

Marcas no tradicionales. Especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color*

Non-traditional marks. Special reference to the pattern mark, the position mark, and the colour mark

MARÍA DEL MAR MAROÑO GARGALLO

Profesora Titular de Derecho Mercantil

Universidad de Santiago de Compostela

ORCID ID: 0000-0003-1080-307X

Recibido:15.12.2022/Aceptado:17.01.2023

DOI: 10.20318/cdt.2023.7551

Resumen: El carácter expansivo del Derecho de marcas se manifiesta, entre otros aspectos, en la gran variedad de signos cuyo registro se admite como marca. Este estudio se centra en tres tipos de signos que se caracterizan por integrarse o confundirse con la apariencia de los productos que designan: la marca patrón, la marca de posición y la marca de color; marcas en las que se manifiesta la tensión existente entre, por un lado, la decisión de dar respuesta al anhelo de los operadores por contar con instrumentos de diferenciación atractivos y, de otro, la necesidad de velar por mantener la libre disponibilidad en el mercado de determinados elementos para usos distintos de los marcarios. Con este presupuesto, y tras hacer una delimitación de estos tipos de marcas y de sus requisitos de representación, se revisan a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las prohibiciones absolutas de registro que constituyen el principal obstáculo para su protección como marca, así como el alcance de la protección jurídica que recibirán una vez registradas.

Palabras clave: Marca patrón, marca de posición, marca de color, representación, prohibiciones absolutas de registro, imperativo de la disponibilidad.

Abstract: One of the elements that shows the expansion of the trademark law is the great variety of signs whose registration is admitted as a trademark. This study focuses on three types of signs that are integrated or confused with the appearance of the products: the pattern mark, the position mark and the color mark. These types of marks are an excellent example of the tension between the desire of the economic operators to have attractive elements of differentiation and the need to ensure the free availability in the market of certain elements. Having this into account, we analyze the concept of these non-traditional trademarks and their representation requirements, the main absolute grounds for refusal and the scope of legal protection that they receive once registered.

Keywords: Pattern mark, Position mark, Colour mark, Representation, Absolute grounds for refusal, Requirement of availability.

Sumario: I. Introducción. II. Delimitación y representación. 1. La marca patrón. 2. La marca de posición. 3. El color como marca. III. La prohibición de registrar como marca signos carentes de carácter distintivo. 1. Consideraciones previas. 2. Signos que se confunden con la apariencia de los productos. 3. El carácter distintivo en las marcas de color. 4. La adquisición del carácter distintivo por el uso. IV. Signos constituidos exclusivamente por la “forma u otra característica”. V. Consideraciones sobre la infracción del derecho de marca. VI. Conclusión.

* Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i PID2020-112707GB-I00, Moda y bienes inmateriales, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

I. Introducción

1. La percepción del consumidor medio no es la misma en el caso de una marca denominativa o figurativa que en el caso de otros tipos de marcas. Como consumidores, vemos una palabra o un logo sobre un producto o en relación con un servicio y fácilmente identificamos que debe tratarse de la marca; destacando la circunstancia de que esas marcas “tradicionales”, son signos independientes del producto que designan.

2. Sin embargo, en el Derecho de la UE se reconoce la posibilidad de proteger como marca cualquier signo, siempre que sea apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y poder ser representado conforme a las exigencias establecidas en la legislación vigente. En efecto, en el artículo cuarto, tanto del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), como de la Ley 17/2001 de marcas (LM) - incorporando lo establecido en la Directiva (UE) 2015/2436 (DM)¹- se señala, en un listado no cerrado, que podrán constituir una marca cualesquiera signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos. Esa lista se enriquece aún más en la normativa de desarrollo², al regular la forma en que se ha de representar cada tipo de marca, aludiendo junto a las anteriores a la marca de posición, la marca patrón, la marca de movimiento, la marca multimedia o la marca holograma; así como con la previsión específica de que puede haber marcas no comprendidas en los supuestos anteriores, dejando la puerta abierta a que otro tipo de signos puedan cumplir las exigencias de aptitud diferenciadora y representación antes reseñadas. Si tomamos como referencia la industria de la moda, por ejemplo, esto implica que puede pretenderse registrar como marca, no sólo los tradicionales signos denominativos o figurativos, sino también signos tales como un bordado situado en determinado lugar de un pantalón (por ejemplo, un bolsillo), un color en sí o una combinación de colores, o un conjunto de elementos figurativos que se repiten extendiéndose por toda la superficie de los productos como si de una tela se tratara (bolsos, maletas, etc.), la forma de un determinado producto (por ejemplo, el frasco de un perfume), una melodía, un clip con imagen y sonido, etc.

3. Como se puede observar, esto implica una expansión del Derecho de marcas que permite establecer derechos de exclusiva sobre elementos que, en un principio, pudieron parecer ajenos a su ámbito; pero a los que, con la evolución en las prácticas comerciales, se ha ido dando acceso. Este planteamiento no restrictivo, por lo demás, no sólo se acoge en el derecho de marcas de la UE. Basta tener presente que el artículo 15.1 del Acuerdo de los ADPIC establece también un listado abierto de signos registrables. Y la tendencia a permitir la protección de marcas no convencionales se observa en los trabajos realizados en el seno de la OMPI y convenios como el Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas³.

4. Si partimos de que el consumidor medio, con carácter general, percibe de forma más inmediata como marca un signo denominativo o figurativo, la pregunta que surge es por qué era necesario permitir la protección a través de este instituto de un abanico tan amplio de signos. A favor de ese reconocimiento se sitúan las necesidades o exigencias que se derivan de un mercado que busca nue-

¹ Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

² Vid. el artículo 3 del Reglamento de ejecución (UE) 2018/626 de 5 de marzo de 2018 (RERMUE), así como en el artículo 2 del Reglamento de la LM (RLM), en lo que respecta a nuestra marca nacional; con una regulación prácticamente idéntica en ambos cuerpos legales.

³ Vid., OMPI, “Nuevos tipos de marcas”, SCT/16/2, 1 de septiembre de 2006; OMPI, Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, “Informe”, SCT/16/9, 27 de mayo de 2007; OMPI, “Marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas”, SCT/18/2, 31 de octubre de 2007; D. Croze, «Making a Large Universe Visually Perceptible The Development of Non- Traditional Trademarks in WIPO Treaties», en: I. CALBOLI/ M. SENFTLEBEN, *The protection of non-traditional trademarks. Critical perspectives*, Oxford, Oxford University Press, 2018, pp. 13-35; M. HÖPPERGER, “International Developments on Non-traditional Trademarks”, en: E. DE WERRA (Ed.), *Marques 3D et autres marques non-traditionnelles = 3D trademarks and other non-traditional trademarks*, Genève, Schulthess, 2019, pp. 59-68.

vas fórmulas para atraer a los consumidores, un mercado que es cada vez más competitivo y donde la marca juega un papel fundamental a nivel publicitario, de promoción y condensador del aprecio del público⁴. Se llega a señalar que se busca que la marca tenga el potencial de constituir un producto en sí mismo y un activo central del negocio⁵. La cuestión es cómo conjugar de forma equilibrada esa necesidad de contar con una rica gama de opciones de diferenciación con la exigencia de restringir la libre competencia sólo en la medida necesaria. Y es que cabe preguntarse en qué medida debe admitirse que sean reservados con carácter permanente (dada la posibilidad de renovar reiteradamente el registro de la marca) determinados elementos que quizás deberían estar libres para su uso por parte de los restantes operadores.

5. Para examinar cómo el derecho de marcas da respuesta a esta problemática en este trabajo me voy a centrar en tres tipos concretos de marcas no convencionales: la marca de posición, la marca patrón y la marca de color. Para ello, tras hacer una delimitación de este tipo de marcas y de sus requisitos de representación, se examinarán las prohibiciones absolutas de registro que constituyen el principal obstáculo para su protección como marca, para valorar a continuación el alcance de la protección jurídica que recibe la marca una vez registrada; todo ello a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Finalmente, terminaremos el trabajo con una breve conclusión.

II. Delimitación y representación

6. Es en la normativa de desarrollo -el Reglamento de ejecución (UE) 2018/626, en el caso de las marcas de la Unión, y en el Reglamento de la LM⁶ -donde se nos ofrecen las pautas para delimitar estos tres tipos de marcas; y se hace con ocasión de fijar los respectivos requisitos de representación. Como es sabido, en la reforma operada en el Derecho de marcas de la Unión en el año 2015 se estableció -en sustitución del requisito de la representación gráfica- la necesidad de que el signo que se pretenda registrar, además de aptitud diferenciadora, sea apropiado para ser representado en el registro de marcas pertinente de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar “el objeto claro y preciso” de la protección otorgada a sus titulares (artículo 4 del RMUE y la LM, y artículo 3 de la DM). Con esta modificación, se ha facilitado el uso de los soportes que permiten las nuevas tecnologías para representar los signos cumpliendo los requisitos de precisión y claridad requeridos, de conformidad con las exigencias que ya había precisado el Tribunal de Justicia en su sentencia de 12 de junio de 2002⁷.

7. La representación adecuada es fundamental ya que define el objeto del registro, y determina lo que ha de ser objeto de valoración por las autoridades competentes para verificar que el signo no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de registro establecidas. Además, es esa representación la que permitirá delimitar cuándo la conducta de un tercero implica una violación del derecho de marca, pues a tal efecto lo que se tomará en consideración es la marca tal y como ha sido registrada, confrontándola

⁴ M. AREÁN LALÍN, “Artículo 4. Signos que pueden constituir una marca”, en: A. CASADO CERVIÑO/M.L. LLOBREGAT HURTADO, *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, I, Alicante, Universidad de Alicante, 1996, pp. 41 a 49 (48)

⁵ Se señala que, con este propósito, las marcas denominativas y figurativas tradicionales se complementan con otras no tradicionales que a menudo son más abstractas y conceptuales. Vid. I. CALBOLI/ M. SENFTLEBEN, «Introduction», en: I. CALBOLI/ M. SENFTLEBEN, *M. The protection of non-traditional trademarks. Critical perspectives*, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 2.

⁶ En el artículo 3 del RERMUE (en relación con las marcas de la Unión) y en el art. 2 del RLM (en lo que atañe a las marcas registradas conforme a la LM). Vid. así mismo la *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas*, de la EUIPN (European Unión Intellectual Property Network), en el cual se alude a la colaboración desarrollada entre la EUIPO y las Oficinas de propiedad industrial de los Estados miembros para que las disposiciones del RMUE y de la DM se apliquen de forma armonizada. Si bien el documento carece de efectos legales vinculantes, es un reflejo de hacia dónde va la práctica en las distintas oficinas. El documento es accesible en (último acceso: 1 de junio de 2022): https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_es.pdf

⁷ STJ de 12 de diciembre de 2002, *Sieckman*, C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748, ap. 48 y ss.

con los signos empleados por el tercero. Esta circunstancia la han tenido que recordar en alguna ocasión nuestros tribunales; así nuestro Tribunal Supremo en una sentencia del año 2016 y ante la pretensión de comparar un producto (una fregona) con el del tercero, como si la marca fuese tridimensional, cuando en realidad la marca estaba registrada como un signo figurativo de carácter bidimensional, consistente en la vista frontal de un mocho de fregona⁸. Aplicado esto a las marcas que aquí nos ocupan, implica que, por ejemplo, no se puede registrar una marca de posición como marca de posición y posteriormente pretender que el lugar donde se ubique el signo, en una comparación de conjunto, tenga la misma consideración que si el registro se hubiese realizado como marca figurativa.

8. En la solicitud de registro se ha de señalar el tipo de marca que se solicita⁹ y representar la marca de forma acorde a la naturaleza del respectivo signo, conforme a las pautas que pasamos a detallar.

1. La marca patrón

9. La marca patrón se define como aquella constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente¹⁰. Se puede afirmar, en este sentido, que la marca patrón es un motivo de superficie. Los elementos que la componen normalmente son de carácter figurativo, y pueden consistir no sólo en dibujos, sino también incluir letras, números, etc. Así las cosas, es una marca sin contornos en el sentido de que puede extenderse por toda o parte de la superficie sobre la que se aplique, con independencia de la forma que posea el objeto en que esté integrada. Se establece entonces una clara diferencia con la marca figurativa dado que esta es finita, es decir, va a estar claramente delimitado su contorno.

10. Por lo demás, la marca patrón puede servir para designar tanto productos como servicios. En el primer caso, la marca podrá usarse sobre los propios productos o su envase, así como en la publicidad de estos. Cabe imaginar, así, desde bolsos o prendas de ropa en cuyos materiales textiles se reproduce la marca extendiéndose por toda a parte de la superficie del producto, a productos de papelería, menaje, etc.; casos en los que la marca se integrará usualmente en la apariencia del propio producto. Y si la marca se registra para diferenciar servicios, su uso podrá producirse en instalaciones, folletos, ropa de trabajo, etc.

11. La representación de la marca patrón ha de hacerse mediante una reproducción que muestre el patrón de repetición; reproducción que podrá presentarse en formato electrónico o en una hoja Din A4, cumpliendo las especificaciones que fija la normativa de desarrollo¹¹. De forma opcional, la representación podrá ir acompañada de una descripción en la que se detalle cómo sus elementos se repiten periódicamente. En cualquier caso, de aportarse una descripción, esta ha de concordar con la representación y no extender su ámbito de protección.

⁸ Vid. el fundamento jurídico 3º, ap. 10, de la STS de 25 de febrero de 2016, ECLI ES:TS:2016:627; y en similar sentido el fundamento 5º, ap. 23 de la SAP de Barcelona de 23 de abril de 2020 (ECLI:ES:APB:2020:4681).

⁹ Una vez presentada la solicitud, el solicitante puede reducir la lista de productos o servicios para los que se solicita la marca pero, conforme al art. 49.1 RMUE, la solicitud “solo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar el nombre y la dirección del solicitante, faltas de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca ni amplíe la lista de productos o servicios”, y la modificación del tipo de marca solicitada se ha calificado como una modificación que afecta sustancialmente a dicha marca bajo la consideración de que la nueva calificación afecte al análisis de su carácter distintivo [vid. el ap. 15 de la STG de 9 de diciembre de 2010, *Fédération internationale des logis*, T-329/09 (ECLI:EU:T:2010:510); así como el ap. 17 de la STG de 28 de enero de 2015, *Enercon*, T655/13, (ECLI:EU:T:2015:49)]. Vid. asimismo el art. 23.2 LM.

¹⁰ Art. 3.3, e) del RERMUE.

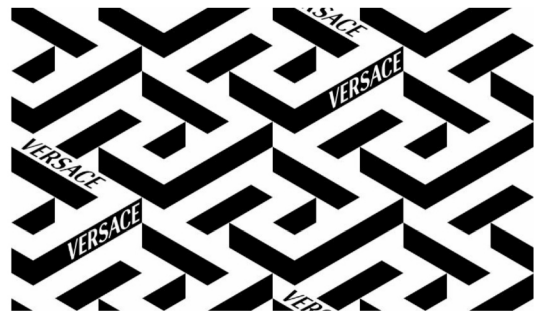
¹¹ Vid. el art. 3.3, e) y apartados 5 y ss. del RERMUE, así como la Decisión nº EX-20-9 del Director ejecutivo de la EUIPO, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos, por lo que se refiere a las marcas de la Unión. Y el art. 2, apartado 3, e) y 5 y ss. del RLV en lo que atañe a nuestras marcas nacionales, así como la Resolución de 9 de enero de 2019 del Director de la OEPM por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintos tipos de marcas.

12. Por ejemplo, en el buscador del sitio web de la EUIPO, puede verse que está registrada, entre otras, la siguiente marca patrón:

Nº de presentación: 018417948

Clasificación de Niza: 3,9,14,18,25

Descripción: “La marca consiste en una serie de meandros (también llamados “greche”), en concreto, una serie de formas rectangulares de trazo continuo plegadas sobre sí mismas para formar ángulos rectos repetidos. El contraste blanco/negro permite conferir la impresión de tridimensionalidad a la figura. El texto “Versace” está presente en algunas partes del motivo”



2. La marca de posición

13. En el caso de la marca de posición, esta es delimitada como “aquella consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto”¹². Se trata, por consiguiente, de un signo que se ubica en un lugar concreto de un producto, siendo ese lugar de colocación un elemento inherente a la calificación de la marca. De hecho, el signo puede ser un elemento figurativo (por ejemplo, un dibujo), tridimensional (por ejemplo, un botón o el cierre de una botella¹³) o incluso un color; lo relevante es que se trate de un signo que sea apto para que se pueda “colocar” o “figurar” en el producto. No en vano, la jurisprudencia ha destacado que las marcas de posición están cerca de las categorías de marcas figurativas y tridimensionales, ya que se relacionan con la aplicación de elementos figurativos o tridimensionales a la superficie de un producto¹⁴.

14. Lo usual es que la marca de posición se coloque o sitúe sobre el propio producto para el que se solicita el registro, siendo por tanto un signo que parece especialmente llamado a distinguir productos (signos que se colocan en un lugar determinado de unas zapatillas deportivas, en la manga de una chaqueta, etc.). No obstante, no cabe excluir que una marca de posición también pueda solicitarse para designar servicios. Lo relevante es que se determine claramente la posición concreta de la marca sobre un producto, como así sucede en el supuesto sobre el que versa la Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de octubre de 2020¹⁵, en el que el signo se sitúa en determinada posición sobre los vehículos con los que se va a prestar el servicio de transporte para el que se registra la marca.

15. Se observa, en cualquier caso, que este tipo de marca, al menos cuando se usa para distinguir productos, presenta también la característica de integrarse en la apariencia del producto que designa.

16. En el caso de la marca de posición su propia naturaleza (compuesta por el signo y su posición sobre el producto) exige que este tipo de marca haya de ser representada por una reproducción que identifique adecuadamente cuál es la ubicación de la marca, así como el tamaño o proporción del

¹² Vid. art. 3.3, d) del RERMUE así como el artículo 2.3, d) del RLM. Con todo, ya antes de que en la normativa de desarrollo se hablase expresamente de la marca de posición, se venía aceptando el registro de este tipo de marcas -dado el carácter abierto del listado de signos que pueden constituir una marca- siendo registradas bajo el paraguas de otro tipo con el presentan cierta afinidad (como, por ejemplo, las marcas figurativas) o directamente como “otra marca”. Vid. la STG de 15 de junio de 2010, *X Technology Swiss*, T-547/08, ECLI:EU:T:2010:235, ap.19; la STG de 14 de marzo de 2014, *Lardini*, T-131/13, ECLI:EU:T:2014:129; o los ap. 34, 43 y 44 de la STG de 17 de enero de 2018, *Deichmann*, T-68/16 (ECLI:EU:T:2018:7).

¹³ Vid., por ejemplo, la STG de 16 de enero de 2019, *Windspiel*, T-489/17, (ECLI:EU:T:2019:9), en la que el signo que se solicitaba se describe como marca de posición tridimensional, aunque finalmente se denegó el registro por entender que el signo carecía de carácter distintivo.

¹⁴ Ap. 37 del Auto del Tribunal General de 2 de junio de 2021, *Birkenstock*, T-365/20, ECLI:EU:T:2021:319.

¹⁵ STJ de 8 de octubre de 2020, *Aktiebolaget Östgötatrafiken*, C-456/19 (ECLI:EU:C:2020:813).

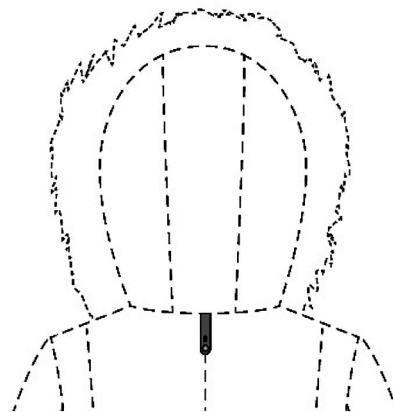
signo en relación con los productos sobre los que va a ir situada. En dicha representación ha de quedar claro qué elementos no forman parte de la marca y, por tanto, de la solicitud de registro. Es por eso que se exige que tales elementos sean ignorados visualmente, preferiblemente a través de la utilización de líneas discontinuas o punteadas. Al igual que ocurre en el caso de la marca patrón, y a fin de ayudar a una mejor comprensión de esa representación, se permite que se adjunte una descripción en la que se detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos; descripción que deberá estar acorde con la representación y no exceder de su ámbito de protección¹⁶.

17. Por ejemplo, en la página web de la EUIPO, puede verse que está registrada como marca de posición de la Unión, por ejemplo, la siguiente:

Nº de presentación: 017995797

Clasificación de Niza: 25

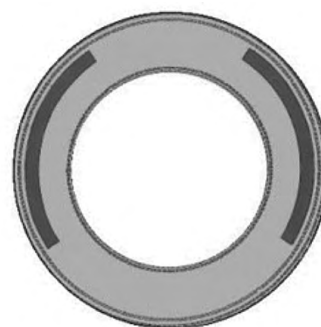
Descripción: “La marca representa una lengüeta situada en el centro del cuello, en la que figura la letra “M”, adornada en la parte superior con una forma de rombo y debajo con una forma de azucena inversa. Justo debajo de la forma “M” adornada figura un botón metálico fijo”



18. Como puede observarse, la representación del producto con líneas discontinuas sólo busca determinar el lugar donde va colocado el signo. Evidentemente la figura elegida no predetermina que luego el signo sólo se pueda emplear en productos que tengan exactamente el mismo diseño que el reproducido con líneas discontinuas. Pero sí es preciso que en todos los productos para los que se use se pueda respetar la posición de la marca tal y como resulta de la representación efectuada en la solicitud.

19. En efecto, la estrecha vinculación en este tipo de marcas entre el signo y su ubicación sobre el producto determina que sólo se pueda conceder la marca respecto a productos en los que sea posible que el signo se sitúe en el lugar preestablecido. Así se observa, por ejemplo, en una sentencia del Tribunal General de 4 de julio de 2017, en la que se valora una solicitud de marca de posición para productos de la clase 12 del nomenclátor internacional («Neumáticos, cauchos, flejes y cubiertas sólidas, semi-neumáticas y neumáticas para ruedas de vehículos»), representada como sigue:

y con la siguiente descripción: “Es una marca de posición, que consta de dos bandas arqueadas con un desarrollo circunferencial sustancialmente igual fijado a las paredes laterales del neumático”. A la vista de la solicitud presentada, razona el Tribunal que la marca adopta la forma de un dibujo destinado a ser fijado en una parte de los neumáticos, coincide con la forma circunferencial de estos y será difícil disociarlo de los neumáticos. Por ello, aunque se haya reivindicado la protección de productos adicionales (en ese caso, flejes y cubiertas para ruedas de vehículos), el signo para el que se solicita el registro se limita necesariamente a los neumáticos, estando adheridos a estos, y no a ningún otro producto, siendo “una consecuencia directa de la naturaleza de la marca solicitada, a saber, una “marca de posición” colocada en el flanco de un neumático”¹⁷.



¹⁶ Artículo 3, apartado 3, d) y 5 y ss. del RERMUE y artículo 2, apartado 3, d) y 5 y ss. del RLM. Esa representación se podrá hacer también en formato electrónico, *vid.* al respecto las referencias señaladas *supra* en la nota al pie nº 11.

¹⁷ STG de 4 de julio de 2017, *Pirelli*, T-81/16, ECLI:EU:T:2017:463, ap. 24.

3. El color como marca

20. La marca de color es aquella que consiste en un color, o en una combinación de colores, pero sin contornos. Es decir, el color en sí. Se trata de un tipo de signo que no está delimitado en el espacio por la forma (a diferencia de las marcas tridimensionales) o los contornos (como ocurre con las marcas figurativas)¹⁸. De esta suerte ese color o combinación de colores podría utilizarse, en principio, sobre toda o parte de la superficie de los elementos de que se trate, con independencia de la forma de estos.

21. La primera pregunta que surge es si un color o una combinación de colores puede ser considerado un signo con aptitud diferenciadora; esto es, si puede ser percibido por el público pertinente como un signo, y no como un elemento meramente decorativo o funcional. No en vano, el color es una propiedad de las cosas perceptible por el sentido de la vista. Nuestro mundo está lleno de color, al menos para las personas que no son invidentes. Un color puede transmitir al receptor mensajes tales como alegría o tristeza, e influir en cómo vemos de atractivo lo que nos rodea. No es de extrañar, pues, que los operadores del mercado utilicen de forma natural el color no ya, como es lógico, al diseñar la apariencia de sus productos, o de las instalaciones donde prestan sus servicios, sino en sus actividades publicitarias.

22. Por lo demás hablamos de un derecho de exclusiva, por lo que cabe cuestionarse si es procedente el reconocimiento de un derecho de marca sobre un color, dada la necesidad de que el uso de los colores esté disponible para todos los operadores económicos. Y es que aunque la paleta de colores, con sus distintas tonalidades, puede ser bastante amplia, la capacidad del público para percibir con detalle en el mercado las diferencias entre una pluralidad de tonos es limitada. Esto último tiene una incidencia esencial si la marca es concedida, dado que el derecho de marca permite al titular impedir el uso del signo protegido por parte de terceros en el tráfico también en caso de signos similares cuando exista un riesgo de confusión por parte del público y prevé, además, una específica protección en el caso de que la marca sea renombrada. Puede afirmarse entonces que existe un interés público en que los colores estén disponibles para su libre uso por todos los participantes en el mercado.

23. Sin embargo, y pese a las anteriores consideraciones, hoy no hay duda de que se admite el registro de un color como marca. Es cierto que cuando el Acuerdo de los ADPIC mencionaba ya expresamente entre los signos que pueden registrarse como marca «las combinaciones de colores» (el acuerdo se adoptó en el año 1994, y entró en vigor en enero de 1995), la normativa de la UE coetánea aún no mencionaba expresamente el color o colores como signo registrable. Sin embargo, esto no significa que lo impidiese, dado al carácter ejemplificativo del listado de signos en que podía consistir una marca, establecido tanto en la DM como en el entonces Reglamento sobre la marca comunitaria (RMC)¹⁹. De hecho, en el año 2002 el Tribunal de Justicia tuvo ocasión de valorar si un color por sí solo podía constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva de marcas (analizando, la Directiva 89/104/CEE). En su análisis, el Tribunal de Justicia parte de considerar que usualmente un color es una propiedad de las cosas y no puede presumirse que por sí solo constituya un signo. Sin embargo, aprecia que es posible que, en función del contexto en que se utilice, un color pueda constituir un signo en relación con un producto o servicio, por lo que no puede excluirse que existan situaciones en las que un color por sí solo pueda servir de indicación de origen de los productos o de los servicios de una empresa²⁰. Y en tales casos será posible proteger como marca un solo color o una combinación de colores. Con este

¹⁸ Ap. 86 de la STG de 30 de noviembre de 2017, *Red Bull*, T-101/15 y T-102/15, ECLI:EU:T:2017:852; ap. 48 de la STJ de 29 de julio de 2019, *Red Bull*, C-124/18 P (ECLI:EU:C:2019:641)

¹⁹ En aquel entonces, respectivamente, la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, y el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. En cambio, la Ley española de marcas en su art. 11. 1, g) aún recogía una prohibición absoluta de registro relativa al color por sí solo, salvo que estuviese delimitado por una forma determinada. *Vid.* sobre la evolución normativa al respecto, GARCÍA PÉREZ, RAFAEL, *La expansión del derecho de marca. De la marca como indicación de la procedencia empresarial a la multifuncionalidad jurídica de la marca*, Marcial Pons, Madrid, 2021, pp. 34 y ss.

²⁰ *Vid.* los aps. 23, 27 y 39 y ss. de la STJ de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01 (ECLI:EU:C:2003:244).

presupuesto, cuando en el año 2015 se modifica la normativa de la UE en materia de marcas -tanto en el ámbito de la marca de la Unión como de la Directiva de marcas-, se incluye expresamente en el listado ejemplificativo de signos que pueden constituir una marca “los colores”.

24. En definitiva, se admite que un color en sí, o una combinación de colores, puedan ser considerados un signo registrable como marca. Y de forma similar a lo que ocurre con la marca patrón y la marca de posición, si tal marca se utiliza para diferenciar productos es más que probable que se integre en la propia apariencia de estos.

25. Cuando la marca esté constituida por un color sin contornos, ha de representarse mediante una reproducción del color y una indicación de dicho color por referencia a un código de color generalmente reconocido²¹. La utilización de una referencia a un código generalmente conocido es fundamental para conseguir el objetivo de que la marca sea representada “de forma que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”. Ya no sólo porque cómo percibimos un color puede variar de una persona a otra, sino porque al imprimirlo en materiales de diversa textura, por fallos en la impresión, etc. el color utilizado puede ir variando ligeramente en la práctica. De ahí que, a efectos de determinar de forma clara y precisa la extensión del derecho de exclusiva del titular de la marca, es fundamental esa determinación precisa por referencia a un código de color generalmente reconocido.

26. Así en la base de datos de la página web de la EUIPO figuran como registradas, por ejemplo, marcas de color como las siguientes:

Nº de presentación: 000773630

Clasificación de Niza: 42 (asesoramiento técnico y empresarial en el sector del cultivo de plantas, en particular del ramo de las semillas)

Descripción: Marca de colores.

Color: Naranja (HKS7).



Nº de presentación: 003425311

Clasificación de Niza: 7 (Martillos perforadores para profesionales del ramo de la construcción; maletas para transportar y almacenar martillos perforadores para profesionales de la construcción, en particular de metal o plástico.)

Color: Rojo RAL 3020

Adquisición de carácter distintivo: sí



27. El Derecho europeo y nacional de marcas no exige que se describa de forma precisa cómo se va a usar la marca, pues se solicita el color tal cual, sin contornos²². No obstante, es posible que el color se solicite para una zona determinada del producto y en tal caso la marca de color puede llegar a confluir con otro tipo de marca, cual es el de la marca de

²¹ Vid. el art. 3, apartado 3, f) y 5 y ss. del RERMUE y el art. 2, apartado 3, f) y 5 y ss. del RLM. Esa representación se podrá hacer también en formato electrónico, *vid.* al respecto las referencias señaladas *supra* en la nota al pie n° 11.

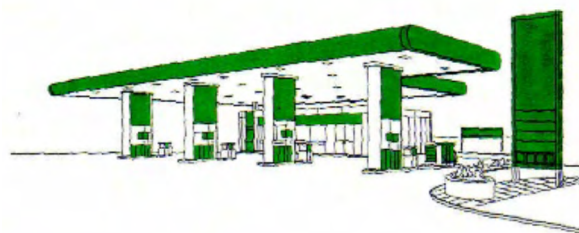
Antes de la reforma introducida en el art 4 -tanto del RMUE como de la LM-, la marca de color tenía que cumplir el requisito de la representación gráfica lo que ya llevó a la jurisprudencia a tener que pronunciarse sobre cuándo se podía entender cumplido; señalando, en particular, que si bien no se cumpliría con una simple reproducción en papel del color de que se trate (ya que no cabe descartar que la muestra de color se deteriore con el paso del tiempo), sí lo haría mediante la designación de este color con un código de identificación internacionalmente reconocido. Vid. los ap. 28 y ss. y, en particular, el ap. 38, de la STJ de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01.

²² Vid. el ap. 38 de la STG de 28 de enero de 2015, *Enercon*, T-655/1, en la que el TG aduce que la demandante intenta, en vano, aplicar los criterios de apreciación de los signos figurativos al signo solicitado.

posición. Por ejemplo, si la marca consiste en un determinado color aplicado en la suela de un zapato, en cuya representación el contorno del zapato no forma parte de la marca ya que su única finalidad es poner de relieve la posición del signo²³. En cualquier caso, tal supuesto no se ha de confundir con el de una marca figurativa ya que la marca de color se extendería sin contornos por toda la zona de referencia, con independencia de la forma concreta que dicha zona presente²⁴.

28. Y también es posible que el solicitante acote a dónde se extiende su derecho de exclusiva. Así, por ejemplo, en la base de datos de la EUIPO figuran casos como el de la marca de color, número 000001991, registrada para productos o servicios de las clases 4 y 37 de la Clasificación del Arreglo de Niza, con la siguiente representación gráfica:

y la siguiente descripción: “La marca consiste en el color verde Pantone 348C aplicado a la superficie exterior de las instalaciones utilizadas para la venta de los productos y servicios”. Haciendo constar que “El registro de la marca no conlleva el derecho exclusivo de uso del color verde en relación con surtidores, boquillas y mangueras usados en el suministro de gasolina sin plomo”.



29. Cuando la marca esté constituida por una combinación de colores sin contornos, la representación se ha de hacer mediante la presentación de una reproducción que muestre la disposición sistemática de la combinación de los colores de manera uniforme y predeterminada; así como, nuevamente, con una indicación de esos colores por referencia a un código de color generalmente reconocido. Por lo demás, de forma facultativa, podrá presentarse una descripción detallada de la disposición sistemática de los colores, que deberá concordar con la representación y no extender su ámbito de protección.

30. Por ejemplo, en la base de datos de la página web de la EUIPO figura como registrada la siguiente marca de color:

Nº de presentación: 000063289

Clasificación de Niza: 7 (Máquinas de trabajo agrícolas y forestales remolcadas, empujadas o autopropulsadas.), 12 (Máquinas de trabajo agrícolas y forestales autopropulsadas, en particular tractores agrícolas, pequeños tractores, tractores para césped y remolques.)

Descripción: La superestructura o cuerpo del vehículo es verde, las ruedas son amarillas.

Color: Verde: Munsell 9.47 GY3.57/7.45; Amarillo: Munsell 5.06 Y7.63/10.66



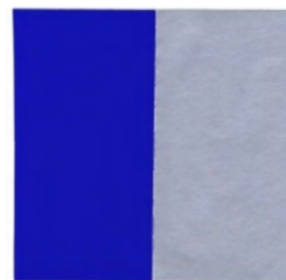
31. El cumplimiento del requisito de que la reproducción muestre “la disposición sistemática de la combinación de los colores de manera uniforme y predeterminada” es crucial puesto que es la forma de evitar la indefinición del objeto de la protección de la marca. En una sentencia de 24 de junio de 2004, el Tribunal de Justicia recordó que una representación de dos o más colores en todas las formas imaginables no reúne los requisitos para lograr determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada al titular de la marca. De ahí que haya de establecerse una disposición sistemática

²³ Vid. la marca sobre la que versa la STJ de 12 de junio de 2018, *Christian Louboutin*, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423.

²⁴ Ap. 16 de la STG de 28 de enero de 2015, *Enercon*, T-655/13; ap. 73 y 75 de la STG de 30 de noviembre de 2017, *Red Bull*, T-101/15 y T-102/15.

que asocie los colores de forma predeterminada y permanente²⁵. Fue precisamente ese el motivo que llevó a confirmar el rechazo de la solicitud de una marca formada por los colores empresariales de la solicitante (RAL 5015/HKS 47 – azul; RAL 1016/HKS 3 – amarillo), que se utilizan en todas las formas imaginables, en particular para envases y etiquetas.

32. Sobre esta misma exigencia se pronuncia el Tribunal General en su sentencia de 30 de noviembre de 2017, *Red Bull*, asuntos T-101/15 y T-102/15, que fue confirmada por el Tribunal de Justicia²⁶. El objetivo es impedir numerosas combinaciones distintas que no permitan al consumidor percibir y memorizar una combinación concreta. Razona, al respecto, el Tribunal que tal requisito responde a una triple necesidad: de un lado, que la marca pueda cumplir su función de indicación de origen siendo perceptible y reconocible por los consumidores cuando figura en los productos; de otro, dar seguridad jurídica, permitiendo a las autoridades competentes y operadores económicos conocer con claridad y precisión el signo protegido y los derechos de los terceros; así como, finalmente, dar cumplimiento a la exigencia de evitar restringir indebidamente la disponibilidad de los colores en las prácticas comerciales, creando monopolios en favor de una sola empresa²⁷. Con estos presupuestos, se considera que este requisito no se cumple en el caso de las dos marcas analizadas, solicitadas ambas para bebidas energéticas, y cuya distintividad se alegaba que había sido adquirida por el uso. En la primera, que se reproduce como sigue:



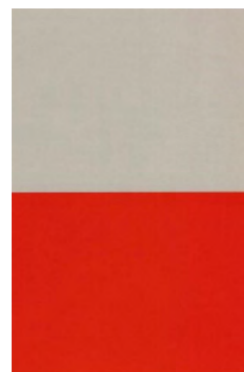
la reproducción se acompaña de la descripción: «La protección solicitada incluye los colores azul (RAL 5002) y plateado (RAL 9006). La proporción de los colores es de aproximadamente 50 %50 %». Mientras que, en la segunda, también reproducida como sigue:

con la indicación de los colores “azul (Pantone 2747 C), plateado (Pantone 877 C)”, la descripción era la siguiente: “Los dos colores se aplicarán en igual proporción y yuxtapuestos”. El Tribunal General confirma que las marcas impugnadas constituyen una mera yuxtaposición de dos colores sin forma ni contornos, que permite varias combinaciones distintas y que las descripciones no aportan precisiones adicionales sobre la disposición sistemática que asocie los colores de manera predeterminada y permanente. Hay que advertir, a mayor abundamiento, que la parte recurrente aportó, al alegar un carácter distintivo adquirido por el uso, pruebas donde la marca se reproducía de maneras muy diferentes respecto a la representación gráfica aportada.



33. Esa falta de precisión, por el contrario, no se consideró presente en el asunto sobre el que versó una Sentencia del Tribunal General de 24 de marzo de 2021²⁸. La marca objeto de valoración era una combinación de los colores como tal, naranja (RAL 2010) y gris (RAL 7035), para motosierras (producto correspondiente a la clase 7 en el sentido del Arreglo de Niza) representada de la siguiente manera:

y con la siguiente descripción: “La parte superior de la carcasa de la motosierra es naranja y la parte inferior de la carcasa de la motosierra es gris”. En este caso, el Tribunal General consideró que, aunque la muestra de los dos



²⁵ Vid. los apartados 33 y 34 de la STJ de 24 de junio de 2004, *Heidelberger*, C-49/02, (ECLI:EU:C:2004:384).

²⁶ STG de 30 de noviembre de 2017, *Red Bull*, T-101/15 y T-102/15 (ECLI:EU:T:2017:852) y STJ de 29 de julio de 2019, *Red Bull*, C-124/18 P (ECLI:EU:C:2019:641).

²⁷ Aps. 55 y 56 de la STG de 30 de noviembre de 2017, *Red Bull*, T-101/15.

²⁸ Ap. 24 de la STG de 24 de marzo de 2021, *Andreas Stihl*, T-193/18, ECLI:EU:T:2021:163.

colores definidos mediante dos códigos de identificación no está, como tal, provista de contornos que les den una forma particular, la descripción aclara que la marca adopta la forma de una parte de un determinado producto, entendiéndose así cumplida la exigencia de una reproducción adecuada.

34. Así las cosas, en este tipo de marca, aunque lo que se protege es la combinación de colores, sin forma ni contornos, lo cierto es que se exige una representación que defina perfectamente el objeto de la protección. Esto se traduce en que la representación gráfica o la descripción que la acompañe muestren “los matices precisos de los colores de que se trate, la proporción en que se encuentran, así como su disposición en el espacio”²⁹. En la representación, ayudada en su caso con la descripción, ha de contenerse una determinación concreta de cómo se va a utilizar sobre los productos o servicios de que se trate, abriendo un abanico de posibilidades que las autoridades competentes deberán valorar caso por caso para determinar si esto se cumple.

35. Esta exigencia contrasta con lo establecido respecto a la marca constituida por un único color porque, aunque esa determinación se puede hacer al describir y representar la marca, como tal la normativa no la pide. Así las cosas, aunque en el caso de la marca compuesta por una combinación de colores el objetivo sea evitar que se reserven todas las combinaciones posibles de tales colores, esa delimitación también fija y limita cómo es la combinación concreta que se protege (por ejemplo, si se registran los colores verde y amarillo para tractores, al señalar que el vehículo es verde y las ruedas amarillas). Y esto, salvo que también se haga esa delimitación en la solicitud, no ocurre con la marca constituida por un único color, que podrá ser utilizada en relación con los productos o servicios sin estar predeterminada por esa acotación previa.

36. Por lo demás, la representación debe coincidir con la caracterización del tipo elegido, evitando que se produzca una contradicción “que impida la determinación exacta del objeto y del alcance de la protección solicitada”, lo que también podrá determinar el rechazo de la solicitud de registro por falta de claridad y precisión³⁰. Así ocurrió por ejemplo, en el asunto examinado en la sentencia del Tribunal General de 14 de junio de 2012, en la que el Tribunal tuvo que pronunciarse respecto a una solicitud como marca de color para productos de la clase 28 (“Juegos, juguetes y rompecabezas, rompecabezas tridimensionales, juegos electrónicos; juegos electrónicos portátiles”) de un signo que se representaba de la siguiente forma:

con la indicación de una referencia de los distintos colores y una descripción de la marca.



En la sentencia se concluye que la descripción aportada pretendía, en realidad, describir la disposición sistemática de los colores utilizados en el cubo de Rubik. Sin embargo, la marca se considera inadmisibles para el registro por el modo confuso y contradictorio en que los distintos elementos fueron mencionados y combinados, y la incompatibilidad de la combinación resultante con el concepto de marca de color como tal³¹.

III. La prohibición de registrar como marca los signos carentes de carácter distintivo

1. Consideraciones previas

37. El hecho de que un signo cumpla las condiciones para ser considerado marca patrón, marca de posición o marca de color no implica que pueda ser registrado como marca en relación con unos

²⁹ Ap. 85, 87 y 96 de la STG de 30 de noviembre de 2017, Red Bull, T-101/15 y T-102/15.

³⁰ Ap. 40 STJ de 27 de marzo de 2019, Procedimiento incoado por *Oy Hartwall Ab.*, C-578/17 (ECLI:EU:C:2019:261), aplicando la DM.

³¹ Vid. el ap. 67 de la STG de 14 de junio de 2012, *Seven Towns*, T-293/10 (ECLI:EU:T:2012:302)

determinados productos o servicios. Como es sabido, es preciso que no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de registro que establece la normativa sobre marcas. De entre todas las prohibiciones absolutas de registro, la que presenta mayor incidencia práctica y litigiosidad en el caso de las tres marcas aquí examinadas es la prohibición relativa a imposibilidad de registrar signos que *ab initio* “carezcan de carácter distintivo” regulada en el artículo 7.1, b) RMUE, y en el artículo 5.1, b) LM [en consonancia con lo dispuesto en el art. 4.1, b) DM].

38. El Tribunal de Justicia reiteradamente ha señalado que el concepto de interés general que subyace en este motivo de denegación absoluto de registro se confunde claramente con la función esencial de la marca; esto es, garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto o servicio designado, permitiéndole distinguir sin posible confusión este producto o este servicio de los que tienen otra procedencia³². Se afirma así que el carácter distintivo de una marca, en el sentido de esta prohibición de registro, se traduce en que el signo cuyo registro se solicita permite identificar que el producto o servicio de que se trata procede de una sociedad determinada y, por tanto, distinguirlo de los de otras empresas³³.

39. Para determinar si un signo cumple esa función deberá realizarse una valoración de conjunto de los distintos elementos concurrentes y, en especial, han de tenerse presentes los productos o servicios para los que pretende ser registrado, así como la percepción que del signo tenga el público relevante y que está constituido por el consumidor medio de dichos bienes o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz³⁴. Se parte de que basta con que un signo posea un mínimo de carácter distintivo para que no sea aplicable esta prohibición absoluta de registro³⁵; si bien es preciso que el signo parezca *a priori* apto para cumplir esa función de indicativo del origen empresarial³⁶.

2. Signos que se confunden con la apariencia de los productos

40. Aunque se insiste en que los criterios para apreciar la existencia de un carácter distintivo son los mismos en los distintos tipos de marcas, la jurisprudencia tiene presente que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca que se confunde con la apariencia del producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa que consista en un signo independiente de dicha apariencia; y ello porque “el consumidor medio no suele presumir el origen comercial de los productos por su forma o por la de su envase, en ausencia de cualquier elemento gráfico o textual, (...)”³⁷. Con este presupuesto, se entiende que cuanto más se acerque el signo a lo que es común en ese sector, más probable será que este sea apreciado como un elemento decorativo o funcional del producto, carente de carácter distintivo. Así, esta doctrina jurisprudencial parte de considerar que tales signos sólo se consideran distintivos si difieren, de una manera significativa, de la norma o de los usos de ese ramo o sector. El signo deberá ser sustancialmente diferente de las formas básicas del producto de que se trate,

³² *Vid.*, entre otras, la STJ de 8 de mayo de 2008, *Eurohypo*, C-304/06 P, (ECLI:EU:C:2008:261), ap. 56; STG de 9 de septiembre de 2020, *Glaxo Group*, T-187/19 (ECLI:EU:T:2020:405), ap. 37 o el ap. 47 de la STG de 17 de noviembre de 2021, *Think Schuhwerk*, T-298/19, ECLI:EU:T:2021:792).

³³ *Vid.*, entre otras, la STJ de 29 de abril de 2004, *Procter Gamble*, C-473/01 P y C-474/01 P, ECLI:EU:C:2004:260, ap. 32; el ap. 42 de la STJ de 21 de octubre de 2004, *Erpo Möbelwerk*, C-64/02 P, ECLI:EU:C:2004:645; la STPI de 14 de septiembre de 2009, *Lange Uhren*, T-152/07, ap. 66, ECLI:EU:T:2009:324; o el ap. 34 y ss. de la STG (Sala Sexta) de 17 de noviembre de 2021, *Think Schuhwerk*, T-298/19.

³⁴ Entre otras, ap. 35 de la STJ de 29 de abril de 2004, *Henkel*, C-456/01 P y C-457/01 P (ECLI:EU:C:2004:258), el ap. 23 de la STJ de 22 de junio de 2006, *August Storck*, C-24/05 P (ECLI:EU:C:2006:421); o el ap. 32 de la STG de 14 de noviembre de 2019, *Neoperl*, T-669/18.

³⁵ *Vid.* STG de 16 de enero de 2014, *Margarete Steiff*, T433/12; STG de 26 de febrero de 2014, *Sartorius Lab*, T-331/12.

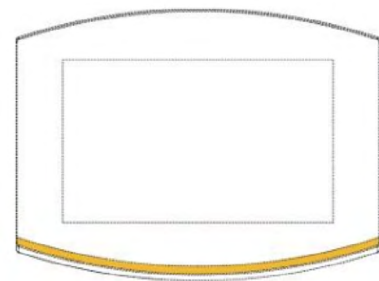
³⁶ STPI de 13 de junio de 2007, *IVG Immobilien*, T-441/05, ap. 55.

³⁷ *Vid.*, entre otras, la STJ de 7 de octubre de 2004, *Mag Instrument*, C-136/02 P, ap. 30 (ECLI:EU:C:2004:592); o la STJ de 4 de octubre de 2007, *Henkel*, C-144/06 P, ap. 36 (ECLI:EU:C:2007:577). Y, en casos donde se examinaba una marca de posición, el ap. 68 de la STPI de 14 de septiembre de 2009, *Lange Uhren*, T-152/07; o el ap. 33 de la STG de 16 de enero de 2014, *Margarete Steiff*, T-433/12.

comúnmente utilizadas en el comercio, y no deberá presentarse como una simple variante, o incluso una posible variante, de dichas formas³⁸.

41. Esta doctrina jurisprudencial, aunque comenzó siendo utilizada en relación con las marcas tridimensionales, es de aplicación a cualquier tipo de marca que se confunda con la apariencia del producto³⁹. Y aunque dependerá del supuesto concreto, dado que tanto la marca patrón como la marca de posición, por su propia naturaleza, son especialmente aptas para confundirse con la apariencia del producto que designan, se viene produciendo una aplicación reiterada de esta doctrina jurisprudencial en relación con ambas⁴⁰. Evidentemente, esto implica realizar una valoración caso por caso y, en función de los elementos concurrentes y la apreciación en conjunto de estos, se deberá determinar -con mayor o menor acierto- si el signo en cuestión tiene capacidad distintiva colocándose idealmente en la perspectiva del consumidor medio del público pertinente.

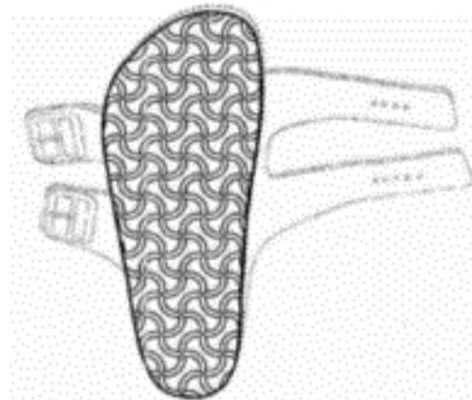
42. Por ejemplo el Tribunal General, en una sentencia de 26 de febrero de 2014, confirmó la apreciación de falta de carácter distintivo del signo solicitado como marca de posición para productos comprendidos en las clases 7 y 9 a 11 del Arreglo de Niza y con la siguiente descripción: “La marca de posición está compuesta por un arco de círculo amarillo, abierto hacia arriba, colocado sobre el borde inferior de una pantalla electrónica, que se extiende a todo lo largo de ésta. El contorno perfilado mediante una línea de puntos sirve únicamente para que se vea que el arco está colocado sobre una pantalla electrónica, y no forma parte de la marca”. La marca se representaba como sigue:



En la sentencia se concluye que el signo “no contiene ningún elemento característico, ni destacable o atrayente, que pueda conferirle un carácter distintivo mínimo de modo que el consumidor pueda percibirlo de otro modo que no sea como una decoración habitual (...)”⁴¹.

43. Asimismo, en un Auto del Tribunal General, de 2 de junio de 2021, respecto a una marca para las suelas de diversos tipos de calzado y representada de la siguiente forma:

el Tribunal considera correcto el criterio de la Sala de recurso al estimar que los patrones habituales en el sector del calzado están compuestos por formas geométricas simples y que el signo solicitado no se desvía lo suficiente de los hábitos del sector, por lo que el público pertinente no percibirá el signo como una marca sino como un mero patrón superficial⁴².



³⁸ Vid. entre otros, el ap. 99 de la STPI de 14 de septiembre de 2009, *Lange Uhren*, T-152/07; o el ap. 43 de la STG de 16 de enero de 2019, *Windspiel*, T-489/17; o el ap. 54 del Auto del Tribunal General, de 2 de junio de 2021, *Birkenstock*, T-365/20.

³⁹ Vid. entre otras, STG de 15 de junio de 2010, *X Technology Swiss*, T-547/08, confirmada mediante Auto del Tribunal de Justicia, de 16 de mayo de 2011, *X Technology Swiss*, C-429/10 P, ECLI:EU:C:2011:307; o el ap. 37 del Auto del Tribunal General de 2 de junio de 2021, *Birkenstock*, T-365/20.

⁴⁰ Vid. en relación con marcas de posición, entre otros, el ap. 25 de la STG de 15 de junio de 2010, *X Technology*, T-547/08; ap. 20 de la STG de 16 de enero de 2014, *Margarete Steiff*, T433/12; STG de 26 de febrero de 2014, *Sartorius*, T331/12; ap. 21 de la STG de 13 de septiembre de 2018, *Leifheit*, T-184/17, ECLI:EU:T:2018:537; ap. 16 de la STG de 16 de enero de 2019, *Windspiel*, T-489/17, ECLI:EU:T:2019:9. Y, en relación con marcas patrón, entre otras, ap. 31 de la STG de 12 de enero de 2022, *Neolith*, T-259/21 (ECLI:EU:T:2022:1). Vid. asimismo, ap. 25 y 40 de la STG de 21 de abril de 2015, *Louis Vuitton*, T-359/12 (ECLI:EU:T:2015:215); o el ap. 19 de la STG de 30 de marzo de 2022, *Daimler* (Representación de estrellas de tres puntas sobre fondo negro II), T-278/21 (ECLI:EU:T:2022:195).

⁴¹ Vid. el ap. 40 de la STG de 26 de febrero de 2014, *Sartorius Lab*, T331/12.

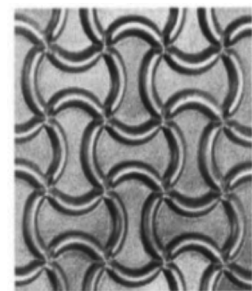
⁴² Ap. 54 del Auto del Tribunal General de 2 de junio de 2021, *Birkenstock*, T-365/20.

44. Para aplicar esta doctrina jurisprudencial lo relevante es, como se decía, que la marca se confunda con la apariencia del producto; y para ello se da especial importancia a lo que se deriva de la representación del signo. Esto se observa en diversos asuntos que afectaron a marcas patrón cuando en la normativa aún no se hacía referencia expresa a este tipo de marcas. En algunos casos tal registro se hizo solicitando la marca como figurativa. Sin embargo, la jurisprudencia no dudó en confirmar que la marca debía ser valorada teniendo presente su naturaleza de motivo de superficie; y ello sobre la base de las propias características intrínsecas del signo y de la naturaleza de los productos a los que se iba a aplicar. Así ocurrió en el asunto resultado por la Sentencia del Tribunal General de 19 de septiembre de 2012, en la que se resuelve el recurso presentado contra resolución que deniega el registro, como marca figurativa del siguiente signo:



Teniendo presente que los productos para los que se solicita son tejidos o productos compuestos por tejidos, o que pueden tener superficies de tejido, el Tribunal considera acertada la aplicación a la marca de los principios aplicables a las marcas que se confunden con la apariencia del producto, “ya que tal marca tampoco es independiente de la apariencia del producto que designa”⁴³.

45. Igualmente, ilustrativa al respecto es la Sentencia del Tribunal General de 9 de noviembre de 2016⁴⁴, en la que el objeto de debate era una solicitud de protección en el UE de una marca internacional, como marca figurativa para diversos productos comprendidos en las clases 10, 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Arreglo de Niza), del siguiente signo:



Pese a reconocer el Tribunal que, al examinar el carácter distintivo de un signo, la EUIPO debe referirse a la reproducción de la marca solicitada incluida en la solicitud de registro y, en su caso, a la descripción que la pueda acompañar⁴⁵; considera que no se puede reprochar a la EUIPO haberse basado en las características intrínsecas del signo según resultaban de su reproducción. En particular, precisa que el hecho de que un signo se haya diseñado como marca figurativa no impide que, basándose en la experiencia generalmente adquirida de la comercialización de los productos objeto de la solicitud de registro, la Sala de Recurso pueda apreciar que en él se ve un motivo de superficie⁴⁶. Se aplica entonces la doctrina jurisprudencial sobre marcas que se confunden con la apariencia de los productos sobre la base de la utilización posible, y no poco probable, del signo controvertido como motivo de superficie, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos designados. Y ello con independencia de cómo haya calificado el solicitante el signo (como marca figurativa, tridimensional, u otra), si hay una probabilidad inherente de que el signo, compuesto por una serie de elementos que se repiten regularmente sea utilizado como motivo de superficie⁴⁷.

46. Determinada la necesidad de exigir que el signo se aparte de la norma o usos del sector, hay que decir que es una pauta que se basa en la valoración del propio signo y su capacidad para ser

⁴³ Ap 53 de la STG de 19 de septiembre de 2012, *V. Fraas*, T-50/11 (ECLI:EU:T:2012:442).

⁴⁴ Ap. 39 de la STG de 9 de noviembre de 2016, *Birkenstock*, T-579/14, (ECLI:EU:T:2016:650).

⁴⁵ Ap. 38 STG de 9 de noviembre de 2016, *Birkenstock*, T-579/14.

⁴⁶ Ap. 43 de la STG de 9 de noviembre de 2016, *Birkenstock*, T-579/14.

Por el contrario, en STG de 19 de junio de 2019, *Adidas*, T-307/17 (ECLI:EU:T:2019:427) se da el caso contrario: la marca se registra como figurativa, y el titular pretende que se interprete como una marca patrón. Sin embargo, y partiendo de que una marca figurativa se registra, en principio, con las proporciones que aparecen en su representación, ni de tal representación ni de la descripción presentada se derivaba que estuviere compuesta por una serie de elementos que se repiten regularmente.

⁴⁷ Vid. ap. 54 y 55 y 57 de la STG de 9 de noviembre de 2016, *Birkenstock*, T-579/14: confirmada por la STJ de 13 de septiembre de 2018, *Birkenstock*, C-26/17 P (ECLI:EU:C:2018:714), vid. ap. 40.

percibido como un distintivo del origen empresarial. Que el signo se aparte de los usos del sector no implica que se exija que el signo sea original. Como ha precisado de forma reiterada la jurisprudencia, la novedad o la originalidad no son criterios relevantes para apreciar el carácter distintivo de una marca⁴⁸. La marca lo que tiene que ser, es distintiva.

47. Por lo demás, si bien la falta de carácter distintivo puede apreciarse especialmente en caso de signos compuestos por formas básicas o simples, también puede producirse el mismo efecto en el caso de signos excesivamente complejos. Así se aprecia en una Sentencia del Tribunal General de 9 de octubre de 2002, respecto a una solicitud relativa a una marca patrón. Y ello por considerar que la complejidad del motivo de superficie impediría que el público pertinente retenga detalles específicos del patrón y lo pueda memorizar de forma fácil e identificar como signo distintivo⁴⁹. La marca se representaba como sigue:



48. El juicio sobre si el signo solicitado se aparta de los hábitos del sector, requerirá una valoración del supuesto concreto y las autoridades competentes, al hacer su examen de fondo, no están obligadas a aportar pruebas del carácter habitual de la forma en el comercio para acreditar la falta de carácter distintivo de la marca solicitada⁵⁰. El criterio no es que sea necesario probar que existe una forma idéntica o casi idéntica, sino examinar si en el respectivo sector hay una gran variedad de formas de la que la marca examinada sea una simple variante, partiendo de que si existe una amplia variedad de formas en el mercado es poco probable que esa forma -que no se aparta de la regla del sector-, sea vista por el consumidor como un indicativo del origen comercial⁵¹.

49. Ante una valoración negativa sobre el carácter distintivo del signo, incumbe al solicitante -dado su mayor conocimiento del mercado- la carga de aportar indicaciones concretas y motivadas que fundamenten sus alegaciones⁵². Pero entre los posibles argumentos a utilizar, el Tribunal de Justicia ha rechazado la posible alegación de que el consumidor pueda estar ya acostumbrado en determinados sectores a percibir como marca la apariencia de un producto, o parte de él. Es decir, no se puede pretender excluir la aplicación de la doctrina jurisprudencial relativa a las marcas que se confunden con la apariencia de los productos alegando que el público está ya acostumbrado a que, por ejemplo, los signos colocados en determinadas partes de las zapatillas deportivas son marcas (de posición). Ante semejante alegación, el Tribunal de Justicia argumenta que si existen tales marcas en el mercado será porque la apariencia de un número suficiente de esos productos o partes de esos productos se desvía significativamente de la norma o las costumbres de esa industria; o bien, de ser el caso, porque han adquirido un carácter distintivo por el uso⁵³.

50. La aplicación de esta doctrina jurisprudencial no procede, en cambio, si no se da el supuesto de que el signo solicitado se confunde con la apariencia del producto para el que se solicita; lo que ocurre por ejemplo cuando la marca -piénsese en el caso de una marca patrón- se solicita en relación con servicios⁵⁴. Esta afirmación puede no resultar, sin embargo, tan evidente en el caso de las

⁴⁸ Ap. 71 de la STG de 16 de enero de 2019, *Windspiel*, T-489/17.

⁴⁹ *Vid.* ap. 28 de la STG de 9 de octubre de 2002, *Glaverbel*, T-36/01, ECLI:EU:T:2002:245; o el ap. 34 de la STG de 12 de enero de 2022, *Neolith*, T-259/21.

⁵⁰ *Vid.* el ap. 39 de la STG de 25 de noviembre de 2020, *Brasserie*, T-862/19, (ECLI:EU:T:2020:561), o el ap. 39 del Auto del TG de 2 de junio de 2021, *Birkenstock*, T-365/20.

⁵¹ *Vid.*, los ap. 35 y 36 de la STG de 28 de junio de 2019, *Gibson*, T-340/18 (ECLI:EU:T:2019:455); o el ap. 21 de la STG de 30 de marzo de 2022, *Daimler* (Representación de estrellas de tres puntas sobre fondo negro I), T-277/21 (ECLI:EU:T:2022:194).

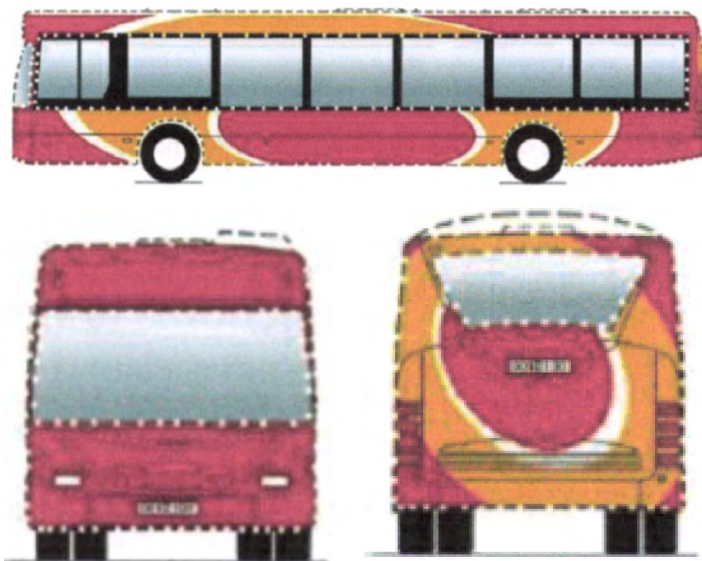
⁵² *Vid.* el ap. 50 de la STJ de 25 de octubre de 2007, *Develey*, C-238/06 P, ECLI:EU:C:2007:635; o el ap. 54 de la STJ de 13 de septiembre de 2018, *Birkenstock*, C-26/17 P, ap. 54.

⁵³ *Vid.* el ap. 56 del ATJ de 13 de septiembre de 2011, *Hans-Peter Wilfer*, C-546/10 (ECLI:EU:C:2011:574); o los aps. 33 y 34 de la STG de 21 de abril de 2015, *Louis Vuitton*, T-360/12 (ECLI:EU:T:2015:214).

⁵⁴ *Vid.* por ejemplo, el ap. 22 de la STG de 30 de marzo de 2022, *Daimler* (Representación de estrellas de tres puntas sobre fondo negro I), T-277/21; y en similar sentido, los ap. 21 y 22 de la STG de 30 de marzo de 2022, *Daimler* (Representación de

marcas de posición. No hay que olvidar que, por su propia definición, la marca se compone de un signo y de la “posición” que este ocupa sobre un producto. Es por tanto necesario definir sobre qué productos se va a aplicar el signo, aunque se trate de registrar para designar servicios. Siendo así, el signo puede integrarse en la apariencia de dicho producto y ser percibido, salvo que tenga un carácter distintivo, como un elemento decorativo o funcional de este.

51. Sobre esta cuestión incide una sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de octubre de 2020, en la que el tribunal responde a dos cuestiones prejudiciales que cuestionan si en caso de solicitud de registro de una marca que designa servicios y que consiste en un signo colocado en una determinada posición y cubre gran parte de la superficie de los objetos físicos utilizados para prestar los servicios, ha de examinarse si la marca es independiente de la apariencia de dichos objetos; y si, en caso afirmativo, es necesario que la marca difiera significativamente de la norma o los usos del sector de que se trate para que pueda poder considerarse que posee carácter distintivo. En el citado caso las marcas solicitadas estaban compuestas por elipses de diferentes dimensiones y en los colores rojo, naranja y blanco, con un tamaño concreto y colocadas en una determinada posición en los autobuses y trenes que permiten llevar a cabo la prestación de servicios de transporte»; y que se representaban con diversos dibujos, entre ellos, los siguientes:



52. Como no podía ser de otra manera, el Tribunal confirma que cuando la solicitud de marca se refiere a un signo destinado a ser colocado exclusiva y sistemáticamente de una manera determinada en gran parte de los bienes utilizados para la prestación de servicios, el carácter distintivo ha de apreciarse teniendo presente la percepción que el público pertinente tenga de la colocación del signo en tales bienes y ver si esas combinaciones de colores pueden conferir a los signos solicitados un carácter distintivo intrínseco. Pero aclara que, en de dicho análisis, no procede examinar si tales signos difieren significativamente de la norma o los usos del sector económico de que se trate. Y ello es así porque ese criterio se aplica a los casos en que el signo esté constituido por la apariencia del propio producto para el que se ha solicitado el registro como marca, sobre la base de que el consumidor medio no suele presumir el origen de los productos basándose en la forma de estos o en la de sus envases, al margen de todo elemento gráfico o textual⁵⁵. Pero “esta situación no se da en un caso en el que, como aquí ocurre, los signos controvertidos consisten en elementos gráficos destinados a ser colocados en los bienes que se utilizan para prestar los servicios designados en la solicitud de registro”. Hay que decir que, en el caso examinado, a mayor abundamiento los signos solicitados como marca se refieren a elementos gráficos claramente definidos que no se confunden con la forma o el envase de dichos bienes (autobuses y trenes)⁵⁶.

estrellas de tres puntas sobre fondo negro II), T-278/21; ap. 22 de la STG (Sala Décima) de 30 de marzo de 2022, *Daimler (Representación de estrellas de tres puntas sobre fondo negro III)*, T-280/21 (ECLI:EU:T:2022:197), o el ap. 22 de la STG de 30 de marzo de 2022, *Daimler (Representación de estrellas de tres puntas sobre fondo negro IV)*, T-279/21 (ECLI:EU:T:2022:196). Vid. también, por ejemplo, el ap. 37 de la STG de 21 de abril de 2015, *Louis Vuitton*, T-360/12; o el ap. 32 de la STG de 10 de junio de 2020, *Louis Vuitton Malletier*, T-105/19 (ECLI:EU:T:2020:258).

⁵⁵ Este supuesto el Tribunal lo considera asimilable al del signo que esté constituido por la representación de la disposición del espacio físico en el que se prestan los servicios para los que se ha solicitado el registro como marca. Vid, al respecto la STJ de 10 de julio de 2014, *Apple*, C-421/13, ECLI:EU:C:2014:2070, ap. 20.

⁵⁶ STJ de 8 de octubre de 2020, *Aktiebolaget*, C-456/19, ap. 34 y ss.

3. El carácter distintivo en las marcas de color

53. Los criterios para apreciar el carácter distintivo de una marca de color tampoco difieren de los aplicables a otros tipos de marcas. No obstante, la jurisprudencia reconoce que la percepción del público respecto a una marca de color tampoco es necesariamente la misma que respecto a otro tipo de signos como pueden ser las marcas denominativas o gráficas, consistentes en un signo independiente del aspecto de los productos que designan⁵⁷.

54. En el caso de la marca de color es un factor determinante el hecho de que los colores normalmente son una propiedad de las cosas -y así son percibidos-, que está presente como un elemento, sea decorativo, sea funcional, en la comercialización de bienes y de servicios; sin pretender utilizarlos como medios de identificación del origen empresarial⁵⁸. En consecuencia, los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen de los productos por su color o el de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual⁵⁹. De ahí que el Tribunal de Justicia considere que a los colores y a sus combinaciones abstractas sólo puede atribuírseles un carácter distintivo intrínseco en circunstancias excepcionales y, principalmente, cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico⁶⁰.

55. Por lo demás, la jurisprudencia ha reconocido reiteradamente que para apreciar el carácter distintivo de este tipo de marca -ya sea conformada por un único color o por una combinación de estos⁶¹-, es necesario tener en cuenta el interés general subyacente de que no se vea restringido de forma indebida la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo⁶². Como se decía anteriormente, la paleta de colores es limitada y aunque con las técnicas actuales se puedan llegar a diferenciar una pluralidad de tonalidades a partir de un mismo color otra cosa es que el público las pueda luego distinguir; de suerte que será posible que el titular de la marca, en el ejercicio de su derecho de exclusiva, pueda impedir el uso de colores que entren en conflicto con el suyo, ya sea por la vía de la existencia del de un riesgo de confusión, o de erosión de la notoriedad de la marca anterior⁶³.

56. Así las cosas, se parte de que sólo en circunstancias excepcionales un color -que usualmente para el público destinatario es una mera propiedad de las cosas y no un signo- puede tener ese carácter distintivo *ab initio*. Pero esa excepcionalidad se ve además condicionada por el bien jurídico subyacente a proteger. En este sentido, cuanto mayor sea el número de productos o servicios para los que se solicita

⁵⁷ STJ de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01, ap. 65; STJ de 21 de octubre de 2004, *KWS*, C-447/02 P, ap. 78.

⁵⁸ Ap. 38 de la STJ de 24 de junio de 2004, *Heidelberger*, C-49/02; ap. 35 de la STPI de 12 de noviembre de 2008, *GretagMacbeth*, T-400/07 (ECLI:EU:T:2008:492); o el ap. 26 de la STG de 15 de junio de 2010, *X Technology Swiss*, T-547/08, relativa a marcas de posición. Y este mismo criterio lo aplica la jurisprudencia al aspecto brillante o mate de una marca, vid. el ap. 21 de la STG de 16 de enero de 2014, *Margarete Steiff*, T433/12.

⁵⁹ Ap. 27 de la STG de 25 de septiembre de 2002, *Viking-Umwelttechnik*, T-316/00 (ECLI:EU:T:2002:225); ap. 29 de la STG de 9 de octubre de 2002, *KWS*, T-173/00 (ECLI:EU:T:2002:243); aps. 44 y 52 de la STPI de 12 de noviembre de 2008, *GretagMacbeth*, T-400/07, supuesto en el que el tribunal consideró que, en el ámbito de los servicios objeto de la solicitud, nada sugería que el público destinatario percibiría que el signo ejercería una función distinta de la decorativa o colorante o que podría transmitir información precisa, en particular sobre el origen de tales servicios (ap. 53).

⁶⁰ Ap. 65 y ss. de la STJ de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01; aps. 78 y 79 de la STJ de 21 de octubre de 2004, *KWS*, C-447/02 P (ECLI:EU:C:2004:649); ap. 36 de la STPI de 12 de noviembre de 2008, *GretagMacbeth*, T-400/07, así como los ap. 51 y ss. de la de la STG de 9 de septiembre de 2020, *Glaxo Group*, T-187/19.

⁶¹ *Vid.*, en relación con el sistema de marcas de la Unión, el ap. 25 de la STG de 12 de noviembre de 2010, *Deutsche Bahn*, T-404/09 (ECLI:EU:T:2010:466), o el ap. 32 de la STG de 3 de mayo de 2017, *Enercon*, T-36/16 (ECLI:EU:T:2017:295), o interpretando la DM, el ap. 42 de la STJ de 24 de junio de 2004, *Heidelberger*, C-49/02; o el ap. 31 de la STJ de 27 de marzo de 2019, *Oy Hartwall*, C-578/17. *Vid.*, no obstante, lo señalado en el ap. 13 de la Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO, de 11 de julio de 2019, en el asunto R-381/2019-4.

⁶² Ap. 60 de la STJ de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01; ap. 38 de la STG de 9 de septiembre de 2020, *Glaxo Group*, T-187/19.

⁶³ Reflexiones en este sentido se observan en los ap. 45, 49 y 51 de la STG de 13 de septiembre de 2010, *KUKA Roboter*, T-97/08 (ECLI:EU:T:2010:396).

el registro de la marca, mayor es la posibilidad de que el derecho exclusivo conferido resulte excesivo y, por tanto, sea contrario al mantenimiento de un sistema de competencia no falseado y al interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro⁶⁴.

57. Para apreciar si un color o una combinación de colores posee carácter distintivo en relación con los productos o servicios para los que se solicite deberá valorarse, en particular, cómo el color podrá ser utilizado en la apariencia o envase de la totalidad o parte de tales productos, o en su publicidad, o en relación con los servicios de que se trate⁶⁵. Será preciso constatar si puede transmitir información precisa respecto al origen de un producto o servicio⁶⁶, para lo cual será relevante determinar si la marca se aparta de la norma del sector⁶⁷ y consigue, a la luz de las circunstancias concurrentes, convertirse en un elemento diferenciador en base al origen comercial⁶⁸. Y ello, sin perjuicio de que ese color o combinación de colores pueda seguir cumpliendo, simultáneamente, otro tipo de funciones, como decorativa o técnica ya que, como ha precisado la jurisprudencia, el hecho de que cumpla simultáneamente varias funciones, no incide en su carácter distintivo⁶⁹.

58. Finalmente, en lo que atañe a la marca formada por una combinación de colores, cabe recordar la exigencia de que esté determinada una disposición concreta y delimitada de los colores que componen la marca. Y es que tal exigencia se debe no sólo al propósito de delimitar de forma concreta el objeto del registro, sino también a la necesidad de que tal combinación sea identificable y percibida como un signo que sirve para diferenciar los productos con base en su origen comercial, lo que sería difícil si los colores pudiesen combinarse de diferentes maneras. Así, por ejemplo, en el asunto resuelto por la Sentencia del Tribunal General de 25 de septiembre de 2002⁷⁰, se negó el carácter distintivo del signo solicitado apoyándose, entre otros elementos, en que “la simple yuxtaposición de los colores verde y gris, como la representada en la solicitud de registro, tiene un carácter abstracto e impreciso en relación con los productos de que se trata y no constituye una combinación determinada de dichos colores”. Igualmente, en la Sentencia de 9 de julio de 2003 el Tribunal General⁷¹, para confirmar la falta de carácter distintivo, junto con otros criterios, tuvo presente que “el signo apreciado en su totalidad tiene un carácter abstracto e impreciso en relación con los productos de que se trata y no muestra una combi-

⁶⁴ Vid. los ap. 56, 60 y 71 de la STJ de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01; y aplicando esta doctrina vid. la STS, Sala 3ª, de 22 de octubre de 2009, (ECLI: ES:TS:2009:6213), ap. 5º. En cualquier caso, habrá que examinar el supuesto concreto. Vid., así, el ap. 20 de la ya citada Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO, de 11 de julio de 2019, en el asunto R-381/2019-4, en la que se examinaba una marca compuesta por una combinación de colores para distinguir numerosos productos pero se concluyó que, en relación con el supuesto examinado, no se apreciaba cómo podría generar preocupaciones “por alcance excesivo de la protección o disponibilidad para otros operadores”.

⁶⁵ El TJ tuvo ocasión de reafirmar que los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas de color para servicios no difieren de las aplicables a las marcas de color solicitadas para productos en la STG de 12 de noviembre de 2010, *Deutsche Bahn*, T-404/09 (ap. 22 y 23), apreciaciones que fueron confirmadas en el Auto del TJ de 7 de diciembre de 2011, *Deutsche Bahn*, C-45/11 P (ECLI:EU:C:2011:808), ap. 43.

⁶⁶ Ap. 37 de la STJ de 24 de junio de 2004, *Heidelberger*, C-49/02; ap. 34 de la STPI de 12 de noviembre de 2008, *GretagMacbeth*, T-400/07.

⁶⁷ En las Directrices de la EUIPO se señala que esas circunstancias excepcionales “requieren que el solicitante demuestre que la marca es inusual y resulta llamativa en relación con los productos o servicios específicos”, se advierte de que serán casos muy raros y pone como posible ejemplo el del color negro aplicado a la leche. Vid. EUIPO, *Directrices relativas al examen*, 31 de marzo de 2022, pág. 468. No debe olvidarse, por lo demás, que para ello no basta con justificar que el signo sea novedoso, al no ser la originalidad un requisito para la protección de un signo como marca, como recuerda reiteradamente la jurisprudencia vid., por ejemplo, el ap. 54 de la STG de 9 de septiembre de 2020, *Glaxo Group*, T-187/19.

⁶⁸ Ap. 26 y 27 de la STPI de 9 de octubre de 2002, *KWS*, T-173/00; el ap. 26 de la STG de 25 de septiembre de 2002, *Viking-Umwelttechnik*, T-316/00; el ap. 23 de la STJ de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01; el ap. 22 de la STJ de 24 de junio de 2004, *Heidelberger*, C-49/02; el ap. 25 de la STPI de 9 de octubre de 2002, *KWS*, T-173/00; o el ap. 37 de la STPI de 12 de noviembre de 2008, *GretagMacbeth*, T-400/07. A nivel nacional, vid, por ejemplo, el fundamento jurídico séptimo de la STS, Sala 3ª, Sección 3ª, de 27 de marzo de 2006, (LA LEY 36309/2006).

⁶⁹ Ap. 30 de la STPI de 9 de octubre de 2002, *KWS*, T-173/00.

⁷⁰ Ap. 33 de la STG de 25 de septiembre de 2002, *Viking-Umwelttechnik*, T-316/00.

⁷¹ Ap. 36 de la STG de 9 de julio de 2003, *Andreas Stihl*, T-234/01.

nación sistemática ni un reparto concreto de dichos colores. Por consiguiente, la impresión de conjunto que resulta de la combinación de los colores en relación con los productos de que se trata es una mera coloración de las piezas externas más que una organización sistemática que permita generar, más allá de la función puramente estética, un signo indicador del origen comercial de los productos”.

4. La adquisición del carácter distintivo por el uso

59. La pretensión de registrar marcas de color, marcas de posición y marcas patrón se enfrenta a menudo, como se ha visto, al obstáculo de que el signo solicitado no sea percibido por el público pertinente como indicativo de un origen empresarial. Sin embargo, ese obstáculo al acceso registral puede soslayarse si, gracias al uso que del signo se haya realizado en el tráfico económico, puede determinarse que este ha adquirido, en relación con los productos o servicios de que se trate, un carácter distintivo para una parte sustancial del público pertinente⁷². Y ello, gracias a la previsión recogida tanto en el apartado tercero del artículo 7 RMUE, como en el apartado cuatro del artículo 4 de la DM (e incorporado en el apartado segundo del artículo 5 de la LM).

60. Como ha señalado el Tribunal de Justicia, en tales casos el signo es percibido por el público interesado como un indicador del origen comercial del producto o servicio, gracias a un esfuerzo económico por parte del solicitante de la marca y “esta circunstancia justifica el desconocimiento de las consideraciones subyacentes de interés general, previstas en el apartado 1, letras b) a d), del mismo artículo, que exigen que las marcas amparadas por estas disposiciones puedan ser utilizadas libremente para evitar la creación de una ventaja competitiva ilegítima a favor de un único operador económico”⁷³. Así las cosas, con el reconocimiento de la adquisición del carácter distintivo con el uso, se abre ante los operadores la opción de adoptar los comportamientos necesarios en el tráfico buscando que el público pertinente vincule sus productos o servicios con un determinado signo. Se genera así una dinámica en que signos, en principio, carentes de carácter distintivo y que incorporan elementos que deberían estar disponibles (piénsese en un color), pasen a estar registrados bajo el impulso de operadores que buscan nuevos elementos que les den una óptima posición de marca frente a sus competidores⁷⁴. Incluso se ha alertado de que, en última instancia, con ello también se estaría promoviendo una estandarización de las formas estéticas empleadas, que serán utilizadas reiteradamente en detrimento de otras más innovadoras; ya no solo para adquirir la marca mediante el uso reiterado del signo, sino también después de lograr registrarla, dada la obligación de usarla de forma efectiva en el tráfico⁷⁵.

61. En cualquier caso, la postura adoptada por el legislador es clara al permitir la adquisición del carácter distintivo por esta vía en relación de cualquier tipo de marca, al no establecerse ningún tipo de distinción en función de la naturaleza de los signos de que se trate. Por consiguiente, y aunque como hemos visto, el imperativo de la disponibilidad se utiliza en la valoración de si tiene o no carácter distintivo una marca de color, lo cierto es que los colores, así como sus combinaciones, también pueden ac-

⁷² Proceso que, como se ha señalado, es justo el inverso al de la vulgarización de un signo. Vid. 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 (Coord.), *Estudios sobre marcas*, Comares, Granada, 1995, pp. 345-378 (pp. 351 y 352); L. A. MARCO ARCALÁ, “Artículo 5. Prohibiciones absolutas”, en: A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir.), *Comentarios a la Ley de marcas*, 2ªed. Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2008, pp. 1135- 242 (pp. 186 y ss.).

⁷³ STG de 4 de julio de 2017, *Pirelli*, T-81/16, ECLI:EU:T:2017:463, ap. 69.

⁷⁴ Vid. al respecto las consideraciones señaladas por L. ANEMAET, “The Public Domain Is Under Pressure – Why We Should Not Rely on Empirical Data When Assessing Trademark Distinctiveness”, *ICC*, 2016, 47(3), pp. 303-335 (308 y 309).

⁷⁵ I. CALBOLI, «Hands Off “My” Colors, Patterns, and Shapes! How Non- Traditional Trademarks Promote Standardization and May Negatively Impact Creativity and Innovation», en: I. CALBOLI/ M. SENFTLEBEN, *The protection of non-traditional trademarks. Critical perspectives*, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 288; I. CALBOLI, “Non-Traditional Trademarks As Means to Protect Product Designs and Aesthetic Product Features: What is the Impact of Creativity and Innovation?”, en: E. DE WERRA (Ed.), *Marques 3D et autres marques non-traditionnelles = 3D trademarks and other non-traditional trademarks*, Genève, Schulthess, 2019, pp. 125-159 (156).

ceder a su registro como marca si han adquirido un carácter distintivo por el uso⁷⁶. Además, les serán de aplicación los mismos criterios generales que a los demás tipos de marcas en la determinación de si han adquirido tal carácter, sin que se justifique el establecimiento de criterios más rigurosos. Así lo recordó el Tribunal de Justicia, en relación con las marcas de color, respondiendo a una cuestión prejudicial planteada por el *Bundespategericht* (Alemania), en relación con una solicitud de marca nacional para un color rojo HKS 13 sin contorno para servicios financieros⁷⁷. No obstante, hay que entender que un color parte de una casilla de salida claramente desventajosa; y es que, como ya se señaló, el público no está acostumbrado a percibir los colores como marcas si no como características o propiedades de las cosas.

62. Corresponde, en todo caso, a las autoridades competentes velar por una aplicación atinada de esta excepción que supone la adquisición del carácter distintivo por el uso, especialmente cuando afecta a marcas que implican elementos que usualmente pueden ser utilizados por los restantes operadores como elementos decorativos o funcionales. Y la responsabilidad de las autoridades pertinentes es más acusada, si cabe, en el caso de las marcas de la Unión, en virtud de su carácter unitario. Por ello, se ha de demostrar la adquisición del carácter distintivo para una parte significativa del público pertinente, en el parte de la Unión en la que el signo no tenía un carácter distintivo intrínseco⁷⁸. Un elemento importante es que en el caso de las marcas no denominativas se presume que la apreciación del carácter distintivo es la misma en toda la Unión Europea, salvo indicios concretos en contrario⁷⁹. Partiendo de ese presupuesto, deberá probarse que la marca en cuestión ha adquirido un carácter distintivo por el uso en el conjunto de la UE⁸⁰.

IV. Signos constituidos exclusivamente por la “forma u otra característica”

63. Si bien la prohibición de registro relativa a la falta de carácter distintivo puede soslayarse cuando esta se adquiere por el uso del signo en el tráfico económico, para acceder al registro como marca el signo tampoco ha de incurrir en ninguna de las restantes prohibiciones absolutas de registro. De entre todas ellas merecen una reflexión, en un análisis sobre las marcas no convencionales objeto de este estudio, la prohibición de registrar como marca los signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del producto; por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico; así como por la forma u otra característica que aporte un valor sustancial al producto (art. 7.1.e RMUE, y art. 4.1 DM y art. 5.1.e LM).

⁷⁶ Vid. la STJ de 24 de junio de 2004, *Heidelberger*, C-49/02, ap. 39; la STJ de 21 de octubre de 2004, *KWS*, C-447/02 P, ap. 79; la STPI de 12 de noviembre de 2008, *GretagMacbeth*, T-400/07, ap. 36. El hecho de que el imperativo de la disponibilidad no autoriza a establecer criterios diferentes respecto a la opción de adquirir un carácter distintivo por el uso previsto en el art. 3.3 DM (89/104/CEE), también lo ha confirmado el TJ en relación con el interés de mantener un nombre geográfico a disposición de otras empresas, subyacente a la prohibición de registro relativa a los signos descriptivos (art. 3.1, c DM); vid. STS de 4 de mayo de 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 y C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, ap. 48.

⁷⁷ El Tribunal, respondió así a la cuestión de si, el artículo 3, ap. 1 y 3, de la DM 2008/95, debía interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación del Derecho nacional según la cual, en los procedimientos en los que se suscita la cuestión de si una marca de color sin contorno ha adquirido carácter distintivo por el uso, resulta siempre necesario un sondeo de opinión que tenga como resultado que el grado de reconocimiento de dicha marca sea cuando menos del 70 %. Vid. los ap. 40, 47 y 49 de la STJ de 19 de junio de 2014, *Oberbank AG*, C217/13 y C218/13, (ECLI:EU:C:2014:2012).

⁷⁸ STG de 4 de julio de 2017, *Pirelli*, T-81/16, ap. 69; ap. 123 de la STPI de 14 de septiembre de 2009, *Lange Uhren*, T-152/07.

⁷⁹ Vid. entre otras, la STG de 21 de abril de 2015, *Louis Vuitton*, T-359/12, ap. 87; STG de 4 de julio de 2017, *Pirelli*, T-81/16, ap. 72.

⁸⁰ Vid. los ap. 133 y ss. de la STPI de 14 de septiembre de 2009, *Lange Uhren*, T-152/07. Y aunque, el Tribunal de Justicia ha considerado que sería excesivo exigir la prueba de tal adquisición para cada Estado miembro considerado individualmente [STJ de 24 de mayo de 2012, *Chocoladefabriken Lindt*, C-98/11 P (ECLI:EU:C:2012:307), ap. 62], ello no implica que no deba probarse que el signo ha adquirido un carácter distintivo en la parte del territorio de la Unión en la que no lo tenía originariamente; más bien que los medios de prueba empleados pueden ser pertinentes en relación con varios Estados miembros o con el conjunto del territorio de la UE. Vid. ap. 80 de la STJ de 25 de julio de 2018, *Nestlé*, C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P (ECLI:EU:C:2018:596); ap. 93 de la STG de 21 de abril de 2015, *Louis Vuitton*, T-360/12, así como el ap. 69 de la STG de 10 de junio de 2020, *Louis Vuitton*, T-105/19.

64. El Tribunal de Justicia ha señalado que el interés que subyace en estas prohibiciones de registro es evitar que se conceda un derecho de exclusiva que puede ser renovado de forma reiterada, como es el caso del derecho de marca, sobre elementos que, en su caso, deberían ser objeto de un derecho de exclusiva temporalmente limitado (como puede ser el caso de las patentes, el diseño industrial o el derecho de autor). Se trata, por tanto, de evitar que el derecho de marcas se utilice para perpetuar una exclusiva sobre elementos que el legislador ha querido proteger, de ser el caso, mediante derechos de exclusiva sometidos a un plazo de caducidad⁸¹.

65. Como es sabido, antes de la reforma operada en el Derecho de marcas de la Unión en el año 2015, estas prohibiciones se limitaban a casos en los que el signo en cuestión está formado exclusivamente por la “forma”, ya sea impuesta por la naturaleza del producto, necesaria para obtener el resultado técnico o que aporte un valor sustancial al producto⁸². En su aplicación, la jurisprudencia ha venido partiendo de la necesidad de identificar las características esenciales de la respectiva forma, a fin de poder valorar si a la marca solicitada le es de aplicación alguno de los supuestos previstos en el precepto. Determinación que ha de hacerse valorando el caso concreto y sin que exista una jerarquía sistemática entre los distintos tipos de elementos que puede contener un signo⁸³.

66. Pero un presupuesto necesario para poder valorar la aplicación de alguna de las prohibiciones señaladas era que el signo controvertido estuviese constituido “exclusivamente” por una “forma”. A la vista de lo señalado en la jurisprudencia, se puede afirmar que en el concepto de “forma” en el sentido de dicha disposición se incluyen no solo las formas tridimensionales, sino también las formas bidimensionales⁸⁴. Así, en el marco de la DM, el Tribunal de Justicia ha señalado que resulta de aplicación al signo constituido exclusivamente por la forma del producto, o por una representación gráfica de dicha forma⁸⁵. Y en línea similar, el Tribunal General, interpretando en esta ocasión el RMUE (en su versión 207/2009), advierte que la norma no distingue entre formas tridimensionales, formas bidimensionales o incluso representaciones bidimensionales de una forma tridimensional; por lo que puede aplicarse a las formas bidimensionales⁸⁶.

67. Partiendo de lo anterior, y si se considera que la forma puede abarcar todo o parte del producto, podrían ser valorados bajo este precepto aquellos supuestos en que el signo de una marca de posición esté constituido por una forma. No obstante, esa aplicación resulta más complicada en el caso de una marca de color, porque difícilmente se puede sostener que un color sin contornos es una forma.

⁸¹ *Vid.*, entre otras, respecto a la DM ap. 78 de la STJ de 18 de junio de 2002, *Philips*, C-299/99 (ECLI:EU:C:2002:377) o el ap. 18 de la STJ de 18 de septiembre de 2014, *Hauck*, C-205/13 (ECLI:EU:C:2014:2233), ap. 50 de la STJ de 23 de abril de 2020, *Gömböc*, C-237/19 (ECLI:EU:C:2020:296); y respecto al RMUE, el ap. 43 de la STJ de 14 de septiembre de 2010, *Lego*, C-48/09 P (ECLI:EU:C:2010:516).

⁸² *Vid.*, entre otras, la STJ de 14 de septiembre de 2010, *Lego*, C-48/09 P, aps. 52 y 72; o la STJ de 18 de septiembre de 2014, *Hauck*, C205/13, aps. 32 y ss. y 47. Y, en la doctrina, sobre el alcance de estas prohibiciones de registro *vid.* C. FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 221 y ss.; L. A. MARCO ARCALÁ, *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Valencia, tirant lo blanch, 2001, pp. 219 y ss.; L. A. MARCO ARCALÁ, “Artículo 5. Prohibiciones absolutas”, *cit.*, pp. 200 y ss.; I. González López, “La protección como marca de las formas técnicamente necesarias: el caso «Lego»”, *ADI* (2008-2009), pp. 887-910 (899 y ss.); MAROÑO GARGALLO, M.M., «Las relaciones y los conflictos entre los diseños comunitarios y las marcas», en GARCÍA VIDAL, A. (Dir.), *El diseño comunitario*, Cizur Menor, Aranzadi, 2012, pp- 507 y ss.; A. CASADO NAVARRO, “La forma del producto: protección como marca y compatibilidad con el diseño industrial (Comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [5ª] de 23 de abril de 2020, en el asunto C-237/19, Gömböc)”, *RDM*, númm. 320/2021, pp. 441 y ss.

⁸³ Así, en relación con la prohibición de registrar signos constituidos exclusivamente por la forma necesaria para obtener un resultado técnico *vid.* el ap. 47 de la STJ de 6 de marzo de 2014, *Pi-Design*, C-337/12 P a C-340/12 P (ECLI:EU:C:2014:129).

⁸⁴ En la doctrina, J.M. OTERO LASTRES, “La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto”, *ADI* 28 (2007-2008), pp. 371- 396 (375, 376); L. A. MARCO ARCALÁ, *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, *cit.*, pp. 215 y ss.; A. GARCÍA VIDAL, “El derecho de marcas en la jurisprudencia del TJCE en el año 2007”, en: C. FERNÁNDEZ-NÓVOA/A. GARCÍA VIDAL/J. FRAMINÁN SANTAS, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007)*, Comares, Granada, 2009, pp. 14 y 15.

⁸⁵ STJ de 18 de junio de 2002, *Philips*, C-299/99, ap. 76.

⁸⁶ Ap. 24 de la STG de 8 de mayo de 2012, *Yoshida Metal Industry*, T-331/10 (ECLI:EU:T:2012:220) y ap. 36 de la STG de 21 de mayo de 2015, *Yoshida Metal Industry*, T-331/10 RENV y T-416/10 RENV (ECLI:EU:T:2015:302).

68. Revelador a este respecto fue el asunto sobre el que versó una Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2018. En ella se valora una marca registrada para zapatos de tacón alto y representada como sigue:

69. En la solicitud de registro, la marca se describe señalando que “consiste en el color rojo (Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)”. A la vista del signo, el tribunal nacional cuestiona al Tribunal de Justicia respecto a si el concepto de “forma” se limita a las características tridimensionales del producto, como son el contorno, la dimensión y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones), o también hace referencia a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color.



70. En su respuesta, el Tribunal de Justicia aclara que, en el contexto del Derecho de marcas el concepto de “forma” se entiende generalmente en el sentido de que “designa un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio”; y que ni de la DM, ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ni del sentido usual de este término se deriva que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, pueda constituir una forma. Y advierte de que no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma en casos como el examinado, en los que mediante el registro no se solicita la protección para una forma, sino para la aplicación de un color en un lugar específico del producto⁸⁷.

71. Es decir, no puede considerarse una forma, en el sentido de dicha disposición, la marca consistente en un color o combinación de colores, sin contornos. Y tampoco puede considerarse una forma aquella marca de posición en la que el signo sea un color sin contornos porque, de hecho, el color no es una forma; y esto determina que pueda ser utilizado en esa posición, pero adaptándose a la forma concreta que tenga en cada producto el lugar o posición donde se haya de ubicar la marca.

72. Sentado que un color sin contornos no puede ser considerado una forma, hay que decir que respecto a la marca patrón resulta de interés lo señalado por el Tribunal de Justicia en una sentencia de 14 de marzo de 2019. La marca que es objeto de valoración reproduce un diseño para telas y consiste en una reproducción bidimensional de un producto bidimensional (el diseño). En concreto, la marca se registra como una marca figurativa que se denomina Manhattan, y se representa como sigue:



73. En esta ocasión, entre otras cuestiones prejudiciales, el tribunal remitente plantea al Tribunal de Justicia si debe interpretarse el artículo 7,1,e), iii) RMUE (207/2009) en el sentido de que su ámbito de aplicación incluye un signo que consista en la representación bidimensional de un producto bidimensional, por ejemplo, una tela decorada con el signo de que se trata. Pues bien, aunque el Tribunal de Justicia reconoce que, a diferencia de un signo relativo a un color como tal, el signo en este caso está constituido por diseños bidimensionales e incluye líneas y contornos; sin embargo, entiende que no puede afirmarse que el signo esté formado exclusivamente por la forma

⁸⁷ STJ de 12 de junio de 2018, *Christian Louboutin*, C-163/16, aps. 20 a 24.

en el sentido de esa disposición. De un lado porque “el signo considerado representa formas que están constituidas por los contornos exteriores de dibujos que representan, de manera estilizada, partes de mapas geográficos, también lo es que, además de esas formas, dicho signo contiene elementos decorativos que se encuentran tanto en el interior como en el exterior de esos contornos” y “Por otro lado, dicho signo pone de relieve una palabra, concretamente Manhattan”. Pero es que “En todo caso, no puede considerarse que un signo que consiste en diseños bidimensionales decorativos se confunde con la forma del producto cuando ese signo está colocado sobre productos, como una tela o un papel, cuya forma se distingue de dichos diseños decorativos”⁸⁸.

74. La marca en cuestión se registró como marca figurativa, y en la sentencia en ningún momento se cuestiona que no sea esta la naturaleza del signo. Sin embargo, algunos razonamientos de esta sentencia son trasladables al caso de una marca patrón. Como ya se señaló, la marca patrón se compone de varios elementos que se repiten periódicamente, y se puede extender todo lo necesario sobre la superficie de los productos sin un perímetro preestablecido. Y aunque los elementos que se repiten periódicamente sean de carácter figurativo, constituyendo formas, esto podrá no responder a la exigencia de que la marca esté compuesta “exclusivamente” por una “forma” como señala el precepto. A lo anterior, se suma el argumento utilizado por el Tribunal al considerar que el signo no se confunde con la forma del producto, si se coloca sobre productos como una tela o papel; hipótesis de uso (como tela o papel que se extiende por la superficie) que es propia de una marca patrón.

75. A la vista de todo lo anterior, cabe preguntarse si para marcas no convencionales como las aquí analizadas tiene alguna incidencia la reforma operada en el año 2015, tanto en el RMUE como en la DM (e incorporada en el artículo 5.1, e LM), disponiendo su aplicación a supuestos en que el signo esté formado exclusivamente por la «forma u otra característica»⁸⁹. El Abogado General Szpunar, en sus conclusiones en el caso Louboutin, interpreta que la referencia a “otra característica del producto” tiene en cuenta el hecho de que la DM 2015/2436 facilita el registro de nuevos tipos de marcas al poder representarlas usando la tecnología disponible, que pueden plantear interrogantes en cuanto a su carácter funcional, haciendo referencia expresa a casos como, por ejemplo, el de las marcas sonoras⁹⁰. La cuestión es si para los casos aquí planteados la reforma implica alguna diferencia respecto al régimen anterior⁹¹.

76. Lo cierto es que la redacción tal cual de la norma abre la posibilidad de que las autoridades competentes tengan en cuenta, para la aplicación de esta prohibición de registro, características que no puedan ser calificadas como una “forma” conforme a la interpretación que de este concepto ha hecho el Tribunal de Justicia; y, en particular, características que se integren o formen parte de la apariencia de los productos como es el caso de un diseño de superficie o un color⁹². Con todo, el Tribunal de Justicia no ha se ha pronunciado hasta el momento respecto a qué hay que entender por “otra característica”, por lo que habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la jurisprudencia al respecto.

⁸⁸ Aps. 39 a 42 de la STJ de 14 de marzo de 2019, *Textilis Ltd*, C-21/18 (ECLI:EU:C:2019:199).

⁸⁹ Con la precisión de que dicha modificación no afecta a las marcas registradas con anterioridad de la entrada en vigor dicha reforma en el ámbito del RMUE; vid. ap. 31 a 33 de la STJ de 14 de marzo de 2019, *Textilis Ltd*, C-21/18.

⁹⁰ Vid. los aps. 63 y 64 de las Conclusiones presentadas el 22 de junio de 2017 (ECLI:EU:C:2017:495), así como el ap. 42 de las conclusiones complementarias presentadas el 6 de febrero de 2018 (ECLI:EU:C:2018:64).

⁹¹ Considera que la reforma de esta disposición no ha implicado un cambio sustantivo sino una aclaración de la norma E. ROSATI, “CJEU excludes retroactive application of reformed language of Article 7(1)(e)(iii) of the EU Trade Mark Regulation and does (not) clarify what ‘another characteristic’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2019, vol. 14, No. 8, pp. 590-592 (592).

⁹² En este sentido, G.N. HASSELBLATT, “Article 7. Absolute grounds for refusal”, en G.N. HASSELBLATT (Ed.), *European Union Trade Mark Regulation*, 2ª ed., Munich, C.H. Beck, 2018, pp. 79- 218 (126). Por lo que respecta al color, vid. T.W.DORNIS, “Protection of Colour Per Se: Or, #FreeThePink and the Battle Over “Magenta”, en: E. BONADIO/A. O’CONNELL (Ed.), *Intellectual Property Excesses*, Oxford, Hart, 2022, pp. 239-264 (pp. 257 y 258); C. GOMMERS/ E. DE PAUW/ M. MARIANO, “Louboutin v Van Haren: white flag for red soles or provisional truce?”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2018, Vol. 13, No. 11, pp. 909-916 (910).

V. Consideraciones sobre la infracción del derecho de marca

77. Cuando una marca que responda a alguna de las tipologías aquí examinadas accede a la protección registral, le son de aplicación los mismos principios generales que al resto de las marcas en la determinación de cuándo se produce una infracción del derecho otorgado a su titular. Es importante destacar este hecho porque, teniendo presente que a menudo este tipo de marcas están compuestas por elementos que se integran en la apariencia de los productos, podría plantearse si, en la extensión del derecho de exclusiva otorgado, ha de tener alguna incidencia el imperativo de que tales elementos estén disponibles para los restantes operadores. Y no en vano ya se ha visto que, en punto a la valoración del carácter distintivo de las marcas de color, tal imperativo sí se tiene en cuenta.

78. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la posible incidencia de la necesidad de que ciertos signos estén disponibles, y en particular su uso para fines decorativos, para determinar el alcance del *ius prohibendi* del titular, en una sentencia del año 2008, respondiendo a varias cuestiones prejudiciales que se le plantearon interpretando la DM 89/104/CEE⁹³. El origen del litigio fue la comercialización por parte de diversos operadores de prendas deportivas y de ocio en las que figuraban dos franjas paralelas cuyo color contrasta con el color de fondo, pese a la existencia de una serie de marcas figurativas -titularidad de la sociedad “Adidas AG”- y formadas por tres franjas verticales paralelas, de la misma anchura, que se colocan a lo largo de los costados en prendas deportivas y de ocio y con un color que contrasta con el color de fondo de dichas prendas. Lo relevante es que el Tribunal de Justicia descartó que para la apreciación global de todos los factores pertinentes que debe realizarse a fin de determinar la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 5 de la DM (actual art. 10.2,b de la DM 2015/2436, incorporado en el art. 34.2, b LM, y en el ámbito de la marca de la UE, recogido en el art. 9.2, b) RMUE), haya que tomar en consideración la necesidad de que el signo esté disponible. Aunque el público perciba un signo como ornamento, ello no puede obstar a la protección conferida cuando, pese a su carácter decorativo, el signo presente tal similitud con la marca registrada que el público pertinente pueda creer que los productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Igualmente, y en relación con la protección reforzada que recibe la marca renombrada⁹⁴, será suficiente con que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público establezca un vínculo entre el signo y la marca, sin que el imperativo de disponibilidad constituya un elemento pertinente para comprobar si el uso del signo pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o puede causar perjuicio a los mismos⁹⁵.

79. A su vez, el Tribunal negó, en relación con los límites al derecho de marcas establecidos en el artículo 6.1, b de la DM 89/104/CEE, que el imperativo de la disponibilidad constituya una limitación autónoma del derecho de marcas. Pues pese a que la limitación relativa a las indicaciones descriptivas constituye una expresión de tal imperativo, se circunscribe únicamente al supuesto recogido en dicho precepto⁹⁶. De esta forma, sólo se podrá tener en cuenta en la medida en que, en función de los hechos concurrentes, se dé el supuesto descrito en la norma; que en su redacción actual se circunscribe a que el titular de la marca no podrá prohibir a un tercero en el tráfico económico el uso, realizado conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, de “signos o indicaciones carentes de carácter distintivo, o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio”⁹⁷.

⁹³ Vid. ap. 30, 31 y 34 de la STJ de 10 de abril de 2008, *Adidas*, C-102/07.

⁹⁴ Art. 5.2 de la DM 89/104/CEE. La protección para la marca renombrada se regula actualmente en el art. 10.2, c) DM; así como en los arts. 34.2, c) LM y 9.2, c) RMUE.

⁹⁵ STJ de 10 de abril de 2008, *Adidas*, C-102/07, ap. 43.

⁹⁶ Vid. ap. 47 de la STJ de 10 de abril de 2008, *Adidas*, C-102/07.

⁹⁷ Artículo 4.1, b) RMUE, 14.1b) DM, y 37.1,b) LM. Para una propuesta sobre las posibilidades de aplicación de la referencia que se contiene en el precepto a “los signos carentes de carácter distintivo” vid. A. KUR, *Yellow Dictionaries, Red Banking*

80. Hay que pensar que la decisión de mantener un elemento disponible habría que tomarla antes, no permitiendo en su caso el registro del signo como marca. Una vez concedido, el resto de operadores deberá buscar la forma de que la utilización de tales elementos no vulnere el derecho de exclusiva concedido. Siguiendo la terminología usualmente utilizada por el Tribunal de Justicia, habrá que valorar que la utilización realizada por el tercero no menoscabe o dañe las funciones de la marca⁹⁸, y en particular su función esencial relativa a garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto designado, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia⁹⁹.

81. En cualquier caso, y pese a que estas marcas se sometan a la aplicación de los principios generales (comparación fonética, gráfica y conceptual de los signos enfrentados, valoración de conjunto, determinación del elemento dominante, etc.), esto no evita que entre tales criterios se haya de tomar en consideración aspectos particulares que deriven de la propia naturaleza del signo de que se trate. Por ejemplo, en el caso de la marca de color hay que partir de que el público no está acostumbrado a percibir los colores como marcas sino como una mera característica de los productos. Y esta circunstancia deberá tenerse en cuenta al colocarse en la posición del consumidor medio para determinar cuál es su percepción del signo a fin de determinar si el uso realizado por el tercero lesiona o no las funciones de la marca¹⁰⁰.

82. No se oculta, sin embargo, la importancia de una adecuada delimitación del *ius prohibendi* del titular a la vista del supuesto concreto; partiendo de la necesidad de uso de los colores por los restantes operadores para usos distintos de los marcarios. A las particularidades de la marca de color se refiere una Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, de 27 de marzo de 2018, al señalar que “Su amplio espectro de protección es la razón de su tan limitada aceptación, y a la vez es un elemento que conforma su fortaleza pero también define sus propias limitaciones”. Con este presupuesto en la sentencia se considera que no se infringe el derecho de marca cuando el demandado hace uso de un color similar en un signo mixto con gráfico y elemento denominativo, al descartarse el riesgo de confusión. Sin embargo, estima infracción, tanto de la letra b como la c, del art. 9.1 RMC¹⁰¹, señalando que “debe apreciarse en todo aquel documento o página web, folleto, cartel, uniforme o establecimiento en donde cualquier color próximo al magenta (incluido el PANTONE 675C y cualquier otro que no sea reconocible como rojo o morado dentro de la amplísima gama de tonalidades) se sitúe en posición predominante ya sea desde un punto de vista cuantitativo -por la ocupación de una superficie abrumadora- como cuantitativo -por ausencia de otros colores que no sean meramente neutros e insignificantes como gris, negro o blanco y/o por la mera presencia de unas leyendas sin otros signos, de unos paisajes o de otros elementos meramente decorativos o poco distintivos-¹⁰².”

Services, Some Candies, and a Sitting Bunny Protection of Color and Shape Marks from a German and European Perspective”, en: I. CALBOLL./ M. SENFLEBEN, *The protection of non-traditional trademarks. Critical perspectives*, cit., pp. 89 – 106 (100 y ss.).

⁹⁸ Si en algunas sentencias, al determinar la violación de un derecho de marca, el Tribunal de Justicia aludía al requisito de que el supuesto uso infractor se hubiera realizado a título de marca [vid. ap. 38 de la STJ de 23 de febrero de 1999, *BMW*, C-63/97 (ECLI:EU:C:1999:82)] se aprecia que el Tribunal ha ido abandonando esa referencia para centrarse en que la utilización realizada por el tercero no menoscabe o dañe las funciones de la marca. Si bien la referencia al uso a título de marca si la sigue utilizando nuestro TS. Vid. al respecto, R. GARCÍA PÉREZ, *El derecho de marcas de la UE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, Madrid, Wolters Kluwer, 2019, pp. 710 y ss.; R. GARCÍA PÉREZ, *La expansión del derecho de marca*, cit., pp. 184, 197 y 198.

⁹⁹ Vid., entre otras, la STJ de 17 de octubre de 1990, *HAG II*, C-10/89 (ECLI:EU:C:1990:359), ap. 14. Si bien, el TJ diferencia según la infracción implique una violación de lo dispuesto en la letra a) o en la letra b) del artículo 5. 1 de la Directiva 2008/95. En el primer caso (uso de un signo idéntico en relación con productos o servicios idénticos) se puede impedir el uso que menoscabe o pueda menoscabar cualquiera de las funciones de la marca. Por el contrario, si los signos enfrentados y los productos o servicios para los que estos se usan únicamente son similares (conforme a lo dispuesto en la letra b del precepto), se puede prohibir tal uso del signo sólo si, debido a la existencia de un riesgo de confusión en el público, dicho uso menoscaba o puede menoscabar la función de indicación de procedencia. Vid. así, entre otras, los ap. 26 y 27 de la STJ de 3 de marzo de 2016, *Daimler*, C-179/15 (ECLI:EU:C:2016:134). Y, al respecto, R. GARCÍA PÉREZ, *La expansión del derecho de marca*, cit., pp. 272 y ss.

¹⁰⁰ T.W. DORNIS, “Protection of Colour Per Se”, cit., p. 262; Y sobre la necesidad de que el uso infractor lesiones las funciones de la marca vid., R. GARCÍA PÉREZ, *La expansión del derecho de marca*, cit., pp. 272 y 273.

¹⁰¹ Correspondientes al art. 9.2, b) y c) RMUE.

¹⁰² Vid. el fundamento quinto de la SJM de Alicante de 27 de marzo de 2018 (ECLI:ES:JMA:2018:4929). Esta sentencia fue confirmada por la SAP de Alicante de 25 de abril de 2019 (ECLI:ES:APA:2019:2169)

83. Respecto a la marca de posición, un aspecto inherente a su naturaleza es que está compuesta por dos elementos: el signo, y el lugar o posición en que se coloca sobre el producto. Pues bien, es evidente que en la comparación de conjunto entre los signos enfrentados habrá que tomar en consideración, entonces, esa posición. Tanto más cuando en ocasiones el signo en sí no posea un elevado carácter distintivo (una o dos rallas, una “x”, etc.), pues la concesión de la marca no puede implicar que se le conceda al titular un monopolio automático sobre el uso de ese signo colocado en cualquier lugar del producto¹⁰³. Así, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 22 de octubre de 2021 se destaca que, en el caso de las marcas de posición, el examen del riesgo de confusión no puede hacerse prescindiendo de la posición en la que se coloca el signo sobre el producto, “o, dicho de otro modo, en el análisis de dicho riesgo es especialmente relevante el hecho de que un tercero pueda utilizar un signo idéntico o semejante, colocándolo en el lugar concreto que, según la reproducción de la marca, fue el elegido por el titular para ubicarlo en el producto”¹⁰⁴. Con todo, la posición ha de ser un elemento relevante, pero no definitivo. Deberá hacerse una valoración caso por caso pues si el signo en sí tiene una alta capacidad distintiva, al punto de constituir el elemento dominante, puede apreciarse la existencia de una conducta prohibida aunque el signo supuestamente infractor no esté ubicado en la misma posición sobre el producto¹⁰⁵.

84. E igualmente en el caso de la marca patrón deberá hacerse una valoración de conjunto de los signos afectados. Y dado que este tipo de marca está compuesta por varios elementos que se repiten, es probable que haya de acudir a criterios propios de la comparación entre signos complejos. Por ejemplo, en una Sentencia del Tribunal de Casación italiano del año 2015¹⁰⁶, se descarta el riesgo de confusión entre una marca figurativa previa y un signo reproducido en serie dentro de un patrón gráfico, considerando que, el elemento gráfico es sólo uno de los diversos elementos constitutivos del signo de la demandada, que también incorpora otros en el contexto de un patrón gráfico complejo claramente diferenciable de la marca, teniendo en cuenta la impresión de conjunto que suscita en el consumidor.

VI. Conclusión

85. Se observa, en definitiva, que al permitirse la protección de marcas patrón, marcas de posición y marcas de color se involucran signos que se integran en la apariencia de los propios productos y que pueden ser percibidos como elementos decorativos o funcionales. Una vez que se adopta la decisión legislativa de admitir su registro como marca, parece que ya no es posible dar marcha atrás. El criterio entonces ha de ser utilizar adecuadamente las herramientas que establece el propio Derecho de marcas para impedir la protección de signos que, en vez de ayudar a dar transparencia al mercado como instrumentos de diferenciación de los productos o servicios, impliquen una restricción injustificada de elementos que deberían estar disponibles para todos los operadores. Puede decirse entonces que la contención ante una expansión excesiva del Derecho de marcas está en manos de las autoridades competentes y la aplicación práctica que se haga de las prohibiciones de registro y de la valoración de aquellas conductas que puedan suponer una infracción del derecho de marcas ya concedido.

¹⁰³ *Vid.* los considerandos 10 y 11 de la SAP de Barcelona de 21 de octubre de 2020, ECLI:ES:APB:2020:10013.

¹⁰⁴ *Vid.* los aps. 21 y 25 de la SAP de Alicante de 22 de octubre de 2021, ECLI:ES:APA:2021:2858. La marca se describe como un asterisco con ocho puntas estilizadas de desigual forma y largo, en el color “PANTONE ORANGE021C”, colocado en la suela y el talón exterior de cualquier diseño de calzado. El tribunal toma en consideración que el signo infractor también consiste en un asterisco de igual tamaño y proporción y colocado en el mismo lugar del producto, descartando el tribunal la argumentación de la reclamada de que el uso del asterisco es a título ornamental y que toda confusión se disipa porque en la lengüeta del calzado figura su propia marca.

¹⁰⁵ En este sentido *vid.* M. REY-ALVITE VILLAR, “En torno a la distintividad y ámbito de protección de la marca de color”, en: A. TOBIO/A. FERNÁNDEZ-ALBOR/A. TATO, *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. José Antonio Gómez Segade*, Madrid, Marcial Pons, 2013, pp. 849-864 (862).

¹⁰⁶ Sentencia de la Corte di Cassazione, sezione I, de 24 de noviembre de 2015, n. 23981.