, no debe imponerse al criterio general del predominio de la impresión de conjunto. En efecto, como ha indicado el Tribunal de Justicia, la confirmación de que la forma analizada posee carácter distintivo no debe derivarse «automáticamente» de la eventual observación de que alguna de las características de dicha forma la apartan de la norma o de los usos del ramo a que pertenece el producto¹²⁵.

¹²¹ STJCE de 12 de enero de 2006, asunto C-173/04, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, ap. 32, Rec. 2006 I-00551.

¹²² STJCE de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, SABEL BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ap. 23, Rec. 1997 I-06191.

¹²³ STJCE de 25 de octubre de 2007, asunto C-238/06, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG c. OAMI, ap. 82, Rec. 2007 I-09375.

¹²⁴ Tanto el Tribunal de Justicia como el Tribunal de Primera Instancia han utilizado esta técnica al valorar el carácter distintivo de diversas solicitudes de registro en relación con la forma de un producto. *Vid.* STJCE de 23 de junio de 2005, asunto C-286/04 P, Eurocermex, SA c. OAMI, aps. 23 y ss., Rec. 2005 I-05797; STPI de 15 de marzo de 2006, asunto T-129/04, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG c. OAMI, aps. 50 y ss., Rec. 2006 II-00811.

¹²⁵ STJCE de 25 de octubre de 2007, asunto C-238/06, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG c. OAMI, ap. 87, Rec. 2007 I-09375.

90. Del resultado de este análisis previo puede derivarse que el elemento dominante en la impresión que la forma del producto produce en quien lo observa es un elemento desprovisto por sí mismo de carácter distintivo. En este caso, el Tribunal de Justicia debe elevar el estándar de exigencia en la valoración del carácter distintivo de los restantes elementos accesorios que presenta la forma del producto¹²⁶. Si dichos elementos accesorios, considerados por sí mismos o en atención a la manera en que éstos se combinan, no presentan un aspecto de fantasía o arbitrariedad relevantes, la forma del producto no resultará apta para diferenciarlo en el mercado de los productos de los competidores, resultando por tanto desprovista de carácter distintivo¹²⁷.

e) Percepción del consumidor

91. Además de considerar la categoría de productos para la que se solicita el registro de la marca tridimensional, el examen del carácter distintivo de la misma debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las percepciones del público relevante en relación con dichos productos. En concreto, a efectos de este examen, el público relevante debe considerarse integrado por el sector de consumidores y usuarios que serán destinatarios en el mercado de los productos cuya forma se pretende registrar como marca¹²⁸.

92. Dentro de dicho sector, el Tribunal de Justicia ha precisado además que el estándar de consumidor cuya perspectiva se debe tomar en cuenta es el «consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz»¹²⁹. Sin embargo, esta figura no debe considerarse como un estándar rígido e inalterable, pues el Tribunal ha sido consciente de que el prototipo de consumidor varía en atención a más factores que el constituido por la categoría de productos a que pertenece la marca examinada. Influyen también otros aspectos, como las características o el precio de los productos, que pueden variar el sesgo de consumidores a tomar en consideración, así como el grado de atención que éstos mostrarán ante los productos¹³⁰.

93. En el caso de las marcas constituidas por la forma del producto, esta graduación cobra especial importancia, en tanto que la falta de costumbre de los consumidores de percibir dicha forma como un indicador de la procedencia empresarial justifica elevar la atención que éstos deberán mostrar al producto. Esta circunstancia fue puesta de relieve desde el primer momento en la jurisprudencia comunitaria:

«[L]a percepción del público interesado no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional constituida por la forma y los colores del propio producto que en el caso de una marca denominativa, figurativa o tridimensional que no esté constituida por la forma del producto»¹³¹.

94. Aún tomando por referencia un determinado nivel de consumidor, el grado de atención que éste preste al producto a la hora de adquirirlo es igualmente significativo a efectos de valorar su

¹²⁶ STJCE de 15 de septiembre de 2005, asunto C-37/03, BioID AG c. OAMI, aps. 73 a 75, Rec. 2005 I-07975. Esta doctrina también ha sido aplicada por el Tribunal de Primera Instancia al análisis, entre otros, de un signo tridimensional, *vid.* STPI de 23 de febrero de 2006, asunto T-194/03, Il Ponte Finanziaria SpA c. OAMI, ap. 94, Rec. 2006 II-00445.

¹²⁷ Se trata de la vertiente negativa de la teoría del elemento dominante, comúnmente denominada entre la doctrina por su nombre alemán, *Prägetheorie*. Esta teoría se aplica a la comparación entre marcas cuando alguna de éstas presenta una estructura compleja o se trata de una marca mixta, compuesta por elementos de distinta naturaleza (p. ej. un elemento figurativo y uno denominativo; un elemento tridimensional y uno figurativo). Si existe coincidencia entre los elementos dominantes de las marcas analizadas o, en nuestro caso, entre la marca objeto de análisis y las formas habituales en el mercado, debe concluirse la existencia del conflicto. *Vid.* al respecto, C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado de Derecho de Marcas*, cit., pp. 312 y ss.

¹²⁸ SSTJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd., ap. 63, Rec. 2002 I-05475; de 8 de abril de 2003, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc. y Rado Uhren AG, ap. 41, Rec. 2003 I-03161.

¹²⁹ STJCE de 16 de julio de 1998, asunto C-210/96, Gut Springenheide GmbH y Rudolf Tusky c. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, ap. 37, Rec. 1998 I-04657.

¹³⁰ *Vid.* C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “El grado de atención del consumidor ante las marcas”, en *ADI 8 (1982)*, pp. 168 y ss.

¹³¹ STPI de 19 de septiembre de 2001, asunto T-129/00, Procter & Gamble Company c. OAMI, ap. 51, Rec. 2001 II-02793.

percepción del carácter distintivo de su configuración externa. A mayor atención prestada, mayores posibilidades de que el consumidor llegue a memorizar la forma del producto, diferenciar ésta de las de los restantes productos presentes en el mercado y terminar por relacionarla con su origen empresarial.

95. Para determinar el grado de atención influyen muy diversos factores. Por una parte, influye la categoría a la que pertenezca el producto y el sector del público a que se destine su comercialización¹³². Si se trata de un producto de consumo corriente, cuya comercialización puede ir dirigida a la generalidad del público, debe entenderse que todos los consumidores que integran un determinado mercado son destinatarios del producto. En ese caso, el estándar de consumidor a aplicar es el general, el del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz¹³³, que, como ya hemos visto, prestará poca atención a la forma del producto a efectos de vincularlo con su origen empresarial. En cambio, si el producto se destina al consumo de un sector más reducido y especializado del público, el consumidor tomado por referencia será también más especializado. El Tribunal de Justicia ha reconocido que a este tipo de consumidor se le presume un grado de atención más elevado que el de un consumidor medio, lo cual puede influir positivamente en el carácter distintivo que podrá presentar la forma del producto. Sin embargo, aunque es un factor que debe tomarse en consideración, el mero hecho de dirigirse a un sector especializado del público no debe establecer la presunción automática de que su carácter distintivo es mayor¹³⁴.

96. Pero no sólo el sector del público a que van dirigidos los productos altera el grado de atención del consumidor que se debe tomar por referencia. Factores que el Tribunal de Justicia ha considerado significativos son asimismo la calidad del producto o el precio por el que éste se comercializa. En un supuesto en que se pretendía el registro como marca de la forma de unos altavoces de diseño y alta gama, comercializados por un precio significativamente más elevado que el habitual en productos de esta naturaleza, el Tribunal General, entonces de Primera Instancia, consideró que el sector del público a quien iban destinados los productos era el constituido por la totalidad del mismo, en tanto que se trata de productos de consumo habitual, altavoces, por lo que el estándar a aplicar debía ser el del consumidor medio¹³⁵. Sin embargo, el Tribunal General reconoció que el grado de atención de dicho consumidor medio es superior cuando se enfrenta a bienes duraderos o, simplemente, de bienes de mayor valor o de un uso más excepcional¹³⁶. Otro factor relevante que puede determinar el grado de atención del consumidor medio es la posibilidad que se le brinde de probar los productos antes de su adquisición. Al analizar el carácter distintivo de una marca de posición ubicada sobre la puntera de unos calcetines, el Tribunal General afirmó que el consumidor medio estará generalmente atento al elegir determinadas prendas de vestir y determinados zapatos, pues querrá verificar antes de la compra si el producto responde a sus expectativas, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista estético¹³⁷. Al no poder el consumidor probarse los calcetines antes de su adquisición, el Tribunal General decidió no aplicar dicho grado de atención en su análisis del carácter distintivo.

97. Las condiciones del mercado y las modalidades de comercialización de los productos pueden ser también un extremo a valorar a efectos de la determinación del grado de atención del consumidor, pues éste está más habituado a fijarse en la forma del producto en sectores del mercado donde los

¹³² STPI de 3 de diciembre de 2003, asunto T-305/02, Nestlé Waters France c. OAMI, ap. 33, Rec. 2003 II-05207.

¹³³ Así se determinó, por ejemplo, en el caso de unas pastillas de detergente, producto destinado al consumo masivo por la generalidad del público, STJCE de 29 de abril de 2004, asuntos acumulados C-473/01 P y C-474/01 P, Procter & Gamble Company c. OAMI, ap. 35, Rec. 2004 I-05173.

¹³⁴ A esta conclusión llega el Tribunal de Justicia a efectos de determinar el sector de público pertinente mientras examinaba el carácter distintivo del signo consistente en el eslogan de una empresa de software, STJUE de 12 de julio de 2012, asunto C-311/11 P, Smart Technologies ULC c. OAMI, ap. 48, no publicada en Rec.

¹³⁵ Esta afirmación del Tribunal General puede resultar discutible, habida cuenta de que los altavoces analizados no son percibidos entre el público como unos simples altavoces, sino también como piezas de decoración, lo cual podría reducir el sesgo de consumidores a tomar en consideración.

¹³⁶ STPI de 10 de octubre de 2007, asunto T-460/05, Bang & Olufsen A/S c. OAMI, ap. 33, Rec. 2007 II-04207.

¹³⁷ STG de 15 de junio de 2010, asunto T-547/08, X Technology Swiss GmbH c. OAMI, ap. 44, Rec. 2010 II-02409.

operadores utilizan dicha forma de manera generalizada para diferenciarse de sus competidores¹³⁸. Un sector del mercado que identificó el Tribunal General fue el del agua mineral embotellada, en el que los distintos operadores llevaban muchos años utilizando la forma de sus botellas para diferenciar sus productos y atraer la atención del público. Esta circunstancia determina que el consumidor que accede a dicho mercado lo haga prestando una atención más elevada a la forma del producto o, en este caso, de su envase, conocedor de que los distintos competidores se distinguen por utilizar diferentes configuraciones en sus botellas¹³⁹.

f) Diferencias significativas y carácter singular

98. La doctrina jurisprudencial de las diferencias significativas ha sido relacionada por un sector de la doctrina con uno de los requisitos de los dibujos y modelos industriales, en particular el que exige que éstos posean carácter singular¹⁴⁰. Según el artículo 7 de la Ley 20/2003, de protección jurídica del diseño industrial, «se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad»¹⁴¹.

99. Esta impresión general diferente presenta efectivamente similitudes con las diferencias significativas que el Tribunal de Justicia exige a la forma del producto como marca para superar la prohibición de registro del apartado b) de los artículos 3.1 DM y 7.1 RMC. Ambos criterios son analizados en atención a la impresión de conjunto generada por la forma, que también en el caso de las marcas tridimensionales tendrá un componente esencialmente visual, y sin llevar a cabo un análisis comparativo en detalle¹⁴². Sin embargo, se aprecian de inmediato diferencias importantes entre ambos conceptos, entre las que vamos a destacar las más llamativas.

100. El carácter visual del análisis de la forma del producto es predominante también en Derecho de marcas, pero al examinar la distintividad puede entrar en juego también la percepción conceptual de dicha forma por el consumidor, esto es, la eventual evocación de una idea en la mente del consumidor como puede ser la identificación del origen empresarial del producto asimilado a la forma observada. Por otra parte, aunque el Tribunal de Justicia introduce un elemento comparativo en su doctrina sobre las diferencias significativas, son también distintas las figuras de referencia que utilizan uno y otro examen comparativo. En el diseño industrial se compara el solicitado con otros diseños, registrados o no, que hubieran sido divulgados con anterioridad, con independencia del éxito que éstos hayan tenido efectivamente en el mercado. Mientras tanto, en el examen del carácter distintivo se toman como referencia comparativa «los usos del ramo», que la práctica parece encaminar a la toma en consideración de las formas predominantes en el mercado en relación con la categoría de productos respecto de la que solicita la marca. Por último, es también diferente el estándar de consumidor requerido por una y otra figuras. En Derecho de marcas, éste se identifica habitualmente con el consumidor medio, normalmente

¹³⁸ STPI de 23 de mayo de 2007, asuntos acumulados T-241/05, T-262/05 a T-264/05, T-346/05, T-347/05, T-29/06 a T-31/06, Procter & Gamble Company, c. OAMI, ap. 52, Rec. 2007 II-01549.

¹³⁹ STPI de 3 de diciembre de 2003, asunto T-305/02, Nestlé Waters France c. OAMI, ap. 34, Rec. 2003 II-05207.

¹⁴⁰ C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado de Derecho de Marcas*, cit., pp. 219-220; L. A. MARCO ARCALÁ, «El requisito del carácter singular», en A. GARCÍA VIDAL (Coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002*, Aranzadi, Navarra, 2012, p. 184; G. KELLY, «Protecting the goods: dealing with the lookalike phenomenon through the enforcement of IP rights in the United Kingdom and Ireland», en *EIPR*, 2011, 33(7), p. 428.

¹⁴¹ En idénticos términos, el artículo 6 del Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios. Cabe destacar que la proximidad entre ambos conceptos es tan relevante que en el Libro Verde elaborado durante la tramitación de este Reglamento figuraba el requisito de «carácter distintivo» y no «carácter singular». Sobre las razones del cambio, *vid.* A. HORTON, «European design law and the spare parts dilemma: the proposed regulation and Directive», en *EIPR*, 1994, 16(2), pp. 52-53.

¹⁴² *Vid.* J. M. OTERO LASTRES, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA / J. M. OTERO LASTRES / M. BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 395-397.

informado y razonablemente atento y perspicaz, mientras que en relación con los diseños industriales se toma un estándar ligeramente más elevado, el usuario informado, que la doctrina sitúa en un nivel de especialización entre el consumidor medio del Derecho de los signos distintivos y el experto en la materia del Derecho de patentes¹⁴³.

101. En definitiva, si bien se puede compartir sin reservas la opinión de que el hecho de que la forma de un producto posea carácter singular en términos del análisis de un diseño industrial puede ser un indicio significativo a efectos de la consideración de su carácter distintivo, entiendo excesivas las posturas que prácticamente equiparan ambas figuras¹⁴⁴. Carácter distintivo y carácter singular, en paralelo al Derecho de marcas y al de diseños, manejan fundamentos y finalidades diversas, por lo que no será sorprendente encontrar en el mercado formas que resulten aptas para diferenciar productos y servicios en el mercado en razón a su origen empresarial sin resultar en absoluto singulares. Esta situación podría darse, sin ir más lejos, como consecuencia de la adquisición sobrevenida de dicho carácter distintivo mediante el uso en el mercado de una determinada forma.

4. La adquisición sobrevenida de carácter distintivo de la marca tridimensional

102. Tras llevar a cabo el examen del carácter distintivo de un signo y determinar su carencia, con la correlativa aplicabilidad de la prohibición de registro en los términos que hemos analizado, todavía cabe la posibilidad de que el signo acceda igualmente al registro. Los artículos 3.3 DM y 7.3 RMC establecen que determinadas prohibiciones de registro, las que conforman la exigencia de lo que hemos llamado carácter distintivo *lato sensu*¹⁴⁵, no resultan aplicables en caso de que el signo analizado hubiese adquirido, al tiempo de su examen y en relación con los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo sobrevenido a consecuencia del uso que se haya hecho del mismo en el mercado¹⁴⁶.

103. Este fenómeno es lo que se conoce como *secondary meaning* o adquisición del carácter distintivo mediante el uso, según utilicemos la expresión con la que se conoce la figura desarrollada en el *common law*¹⁴⁷ o la habitual en la jurisprudencia de nuestro Tribunal de Justicia¹⁴⁸. La expresión norteamericana, que implica la adquisición de un «significado secundario» o «segundo significado», consistente éste en identificar el origen empresarial de los productos o servicios designados, no debe interpretarse en el sentido de accesoriedad o subsidiariedad de este significado distintivo, sino que la interpretación correcta que se le debe dar al término es la de temporalidad¹⁴⁹. A un signo que originaria-

¹⁴³ Vid. J. M. OTERO LASTRES, "El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003", en M. OLIVENCIA / C. FERNÁNDEZ-NÓVOA / R. JIMENEZ DE PARGA (Dir.), *Tratado de Derecho Mercantil*, Vol. 2, T. 19, Madrid, Marcial Pons, 2003, p. 85.

¹⁴⁴ El Prof. FERNÁNDEZ-NÓVOA sostiene a este respecto que «posee carácter distintivo en el sentido del art. 5.1.b) de la Ley de Marcas la forma del producto cuya impresión general -vista desde el ángulo de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz- difiera de la impresión que produce la forma de los restantes productos existentes en el pertinente sector del mercado». C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado de Derecho de Marcas*, cit., p. 220.

¹⁴⁵ Estas prohibiciones son las contenidas en los apartados b), c) y d) de los artículos 3.1 DM y 7.1 RMC. Vid. *supra*, ap. III.2.B).c).

¹⁴⁶ Además, como se desprende de los artículos 52.2 RMC y 51.3 LM, la adquisición de carácter distintivo opera también como causa de subsanación de la nulidad de la marca registrada en contravención de las mencionadas prohibiciones absolutas.

¹⁴⁷ Vid. AMERICAN LAW INSTITUTE, *Restatement (Third) of Unfair Competition*, 2012, disponible en http://www.ali.org/index.cfm?fuseaction=publications.ppage&node_id=58 (visitado por última vez el 10.01.14). La figura del *secondary meaning* hizo su aparición en el *common law* como una institución del Derecho contra la competencia desleal a finales del s. XIX. Pese a que a menudo se atribuye su desarrollo a la jurisprudencia norteamericana, lo cierto es que los primeros casos en que se aplicó esta doctrina fueron británicos. Vid. J. P. MORGAN, "The right to use a geographical name as a trade-mark or a trade name", en *Texas Law Review*, 1928, pp. 514-515; N. F. HESSELTINE, *A digest of the law of trade-marks and unfair trade*, Little, Brown & Co., Boston, 1906, pp. 159-160.

¹⁴⁸ STJCE de 4 de mayo de 1999, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) c. Boots- und Segelzubehör Walter Huber y Franz Attenberger*, ap. 38, Rec. 1999 I-02779.

¹⁴⁹ J. A. GÓMEZ SEGADÉ, "Fuerza distintiva...", cit., pp. 352-353. El autor, para evitar posibles malinterpretaciones del significado del término norteamericano, propuso una nueva expresión para designar el fenómeno, la «distintividad sobrevenida», que ha tenido notable aceptación entre nuestra doctrina.

mente transmitía un significado no distintivo se le añade con posterioridad este *secondary meaning*, que nada tiene de subsidiario respecto del primero¹⁵⁰. El consumidor percibe ambos significados por igual al contemplar la marca, por lo que ésta resulta capaz de cumplir su función esencial de indicar el origen empresarial de los productos o servicios marcados.

104. Lo primero que debe llamarnos la atención en el estudio del *secondary meaning* de la marca tridimensional es la ausencia, entre las prohibiciones exceptuadas, de las que figuran en el apartado e) de los artículos 3.1 DM y 7.1 RMC, relativas a las formas impuestas por la naturaleza del producto, formas necesarias para obtener un resultado técnico y formas que afecten al valor intrínseco del producto. Como ya hemos tenido ocasión de mencionar al comentar el concepto de marca tridimensional, la exclusión de estos motivos de denegación de la posibilidad se debe a la especial importancia de los intereses protegidos por estas prohibiciones, que se configuran como verdaderos límites intrínsecos al concepto de marca tridimensional, por lo que no pueden ser objeto de excepción. El Tribunal de Justicia no ha tenido dudas en excluir tajantemente esta posibilidad:

«[P]rocede destacar que las marcas cuyo registro puede denegarse por las causas enumeradas en el artículo 3, apartado 1, letras b) a d), de la Directiva pueden, con arreglo al apartado 3 de esta misma disposición, adquirir un carácter distintivo gracias al uso que se haya hecho de las mismas. En cambio, un signo cuyo registro se deniegue sobre la base del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva no puede adquirir nunca carácter distintivo, a efectos del artículo 3, apartado 3, por el uso que se haya hecho del mismo»¹⁵¹.

105. Al margen de las incursas en las citadas prohibiciones, debemos llegar a la conclusión de que cualquier marca tridimensional que no supere el test de distintividad que aplica la jurisprudencia comunitaria es susceptible de adquirir dicha distintividad mediante su uso en el mercado. Si bien al estudiar el carácter distintivo de la marca tridimensional hemos podido las dificultades inherentes a la forma del producto o de su presentación para diferenciar por sí mismas el origen empresarial de los productos marcados, el Tribunal de Justicia ha dejado claro que ello no impide en ningún caso su adquisición mediante el uso:

«[E]sta dificultad, que puede dar lugar a que se deniegue el registro de marcas de este tipo, no excluye que éstas puedan adquirir carácter distintivo debido al uso que se haga de ellas y, en consecuencia, ser registradas como marcas sobre la base del artículo 3, apartado 3, de la Directiva»¹⁵².

106. Es más, esta será una manera habitual de acceder al registro para marcas tridimensionales que, pese a no manifestar diferencias significativas con las formas de presentar el producto habituales en el mercado, han tenido suficiente éxito entre los consumidores como para llegar a transmitir el mensaje de su procedencia empresarial. Sin embargo, el hecho de que el *secondary meaning* sea un medio previsible para el acceso al registro de una forma convencional no debe conducir a exigir la prueba de la adquisición sobrevenida del carácter distintivo al recibir una solicitud de registro de una forma del producto de esta naturaleza. Esta práctica la observaba la OAMI en los primeros años del RMC con la avenencia de las Salas de Recurso, que por si fuera poco denegaban a los solicitantes la posibilidad de aportar la prueba de la adquisición de dicho carácter distintivo en fase de recurso¹⁵³. Por supuesto, esta

¹⁵⁰ En el ámbito de los signos no denominativos, dicho «significado» debe interpretarse como la idea que transmite a quien los observa, que en el caso de la marca tridimensional será habitualmente su identificación con el género de productos al que pertenece el designado.

¹⁵¹ STJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd., ap. 75, Rec. 2002 I-05475. En particular, sobre las formas que afecten al valor intrínseco del producto, vid. STJCE de 20 de septiembre de 2007, asunto C-371/06, Benetton Group c. G-Star International, ap. 58, Rec. 2007 I-07709.

¹⁵² STJCE de 8 de abril de 2003, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc. y Rado Uhren AG, ap. 48, Rec. 2003 I-03161.

¹⁵³ Resolución de la Sala de Recurso de 14 de diciembre de 1998 (Sala Segunda), asunto R 60/1999-1, Oil pack large minale. La argumentación de la Sala de Recurso, que en este caso valoraba la registrabilidad de la forma de una lata de gasolina, consistió en que no se puede añadir en fase de recurso la alegación de un motivo que no fue alegado junto a la solicitud. Ello

práctica fue enseguida condenada por el Tribunal de Primera Instancia y desterrada de la práctica de las Salas de Recurso¹⁵⁴.

107. En la práctica, al analizar la adquisición de carácter distintivo de la forma del producto se utilizan esencialmente los mismos criterios destinados al análisis del carácter distintivo intrínseco, esto es, su análisis en referencia a los productos incluidos en la solicitud y a la luz de las percepciones del público relevante¹⁵⁵. En particular, el principal criterio que observa el Tribunal de Justicia para la apreciación del *secondary meaning* consiste en comprobar que, al menos, una parte significativa del público pertinente identifique los productos o servicios gracias a la forma del producto, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada¹⁵⁶. Para valorar este extremo, el Tribunal de Justicia señaló en el caso “Chiemsee”, con carácter general, una serie de factores a tomar en consideración, a saber: la cuota de mercado que ostenta la marca; la intensidad, extensión geográfica y duración del uso de dicha marca; la importancia de las inversiones en publicidad; la proporción de los sectores interesados que perciben el carácter distintivo de la marca; y las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales¹⁵⁷.

108. Pocas variaciones ha llevado a cabo el Tribunal de Justicia en la apreciación del carácter distintivo sobrevenido de las marcas tridimensionales más allá de las que hemos analizado al estudiar el test destinado al examen del carácter distintivo intrínseco de las mismas, también manejadas a estos efectos. Con todo, sí resulta posible hacer alguna leve matización.

109. Respecto de la intensidad del uso, resulta interesante mencionar la cuestión prejudicial planteada por el *Hoge Raad der Nederlanden* al Tribunal de Justicia en el caso “Benetton”¹⁵⁸. Se analizaba la adquisición sobrevenida de carácter distintivo por un signo consistente en unos pespuntos en el bolsillo trasero de un pantalón vaquero, y el *Hoge Raad der Nederlanden* se preguntaba si la exclusión de las formas que dan un valor sustancial al producto era igualmente aplicable cuando la forma objeto de análisis hubiera adquirido una fuerza atractiva (que no distintiva) por el hecho de su notoriedad como signo distintivo y la intensa publicidad llevada a cabo. Aunque el Tribunal replanteó la pregunta y terminó por no contestarla, reiterando la exclusión de las formas incursas en las prohibiciones del apartado e), se perdió la ocasión de analizar una jurisprudencia muy interesante de la Corte de Justicia del Benelux. Según este tribunal, no se hallan incursas en esta prohibición y pueden acceder al registro aquellas formas que resulten atractivas para el público como consecuencia de la intensidad de su uso en el mercado, y no debido a su apariencia externa¹⁵⁹. La respuesta tajante del Tribunal de Justicia supone negar los argumentos de la Corte de Justicia del Benelux, dando un paso más allá en las posibles extralimitaciones de esta prohibición¹⁶⁰.

es tanto como obligar a probar desde un inicio que la forma del producto ha adquirido carácter distintivo por el uso, ante la previsibilidad de una ausencia de distintividad inherente.

¹⁵⁴ STPI de 8 de julio de 1999, asunto T-163/98, Procter & Gamble Company c. OAMI, ap. 43, Rec. 1999 II-02383.

¹⁵⁵ STJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd., ap. 59, Rec. 2002 I-05475: «El carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso de la misma, debe apreciarse en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca».

¹⁵⁶ SSTJCE de 4 de mayo de 1999, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- Und Vertriebs GmbH c. Boots Und- Segelzubehor Walter Huber y Franz Attenberger, ap. 52, Rec. 1999 I-02779; de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd., ap. 61, Rec. 2002 I-05475

¹⁵⁷ STJCE de 4 de mayo de 1999, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- Und Vertriebs GmbH c. Boots Und- Segelzubehor Walter Huber y Franz Attenberger, ap. 51, Rec. 1999 I-02779.

¹⁵⁸ STJCE de 20 de septiembre de 2007, asunto C-371/06, Benetton Group c. G-Star International, ap. 58, Rec. 2007 I-07709.

¹⁵⁹ Para un estudio más detallado de esta sentencia y sus precedentes en la jurisprudencia del Benelux, *vid.* A. GARCÍA VIDAL, “*Secondary meaning* y formas que dan un valor sustancial al producto”, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, / A. GARCÍA VIDAL, / J. FRAMIÑÁN SANTAS, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007): Comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, Comares, Granada, 2009, pp. 10 y ss.

¹⁶⁰ *Vid. supra*, ap. II.1.C).

110. Por otra parte, respecto de la duración del uso de la marca, el Tribunal de Justicia no ha sido particularmente explícito, aunque la OAMI sí ha manifestado en más de una ocasión que unos meses no resultan suficientes a efectos de distintividad sobrevenida¹⁶¹. Sin embargo, destaca la apreciación que hizo en el caso “Philips”, en el que afirmó que cuando un operador es el único que ofrece en el mercado un determinado producto, el uso «prolongado» del signo consistente en la forma de dicho producto puede ser suficiente para apreciar la adquisición de carácter distintivo¹⁶². Si bien esta valoración no parece tener demasiado que ver con la categoría a la que pertenece el signo tanto como al hecho de que el operador ejerza el monopolio en el mercado sobre dicho producto, lo cual sin duda facilitará a los consumidores identificarlo y diferenciarlo por su forma en el momento en que un nuevo competidor pretenda introducirse en dicho mercado.

IV. Conclusiones

111. A día de hoy, y a salvo los matices que resulten oportunos en función del sector económico en que nos movamos, resulta evidente que con carácter general el consumidor percibe la marca tridimensional en modo muy diferente a como percibe una marca convencional, sea ésta la constituida por signos denominativos, gráficos o por una combinación de ambos. Las formas tridimensionales, y en particular la forma del producto y la de su presentación, no son percibidas de manera preferente como indicadores de procedencia empresarial. Sin embargo, resulta indiscutible el potencial económico de las marcas tridimensionales como indicadores de procedencia empresarial, como demuestra el hecho de que el número de registros no hecho más que crecer exponencialmente cada año que transcurre, siendo con mucha diferencia el signo no convencional más utilizado en los registros a nivel nacional y comunitario. En la práctica, en raras ocasiones son utilizadas en el mercado como indicadores únicos de la procedencia empresarial de los productos designados, sino que son casi siempre objeto de combinación con otros signos convencionales que suplen esa dosis de información que la configuración externa del producto no resulta idónea para proporcionar, a la vez que refuerzan el carácter distintivo de esta última al proveer un “nombre” a dicha configuración externa. Si bien el potencial distintivo a priori en un primer contacto con la marca es bajo, éste aumenta con cada nuevo contacto del consumidor con el producto, pues resulta también innegable que no hay signo más inmediato para designar un producto que el mismo producto. Ello sienta las bases de un fuerte potencial de adquisición sobrevenida de carácter distintivo en aquellas formas que no cumplan en principio los rígidos *tests* de distintividad a que son sometidas.

112. Y es que los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales son claramente diversos y, sin duda, más estrictos que los aplicados a las marcas convencionales. No tiene ya sentido hablar de un principio de aplicación uniforme de los criterios sobre distintividad a las diferentes categorías de signos, pues resulta clara la tendencia a aplicar un *test* más restrictivo a la forma del producto o de su presentación, así como a aquellas figuras afines a éstas, que el aplicado a los signos convencionales. Resulta claro que la aplicación de un trato diferencial se halla además justificada en razón a las peculiaridades del signo, no en vano ha sido el propio legislador el primero en establecer restricciones específicas al registro de las formas tridimensionales, por lo que parece del todo injustificado el mantenimiento desde instancias judiciales de la defensa de este principio jurisprudencial.

113. Sin duda, existen numerosos supuestos todavía por abordar y matizaciones que resultarán necesarias para cubrir las flaquezas que presenta esta línea jurisprudencial. Probablemente la más

¹⁶¹ Resoluciones de la Sala de Recurso de 3 de abril de 2001 (Sala Tercera), asunto R 250/2000-3, Intelligent infrastructure; de 17 de diciembre de 2001 (Sala Segunda), asunto R 1068/2000-2, Last minute. Como pone de relieve ANCA STAMATE, este criterio es siempre analizado en conjunción con los relativos a la intensidad y extensión geográfica del uso. E. ANCA STAMATE, “«Distintividad adquirida con el uso» vs. «secondary meaning»: un análisis comparado del Derecho de marcas europeo y estadounidense”, en *RDM*, 268, 2008, pp. 699-700.

¹⁶² STJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd., ap. 65, Rec. 2002 I-05475.

significativa entre estas flaquezas sea la indeterminación de la que adolece el eje sobre el que pivota toda la línea jurisprudencial, la doctrina de las diferencias significativas. Nos quedan todavía muchos interrogantes sobre la extensión de este criterio, en tanto que esta doctrina supone la introducción de un elemento comparativo en el análisis del carácter distintivo, pues dichas diferencias deben, por definición, utilizar una referencia comparativa de la que separarse. Una delimitación más exhaustiva de esta referencia comparativa y del grado de diferenciación que debe presentar la forma analizada son las asignaturas pendientes de una línea jurisprudencial que, como tantas en el ámbito del Derecho de marcas de la Unión Europea, se encuentra todavía en plena evolución.