

Las prohibiciones específicas de registro de formas como marca tridimensional

*Comentario al apartado e) de los artículos 4.1
de la Directiva de Marcas y 7.1 del Reglamento
sobre la marca de la Unión Europea*

TFG presentado por Jesús Oitavén Soengas

Curso académico 2019-2020

Tutor: Prof. Dr. Ángel García Vidal

PALABRAS CLAVE

Marca tridimensional

Motivos absolutos de denegación

Forma determinada por naturaleza producto

Forma necesaria para obtener un resultado técnico

Forma que aporta un valor sustancial

PALABRAS CHAVE

Marca tridimensional

Motivos absolutos de denegación

Forma determinada pola natureza do produto

Forma necesaria para obter un resultado técnico

Forma que aporta un valor sustancial

KEY WORDS

Three dimensional trademarks

Absolute grounds for refusal

Shape which results from the nature of the goods

Shape which is necessary to obtain a technical result

Shape which gives substantial value to the goods

RESUMEN

El presente trabajo aborda el análisis de las prohibiciones de registro consistentes en las formas exclusivamente determinadas por la naturaleza del producto, necesarias para obtener un resultado técnico o que aporten un valor sustancial en las marcas tridimensionales. Estas prohibiciones se tratarán específicamente desde la perspectiva del sistema de marcas vigente en la Unión Europea a través del apartado e) de los artículos 4.1 de la Directiva de Marcas y 7.1 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea. Todo ello mediante la observación e interpretación crítica y sistemática de las resoluciones de la Oficina de Propiedad Industrial de la Unión Europea (EUIPO), de las sentencias del Tribunal General y del Tribunal de Justicia que se han suscitado desde la entrada en vigor de la Primera Directiva 89/104/CEE hasta nuestros días. Finalmente, se presentarán “*lege ferenda*” las distintas posibilidades de mejora de las prohibiciones.

RESUMO

O presente traballo analiza as prohibicións de rexistro consistentes en formas determinadas exclusivamente pola natureza do produto, necesarias para obter un resultado técnico ou que proporcionan un valor substancial. Estas prohibicións serán tratadas especificamente dende a perspectiva do sistema de marcas vixente na Unión Europea a través dos apartados e) do artigo 4.1 da Directiva sobre marcas e 7.1 do Regulamento sobre a marca da Unión Europea. Todo isto a través da observación e interpretación crítica e sistemática das resolucións da Oficina de Propiedade Industrial da Unión Europea (EUIPO), das sentenzas do Tribunal Xeral e do Tribunal de Xustiza emitidas dende a entrada en vigor da Primeira Directiva 89/104/CEE ata a actualidade. Ao remate se presentarán “*lege ferenda*” as distintas posibilidades de mellora das prohibicións.

ABSTRACT

This work addresses the analysis of registration prohibitions consisting on the shapes exclusively determined by the nature of the goods, necessary to obtain a technical result or gives a substantial value. These prohibitions will be address specifically from the perspective of the European Union trademark system through letter e) of articles 4.1 current of the trade mark Directive and 7.1 of the Regulation on the European Union trade mark. All this through the observation and critical and systematic interpretation of the resolutions of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), of the judgments of the General Court and the Court of Justice that have been issued since the First Directive 89/104/EEC to the present day. In addition, we finally suggest the different possibilities of improvement of these prohibitions.

I.-INTRODUCCIÓN	1
1. APROXIMACIÓN A LA MARCA TRIDIMENSIONAL	1
2. EL RIESGO EN EL REGISTRO DE DETERMINADAS FORMAS COMO MARCAS TRIDIMENSIONALES.....	3
II.-ANÁLISIS: EL APARTADO E) DE LOS ARTÍCULOS 4.1 DE LA DM y 7.1 DEL RMUE.....	6
1. CONCEPTO Y ORIGEN	6
2. EXTENSIÓN DE LAS PROHIBICIONES.....	7
3. CRITERIOS DE APLICACIÓN COMUNES.....	10
4. MOMENTO DEL EXAMEN.....	12
5. PRIMERA PROHIBICIÓN: FORMA IMPUESTA POR LA NATURALEZA DEL PROPIO PRODUCTO	14
5.1 <i>Concepto</i>	14
5.2 <i>Aplicación de la prohibición</i>	14
5.2.1 El alcance de la “naturaleza del propio producto”	14
5.2.2 Delimitación de la prohibición.....	17
6. SEGUNDA PROHIBICIÓN: FORMA NECESARIA PARA UN OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO	19
6.1 <i>Concepto</i>	19
6.2 <i>Aplicación de la prohibición</i>	21
6.2.1. Identificación de las características esenciales	21
6.2.2 Determinación de aquellas características esenciales que sirven a un resultado técnico	24
7. TERCERA PROHIBICIÓN: FORMA QUE APORTA UN VALOR SUSTANCIAL	26
7.1 <i>Concepto: Una prohibición de muy difícil justificación y aplicación</i>	26
7.2 <i>Aplicación de la prohibición</i>	28
7.2.1 Significado del término “valor”	29
7.2.2 Criterios para que el valor sea considerado como substancial.....	29
III.-CONCLUSIONES.....	32
IV.-BIBLIOGRAFÍA.....	33

I.-INTRODUCCIÓN

1. APROXIMACIÓN A LA MARCA TRIDIMENSIONAL

El artículo 3 de la 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 marcas¹ (en adelante, Directiva de Marcas) señala que pondrán constituirse como marca signos consistentes “*en la forma del producto o de su embalaje*”.

En idéntico sentido se expresa el artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea² (en adelante, RMUE).

Respecto a dichos términos cabría realizar dos apreciaciones. En primer lugar, del precepto no podemos extraer una mención única a las marcas tridimensionales, pues al referirse simplemente a “formas” debemos entenderlo en sentido amplio que abarcaría tanto a marcas tridimensionales como a las formas bidimensionales³. En segundo lugar, se hace necesario señalar que la forma de marca tridimensional no tiene necesariamente que recaer en el propio producto o en su envase, sino que puede ser algo ajeno a él⁴. Esto es, por ejemplo, lo que sucede en las formas tridimensionales que designan servicios⁵.

Realizadas estas dos apreciaciones, podemos señalar que, en tenor del precepto, se esta haciendo referencia, entre otras figuras, a la marca tridimensional, esto es, una forma de tres dimensiones susceptibles de constituir una marca al cumplir las condiciones de ser apta para distinguir productos y susceptible de representación en el registro.

¹ DOUE L 336 de 23.12.2015

² DOUE L 154 de 16.6.2017

³ OTERO LASTRES, J. M.. "La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto". *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, volumen 28 (2007-2008), págs. 371 y ss (386).

⁴ REY-ALVITE VILLAR, M. "El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea". *Cuadernos de derecho transnacional*, volumen 6, núm 1, 2014, págs 295 y ss (296).

⁵ En este sentido: Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2014, *Apple*, C-421/13, EU:C:2014:2070, apartado 19.

Las marcas tridimensionales comparten las funciones de cualquier tipo de marca, las cuales detallaremos brevemente. En primer lugar, tal y como señala la Directiva de Marcas en el considerando decimosexto su función “*es primordialmente garantizar la marca como una indicación de origen*”⁶, esto es, permitir que el consumidor identifique el origen de un determinado producto o servicio ya sea directa o indirectamente (al existir cadenas de licitantes y licitadores)⁷.

Así mismo, tal y como ha señalado el Tribunal de Justicia, entre las funciones de la marca “*no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad*”⁸. En cuanto a la función indicadora de calidad, como se extrae de los propios términos, sirve como criterio con base en el cual los consumidores pueden conformarse una idea sobre la calidad de los productos con independencia de que esta pueda ser baja o alta⁹. Mediante la función publicitaria la marca se convierte en uno de los medios más importantes a través de los cuales las empresas pueden estimular los deseos de los consumidores por adquirir sus bienes o servicios¹⁰. La función de inversión consiste en el empleo de una marca con el fin de “*adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel*”¹¹. Estas dos últimas funciones (publicitaria y de inversión) se encuentran estrechamente relacionadas llegando incluso a solaparse, con todo una y otra son funciones diferentes por cuanto “*el uso de la marca para adquirir o conservar una cierta reputación no sólo se lleva a cabo a través de la publicidad, sino también por medio de diversas técnicas comerciales*”¹².

⁶ Ibíd. Directiva (UE) 2015/2436 considerando 16.

⁷ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. *El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores*, Ginebra, 1983, pág 14.

⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2009, *L'Oréal y otros*, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 58.

⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. “Las funciones de la marca”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo 5 (1978), págs. 33 y ss (40).

¹⁰ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. *El papel de la propiedad industrial...*, Ginebra, 1983, pág 16.

¹¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2011, *Interflora y Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, apartado 60.

¹² STJUE de 22 de septiembre de 2011 (*Interflora y Interflora British Unit*), apartado 61.

Por otra parte, es necesario destacar que en los últimos años hemos visto un avance importante de las marcas tridimensionales. Esto lo podemos observar en el hecho de que en la actualidad las posibilidades de registro de las marcas tridimensionales se extienden a casi todos los Estados que conforman la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual¹³. Esto también se evidencia en el elevado número de registros de este tipo marcas sobretodo si las comparamos con el resto de los tipos de marcas no tradicionales. En la UE, la cantidad de las marcas tridimensionales registradas en la actualidad (19.931), supera con creces a las marca de color (890), las holográficas (843), de sonido (634), y de movimiento (78)¹⁴.

2. EL RIESGO EN EL REGISTRO DE DETERMINADAS FORMAS COMO MARCAS TRIDIMENSIONALES

Hasta ahora hemos visto cómo las marcas tridimensionales permiten distinguir el origen empresarial de productos y servicios, lo que ha despertado el interés empresarial, en particular observable a través del número creciente registros. Sin embargo, no podemos olvidar los riesgos para el mercado y la competencia que la existencia tipo de marcas pueden suponer.

Una forma tridimensional a la par que sirve para distinguir el origen empresarial de productos -pudiendo ser registrada como marca- , también puede contener elementos innovadores no presentes en el estado de la técnica -susceptible de protección mediante derecho de patente. Y del mismo modo, si dicha forma introduce elementos de apariencia que otorguen un valor añadido desde un punto de vista comercial, puede protegerse mediante el diseño industrial. Cuando dos o más de estas protecciones recaen de manera simultánea en una misma forma tridimensional podemos hablar de concurrencia o acumulación de derechos. Esta concurrencia o acumulación de derechos no plantea ningún problema y, de hecho, “*cabe registrar como marca con la debida autorización un derecho*

¹³ ZHAN, Q. “The International Registration of Non-Traditional Trademarks: Compliance with the TRIPS Agreement and the Paris Convention.” *World Trade Review*, vol. 16, no. 1, Cambridge University Press, 2017, págs. 111 y ss (116).

¹⁴ Datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea a través TMView:<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&offices=AT,BG,BX,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IT,LT,LV,MT,PL,PT,RO,SE,SI,SK,EM,WO&territories=EU&tmStatus=Registered&tmType=Colour,3D,Olfactory,Sound,Motion,Position,Pattern,Hologram,Kennfaden>. (Último acceso: 15/05/2020).

de propiedad industrial, como por ejemplo, un derecho de diseño industrial. En ese supuesto, la creación estará protegida simultáneamente... ”¹⁵.

Lo que si puede plantear un problema es el uso indebido del Derecho de marca para proteger elementos técnicos, funcionales y estéticos. Esta preocupación es compartida por el Tribunal de Justicia que ha señalado el riesgo de que la *“protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto (...), hasta convertirse en un obstáculo a que éstos puedan ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o dichas características de uso, compitiendo con el titular de la marca”*¹⁶.

En efecto, como es lógico, las empresas siempre pretenderán una protección exclusiva lo mas extensa posible, tanto desde un punto de visto temporal como material. Es por ello que, de no establecerse los controles oportunos, podrían producirse monopolios indebidos sobre soluciones técnicas amparados en el derecho de marca¹⁷.

Dichos monopolios, otorgados indebidamente mediante el Derecho de marcas, afectarían enormemente a la competencia. Esto se debe a que mediante dicha protección los titulares de las marcas no solo podrían excluir aquellas formas idénticas con características funcionales sino también aquellas formas que resultasen similares¹⁸, contando adicionalmente con una protección de duración ilimitada en el tiempo¹⁹.

Una posible solución a este problema sería denegar en cualquier caso el registro de marcas consistentes en la forma de producto (o de su envase) habida cuenta del elevado riesgo de que mediante su concesión se estarían otorgando derechos de perpetuidad a

¹⁵ OTERO LASTRES, J. M.. "La prohibición ... ", cit. pág. 383.

¹⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, apartado 78.

¹⁷ Es cierto que cualquier marca o patente otorga un derecho exclusivo y por tanto constituye una restricción a la libre competencia. Sin embargo, estas restricciones deben ser la excepción y no la regla general, que la conforma precisamente el principio de libre competencia.

¹⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris/OAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 56. En efecto, tal y como recordó el Tribunal de Justicia en aquella ocasión el ius prohibendi del derecho de marcas no solo se limita a aquellas formas idénticas sino también abarca aquellas que son similares (véase en relación a las letras b y c del artículo 9.2 RMUE).

¹⁹ A diferencia de la patente y del modelo de utilidad, la marca se contempla como un derecho no sujeto a limitaciones temporales. Así una marca registrada es renovable en el tiempo por periodos sucesivos de 10 años de forma indefinida.

soluciones técnicas²⁰. Ello eliminaría casi por completo la posibilidad de registro de marcas tridimensionales. Sin embargo creo que esta postura está lejos de ser la correcta²¹, ya que existe una fórmula menos lesiva de eliminar (o al menos limitar) este riesgo manteniendo las posibilidades de registro de la marca tridimensionales.

Esta fórmula pasa por una correcta aplicación de la conocida como “*functionality doctrine*” (doctrina de la funcionalidad) al caso de las marcas tridimensionales. Esta doctrina no es nueva y tiene sus orígenes en 1938 en la sentencia del Tribunal Supremo Estadounidense en el caso *Kellogg Co. v. National Biscuit Co*²².

En la actualidad esta doctrina tiene su referencia más inmediata en la UE en las tres prohibiciones absolutas de registro contempladas apartado e) de los artículos 7.1 del RMUE y 4.1 de la Directiva de Marcas²³, cuyo estudio aplicado a las marcas tridimensionales constituirá el objeto central de este trabajo.

²⁰ WEE LOON N, “Absolute Bans on the Registration of Product Shape Marks – A Breach of International Law“ en CALBOLI I y SENFTLEBEN M, *The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives*, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, págs 125 y ss (146)

²¹ En efecto, como ya se ha señalado, las marcas tridimensionales comparten las funciones tradicionales de las marcas, entre las que destacan: identificar el origen empresarial, indicar la calidad de los productos, así como servir de medio de identificar la calidad de los mismos, o la función publicitaria. Estas funciones, importantes para las empresas y consumidores nada tienen que ver con la perduración de soluciones técnicas.

²² En concreto, el caso se suscitaba con la pretensión de la empresa *Nabisco* de registrar sus cereales bajo la figura anglosajona de “trade dress” tras expirar el derecho de patente que poseía sobre los mismos. El Tribunal Supremo Estadounidense rechaza tal posibilidad al señalar que la forma de dichos cereales era esencialmente funcional ya que de cambiar su figura el coste aumentaría y su calidad disminuiría. Para más detalles del caso véase: DINWOODIE, GRAEME B., “The Story of Kellogg Co. V. National Biscuit Co.: Breakfast with Brandeis”. *Intellectual Property Stories*, R. Dreyfuss and J. Ginsburg, eds., Foundation Press, 2005.

²³ No cabe duda de que está es la fundamentación de las prohibiciones de los incisos primero y segundo del apartado e). Respecto de la prohibición del inciso primero (referente a formas derivadas de la naturaleza del producto) véase: Sentencia del Tribunal de Justicia, de 18 de septiembre de 2014, *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233 apartados 20 y 26. Respecto a la prohibición del inciso segundo (sobre formas que persigan un resultado técnico) véanse entre otras: STJUE de 18 de junio de 2002 (*Philips*), apartado 82 y la Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris/OAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 43.

Asimismo, aunque pueda resultar extraño la jurisprudencia comunitaria ha señalado que la *ratio* de la prohibición del inciso tercero (referente a aquellas formas que aporten un valor substancial) es también evitar los monopolios técnicos. A estos efectos véase: Sentencia del Tribunal General de 6 de octubre de 2011, *Bang & Olufsen/OAMI (Représentation d'un haut-parleur)*, T-508/08, EU:T:2011:575, apartado 65. Sobre esta posición del Tribunal efectuaremos en su momento las oportunas críticas.

II.-ANÁLISIS: EL APARTADO E) DE LOS ARTÍCULOS 4.1 DE LA DM y 7.1 DEL RMUE

1. CONCEPTO Y ORIGEN

La doctrina de la funcionalidad, como hemos señalado, tiene su plasmación más evidente en la legislación marcas de la UE en las prohibiciones absolutas de registro del apartado e) de los artículos 4.1 y 7.1 de la Directiva de Marcas y del RMUE respectivamente. En concreto sendos artículos contienen la prohibición de registro de “signos constituidos exclusivamente por: i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto, ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico, iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos”.

Estas prohibiciones de registro no son nuevas y tienen su origen de la Ley uniforme del Benelux sobre las marcas de productos (1971) en su artículo 1.2²⁴. Este precepto establecía que “*no pueden ser consideradas como marcas las formas que son impuestas por la propia naturaleza del producto, que afecten a su valor esencial o que produzcan resultados industriales*”. La propia redacción del citado precepto resulta casi idéntica a la que dos décadas después adopto el artículo 3.1 apartado e) de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Esta redacción se ha mantenido de forma inmutable con las posteriores directivas, con la excepción de la actual DM del año 2015 que añade a cada uno de los incisos el término “*u otra característica*”. Este añadido surge fruto de la necesidad de extender la doctrina de la funcionalidad a otras marcas distintas de las formas²⁵. Con todo, la aplicación de dicho término hasta la actualidad ha sido muy escasa²⁶.

²⁴ OTERO LASTRES, J. M.. "La prohibición ... ", cit. pág. 373

²⁵ Esto era algo que durante años venia solicitando parte de la doctrina. Vease ZHENG, J, *Should the Functionality Doctrine Apply to All Kinds of Trademarks? View from a Comparative Analysis of the US and the EU Approaches*, 2013,. MIPLC Master Thesis Series (2012/13), págs. 59 y 60.

²⁶ Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes y Marcas, Parte B, Examen págs 462 y ss (465). Versión final: 01/02/2020. Disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1789398/trade-mark-guidelines>. (Último acceso: 29/06/2020).

2. EXTENSIÓN DE LAS PROHIBICIONES

Un elemento fundamental a la hora estudiar las prohibiciones reside en analizar su extensión o, en otras palabras, señalar su ámbito de aplicación.

En primer lugar es evidente que las prohibiciones del artículo 4.1 e) de la DM se refieren a los signos constituidos por las formas de los productos, pues ello se desprende de la propia literalidad del precepto. Sin embargo, no se especifica si con el empleo del término -formas- se refiere únicamente a las formas tridimensionales o si, por el contrario, se podría referir tanto a las bidimensionales como a las tridimensionales indistintamente. Una argumentación terminológica nos lleva a concebir la segunda opción como la mas acertada. Así pues, resulta más que evidente que el término -forma- en ningún caso constituye un término más estricto, o contrapuesto al de forma bidimensional, sino más bien lo contrario. En este sentido, la palabra -forma- sería un término más amplio, que englobaría diferentes clases tales como las bidimensionales y las tridimensionales²⁷. Esta interpretación nos parece adecuada teniendo en cuenta, además, que tal y como señala el profesor FRAMIÑAN en uno y otro caso *“la base del signo es la forma del producto”*²⁸, con la única diferencia que *“la marca gráfica constituye una representación en dos dimensiones del producto mientras que la marca tridimensional consiste en el propio producto, el producto en tres dimensiones”*.

El Tribunal General ha confirmado esta posición²⁹, al señalar que el artículo 4.1 e) DM *“no distingue entre formas tridimensionales, formas o representaciones bidimensionales de una forma tridimensional. Es preciso constatar que esta disposición puede aplicarse al signo impugnado, que constituye una representación bidimensional (...)”*³⁰.

²⁷OTERO LASTRES, J. M.. "La prohibición ... ", cit. pág. 390

²⁸ FRAMIÑAN SANTAS, F.J., *“El carácter distintivo de las marcas gráficas consistentes en la forma del propio producto”* en FERNÁNDEZ-NOVOA, C., GARCÍA VIDAL, A y FRAMIÑAN SANTAS, F.J., *Jurisprudencia Comunitaria Sobre Marcas (2006)*, Granada, 2008, págs 91 y ss (95).

²⁹ El Tribunal General llevaba años siguiendo esta posición, aunque no de forma tan clara y utilizando el apartado e) conjuntamente con el b). Así, por ejemplo, en el año 2012 ha denegado el registro de la forma bidimensional bufanda señalando que además de carecer de carácter distintivo la marca objeto de registro podría incurrir en la infracción del inciso primero del artículo 7.1 e) es decir un signo constituido exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del producto. Véase Sentencia del Tribunal General de 19 de septiembre de 2012, *Fraas/OAMI () y brun*), T-326/10, EU:T:2012:436, apartado 47.

³⁰Sentencia del Tribunal General de 24 de septiembre de 2019, *Roxtec/EUIPO - Wallmax*, T-261/18, EU:T:2019:674, apartado 48.

Por otra parte, las formas de envases y embalajes no se incluyen en la literalidad del articulado. Esto plantea un problema de determinación de la aplicación de la prohibición en caso de que objeto de registro como marca tridimensional sea el envase o embalaje.

Desde la Directiva 89/104/CEE algunos autores han adoptado una postura contraria a que dichas prohibiciones se apliquen a los envases y embalajes. Esta posición se fundamenta en dos motivos³¹. En primer lugar, en que si no se mencionan los embalajes en el artículo 4.1.e) DM, a diferencia de lo que ocurre en el artículo 3 (en el que se designa específicamente al embalaje como signo que pueden constituirse como una marca), es porque la voluntad del legislador ha sido precisamente la de excluir los embalajes del ámbito aplicación de las prohibiciones del apartado e). En segundo lugar, ha aplicarse *“al igual que a toda prohibición, el principio «odiosa sunt restringenda»”*³², circunscribiendo su ámbito de aplicación a los elementos previstos por la norma.

En cambio, otra parte de la doctrina se considera favorable a incluir los envases y embalajes dentro del ámbito de aplicación de las prohibiciones del artículo 4.1.e) DM. En esta posición se situaba el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, quien consideraba que dicha prohibición debía extenderse a los envases y embalajes bajo el criterio de que *“al enunciar los signos susceptibles de constituir marca, el artículo 4 sitúa en un mismo plano «la forma del producto» y «la forma de presentación del producto»”*³³. Otro argumento que se puede esgrimir a favor de esta última postura es que el efecto de no aplicar las prohibiciones a envases y embalajes - elementos que pueden aportar valor sustancial al producto- *“vaciaría de contenido la misma en buena medida sin motivación alguna de fondo”*³⁴.

En un punto intermedio a ambas posturas se ha situado el Tribunal de Justicia al diferenciar dos supuestos. Por un lado, se situarían aquellos productos cuya comercialización no exige envase (a modo de ejemplo un reloj), en este caso el envase no

³¹ OTERO LASTRES, J. M.. "La prohibición ... ", cit. pág. 390

³² OTERO LASTRES, J. M.. "La prohibición ... ", cit. pág. 390

³³ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C , *El sistema comunitario de marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1995, página 137.

³⁴ REY-ALVITE VILLAR, M. "El carácter distintivo de la marca tridimensional ...", cit.pág 298

estaría sujeto a las prohibiciones del apartado e)³⁵. Por otro lado, estarían los productos que no tienen forma intrínseca y, por tanto, cuya comercialización sí exige envase (a modo de ejemplo, una bebida o un detergente) en cuyo caso sí serían plenamente aplicables los motivos denegación referidos³⁶.

Consideramos que la posición mas correcta sería la de someter al ámbito de aplicación de las prohibiciones a los envases y embalajes con independencia de que la comercialización del producto exija o no su presencia. Ello se justificaría en la necesidad de evitar en cualquier caso (y no solo en parte) el ya tratado efecto negativo de perpetuación de soluciones técnicas.

Así mismo cabe plantearse si la prohibición del apartado e) se podría aplicar ya no solo a formas (sean estas bidimensionales o tridimensionales) de productos, de sus envases o embalajes sino también a servicios. La posibilidad de que esto suceda parece solo factible en la práctica en el supuesto del inciso tercero, esto es, un signo exclusivamente constituido por la forma que aporte un valor sustancial al servicio. El Tribunal de Justicia ha rechazado de pleno esta posibilidad al señalar que *“el artículo 3, apartado 1, letra e), de la referida Directiva, que se refiere exclusivamente a los signos constituidos por una forma cuyo registro se solicita para un producto y que, en consecuencia, carece de pertinencia para la solución del litigio principal”*³⁷.

Por último, como ya se ha señalado con la adición del término “otras características”, resultado de la reforma en el año 2015 tanto en DM como en el RMUE, es evidente que el ámbito de aplicación del precepto se amplía ahora a otros tipos de marcas no tradicionales como las olfativas, sonoras, de color...³⁸.

³⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, *Henkel*, C-218/01, EU:C:2004:88, apartado 32.

³⁶ STJUE del 12 de febrero de 2004 (*Henkel*), apartados 33 y 34.

³⁷ STJUE del 10 de julio de 2014 (*Apple*) apartado 24. En concreto, en este caso, se debatía si las conocidas tiendas Apple (las “Apple Store”) podían constituir una marca tridimensional relativa a servicios.

³⁸ Algunos ejemplos aportados por la EUIPO en el que el término “otras características” resulta de aplicación para la denegación de registro son los siguientes: en el inciso primero el registro de la marca olfativa consisten en el olor de una colonia para la categoría perfumes, en el inciso segundo una marca sonora para repelentes de insectos cuyo sonido repeliese a los insectos o en el inciso tercero una marca sonora, representativa de un determinado sonido de una motocicleta que resultase ser atractivo para el público. Para más información véase: Las anteriormente citadas Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B Examen páginas 465, 466 y 469.

3. CRITERIOS DE APLICACIÓN COMUNES

Los tres motivos de denegación del artículo 4.1 e) de la DM se aplican de manera individual³⁹. Con todo, existen varios criterios comunes a las tres prohibiciones que debemos señalar antes de adentrarnos en el análisis individual de cada uno de los motivos.

El artículo 4.1 e) DM encabeza las tres prohibiciones bajo el término “exclusivamente” y no introduce ninguna aclaración sobre el alcance de dicho término. De la interpretación de este término podemos extraer varias consecuencias comunes a las susodichas prohibiciones.

La primera nota que debemos aportar a la hora de establecer el alcance de dicho término es su contraposición con el término parcialmente. Así, en el supuesto de que un signo esté constituido por una suma de elementos en los que cada uno de esos ellos incurre parcialmente (y por tanto, no exclusivamente) en las diferentes prohibiciones no infringe del apartado e) y no podría ser denegado por esta causa⁴⁰. Por el contrario, si la forma del signo incurre parcialmente en una o dos de las prohibiciones, y totalmente en la otra, dicho signo sí debe de ser denegado de conformidad con la concreta prohibición del apartado e) en que dicha forma incurra totalmente⁴¹.

Es decir, para que el apartado e) pueda provocar la denegación de registro exige la plenitud de la afectación en, al menos, uno de los incisos por el contenido, resultando indiferente que incurra o no de forma parcial en otros.

La segunda nota que podemos extraer del término “exclusivamente” es que este debe interpretarse de forma que su análisis vaya únicamente referido al conjunto de elementos que conforman las características relevantes, evitando tener en consideración aquellos elementos menores. Por ello, el examinador solo debe referirse en su análisis de los motivos

³⁹ Esta ha sido la posición sostenida desde sus inicios por el Tribunal de Justicia, en concreto, ha señalado que no es necesaria la concurrencia de los tres apartados en un mismo signo, bastaría con la presencia cualquiera de las tres prohibiciones del apartado e) para la denegación del mismo. Véase STJUE del 18 de junio de 2002 (*Philips*) apartado 76.

⁴⁰ El Tribunal de Justicia en la STJUE de 18 de septiembre de 2014 (*Hauck*) ha establecido en el apartado 42 que “*el objetivo de interés general que subyace a la aplicación de las tres causas de denegación de registro establecidas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva sobre marcas impide la denegación del registro cuando ninguna de las causas referidas sea plenamente aplicable*”.

⁴¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2015, *Société des Produits Nestlé*, C-215/14, EU:C:2015:604, apartados 47-50.

de denegación del apartado e) a aquellos elementos referidos a las características esenciales de forma⁴². De esta posición se derivan dos consecuencias. Por un lado, si en el signo que se desea registrar como marca uno de sus elementos desempeña una función únicamente técnica o estética, dicho signo no tiene por que incurrir en ninguna de las prohibiciones del apartado e), mientras el resto de las características de la forma no desempeñen ninguna de estas funciones⁴³. En cambio, si un signo presenta elementos referidos a todas sus características esenciales, que se deban exclusivamente a una función técnica o estética, dicho signo incurriría en una de las prohibiciones del apartado e), siendo irrelevante si además presenta otros elementos “menores” no funcionales⁴⁴.

Profundizaremos sobre la consideración de elementos menores cuando abordemos el análisis individualizado para cada una de las prohibiciones, por el momento, baste señalar que el Tribunal de Justicia entiende como tales elementos menores aquellos aspectos de la forma que “*no desempeñen un papel relevante en la forma del producto de que se trate*”⁴⁵.

Dejando ya de lado la interpretación del término “exclusivamente” es importante destacar que la aplicación de las prohibiciones del apartado e) es independientemente de la adquisición sobrevenida de carácter distintivo del signo. En concreto, el artículo 4.4 de la DM habilita para una inaplicación de los motivos de denegación de los apartados b), c) y d) cuando el signo hubiese adquirido carácter distintivo de forma sobrevenida a consecuencia de su uso, pero no menciona el apartado e). Con todo cabría preguntarse si esta ha sido la voluntad del legislador o si, por el contrario, existe algún supuesto en el que se pueda inaplicar la prohibición del apartado e) debido a la adquisición de carácter distintivo del signo. El Tribunal de Justicia ha rechazado esta posibilidad al señalar que “*aunque una forma de producto necesaria para obtener un resultado técnico haya adquirido un carácter*

⁴²En este sentido el Tribunal de Justicia decide alejarse de una interpretación excesivamente literal del término “exclusivamente”. De otro modo, se abriría la puerta a que los solicitantes pudiesen saltar la aplicación de las prohibiciones con la adición a la forma del producto de elementos de menor relevancia.

⁴³ Esta situación fue la que sucedió en el caso *Best-Lock (Europe)/OHMI - Lego Juris*. En concreto, se alegaba por parte del recurrente que la figura registrada como marca (el conocido muñeco de LEGO) incurría en la prohibición del inciso segundo (forma necesaria para obtener un resultado técnico). El Tribunal General desestimó la alegación al reconocer que, si bien las manos desempeñaban una función esencialmente técnica (permitir la sujeción a componentes externos), el resto del cuerpo de la figura no lo hacía. Véase la Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2015, *Best-Lock (Europe)/OHMI - Lego Juris (Forme d'une figurine de jouet)*, T-395/14, EU:T:2015:380, apartado 33.

⁴⁴ QUAEDVLIEG. A “Shapes with a Technical Function: An Ever-Expanding Exclusion?” *ERA Forum*, vol. 17, pag 104 y ss (110).

⁴⁵Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2017, *Yoshida Metal Industry v EUIPO*, C-421/15 P, EU:C:2017:360, apartado 30.

distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de ella, estará prohibido registrarla como marca”⁴⁶. Esto es algo que debemos tener en cuenta a la hora de abordar el momento de examen de las prohibiciones, cuestión que trataremos en el siguiente apartado.

Por último, debemos en cuenta que, tal y como ha señalado el Tribunal de Justicia, la aplicación de cada uno de los tres motivos de denegación debe realizarse conforme al fin perseguido por cada uno de ellos⁴⁷. En concreto, conviene recordar, que tanto prohibición del inciso primero, sobre formas derivadas de la naturaleza del producto⁴⁸, como la del inciso segundo, referido a formas que persigan un resultado técnico⁴⁹, así como la del inciso tercero sobre formas que aporten un valor substancial⁵⁰, responden a la finalidad de evitar la constitución de monopolios sobre soluciones técnicas.

4. MOMENTO DEL EXAMEN

El artículo 10 de la DM y el artículo 9 del RMUE son claros al señalar que es el propio registro lo que confiere a la marca derechos exclusivos. Para obtener tal registro, la solicitud debe superar un procedimiento en el que se verifica el cumplimiento diversos aspectos de esta. Uno de los aspectos que la solicitud debe superar para poder acceder al registro, tal y como indica el artículo 42 RMUE, es el examen relativo a los motivos de denegación absolutos, entre los que se incluyen naturalmente las prohibiciones específicas de formas del apartado e).

Junto a estas prohibiciones existen otros doce motivos denegación absolutos contenidos en los artículos 7 del RMUE y 4 de la DM. Con respecto a estos motivos denegación destaca el del apartado a) referido a la carencia de carácter distintivo que, al igual que las prohibiciones e), está referenciada en el signo. Ya que ambos apartados tienen como objeto el signo, surge la duda de si la Oficina debe de examinar en un determinado orden las prohibiciones contenidas en dichos apartados.

⁴⁶ STJUE de 11 mayo de 2017 (*Yoshida Metal Industry v EUIPO*) apartado 34.

⁴⁷ STJUE de 18 de junio de 2002 (*Philips*), apartado 77.

⁴⁸ STJUE de 18 de septiembre de 2014 (*Hauck*) apartados 20 y 26.

⁴⁹ STJUE de 14 de septiembre de 2010 (*Lego Juris/OAMI*), apartado 43.

⁵⁰ STG de 6 de octubre de 2011, (*Bang & Olufsen/OAMI*), apartado 65.

En un principio cabría pensar que la respuesta a dicha pregunta resulta negativa debido a que todos los motivos de denegación son igualmente relevantes en la medida en la que tal y como ha señalado Tribunal de Justicia “*basta que se aplique uno de los motivos enumerados en el artículo 7, apartado 1, para denegar el registro*”⁵¹. En este sentido sería indiferente que un determinado signo incurriese en una de las prohibiciones apartados a) o e), ya que en ambos casos debe denegarse el registro. Sin embargo, debe de tenerse en cuenta que, como ya hemos mencionado, las prohibiciones del apartado e), a diferencia de lo que sucede con las del apartado a), se aplican siempre con independencia de que el signo hubiese adquirido carácter distintivo *a posteriori*. Es por este motivo por el que ante una solicitud de registro de una marca consistente en la forma de un producto (o envase) se debe optar por analizar primeramente las prohibiciones del apartado e).

En el caso de que en este análisis se descubriese que el signo en cuestión incurre en la prohibición de alguno de sus incisos, tal circunstancia “*dispensa de que se examine el mismo signo en virtud del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento, dado que, en tal supuesto, la imposibilidad de registro de ese signo es caracterizada*”⁵².

Distinto es el caso de que en un análisis preliminar se observe que la solicitud objeto de registro no sea sucesible de constituir un signo a los efectos de derecho de marcas. En este supuesto, la solicitud puede ser denegada debido a la carencia cualquier clase de signo, sin entrar a valorar la presencia de los motivos de denegación de las formas del apartado e)⁵³.

⁵¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2002, *DKV/OAMI*, C-104/00 P, EU:C:2002:506, apartado 28.

⁵² STG de 6 de octubre de 2011, (*Bang & Olufsen/OAMI*), apartado 44.

⁵³ Tal fue el caso de la solicitud a registro por parte de *Dyson* de una marca tridimensional consistente en el compartimento de recogida transparente de una aspiradora. Véase Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, *Dyson*, C-321/03, EU:C:2007:51, apartados 41 y 42.

5. PRIMERA PROHIBICIÓN: FORMA IMPUESTA POR LA NATURALEZA DEL PROPIO PRODUCTO

5.1 Concepto

El inciso primero del apartado e) de los artículos 4.1 de la Directiva de Marcas y 7.1 del RMUE contiene la primera prohibición de registro. En concreto, el precepto señala que se deniega el registro de aquellos signos exclusivamente constituidos por *“la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto”*.

Esta prohibición comparte, como ya hemos señalado, varios elementos comunes con los incisos segundo y tercero. En concreto se aplica con independencia de que la forma del producto sea bidimensional o tridimensional, puede servir en si misma como motivo de denegación sin necesidad de concurra con las demás, es independiente de la adquisición del carácter distintivo del signo y persigue los fines de evitar soluciones técnicas sobre los productos.

5.2 Aplicación de la prohibición

Es fundamental para conocer en que supuestos se aplica la prohibición, determinar: cuál es la naturaleza propio producto y conocer cuando efectivamente la forma esta “impuesta” por dicha naturaleza⁵⁴.

5.2.1 El alcance de la “naturaleza del propio producto”

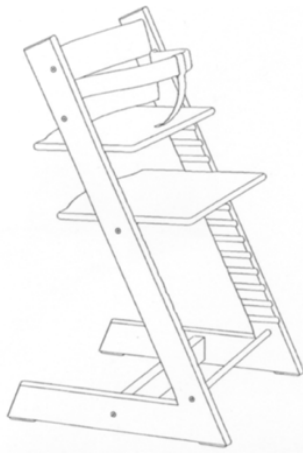
En un principio se pensaba que dicho precepto únicamente se podría aplicar en dos ámbitos: en primer lugar se situarían los signos que incorporan de forma exclusiva elementos naturales, entendidos como aquellos que *“no tienen sucedáneo”* y en segundo lugar, se encontrarían aquellos elementos reglados, es decir, *“cuya forma está prescrita por normas”*⁵⁵. La EUIPO entendió que bajo estas dos acepciones se estarían prohibiendo aquellas marcas de "forma inevitable"⁵⁶. Esta interpretación del precepto, tal y como

⁵⁴ Seguiremos la delimitación que se hace en BENTLY L, SHERMAN B, *Intellectual Property Law*, Oxford, Oxford, UK, 2014, pág 918.

⁵⁵ Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B Examen, página 464.

⁵⁶ Entre otros RAMIREZ-MONTES C, *“Louboutin Heels and the Competition Goals of EU Trade Mark Law”*, 19 UIC Review Of Intellectual Property Law L. 38 (2019), págs. 38 y ss (47).

señalaba FERNÁNDEZ-NÓVOA “parece indicar que no se aplicará con frecuencia la prohibición analizada porque raras veces se pretenderá registrar como marca la forma impuesta *sic et simpliciter* por la naturaleza de un propio producto”⁵⁷. De esta forma la mera adición de cualquier clase de elemento desvirtuaba de por sí la aplicabilidad la prohibición, así, “si el usuario de dicha forma natural del producto o su presentación introduce matizaciones o modificaciones que supongan una alteración de la forma natural, la marca en principio sería registrables”⁵⁸. Sin embargo, la interpretación del precepto cambia radicalmente con el caso *Hauck*⁵⁹, que se suscita como consecuencia del litigio sobre el registro como marca de la forma de la silla *Tripp Trapp* (véase imagen).



En concreto, una de las cuestiones suscitadas por las partes ante el “Hoge Raad der Nederlande” (el Tribunal de la Corte Suprema de Holanda) era si la forma de la silla en cuestión podría incurrir en la prohibición inciso primero al contener esta forma elementos de la forma derivados de las características genéricas que desempeña. La Corte Suprema de Holanda plantea una cuestión prejudicial acerca de si procedía interpretar el artículo 4.1 e) inciso primero de forma que se entendiesen incluidas aquellas formas derivadas exclusivamente de características de uso debidas a la función o a funciones genéricas que desempeñan. El Tribunal de Justicia responde de forma afirmativa al señalar que “*la causa de denegación de registro establecida en dicha disposición puede aplicarse a un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto que tiene una o varias características de uso esenciales e inherentes a la función o a las funciones genéricas de*

⁵⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado de Derecho de Marcas*, Marcial Pons, 2.^a ed., Madrid, 2004, pág 222.

⁵⁸ SEMPÈRE MASSA I, *La protección de las formas como marca tridimensional: especial referencia al Reglamento (CE) no. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria (antes Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág 99.

⁵⁹ STJUE de 18 de septiembre de 2014 (*Hauck*).

ese producto, que el consumidor puede, en su caso, buscar en los productos de la competencia.”⁶⁰. Justifica su decisión en que la finalidad de las prohibiciones del apartado e) es evitar la perpetuación de monopolios de funcionalidades técnicas⁶¹.

La gran novedad del caso es admitir la aplicación del precepto ante la presencia de características de uso esenciales que se debieren a las funciones genéricas de ese producto o, en otras palabras, que procede la aplicación del mismo no solo en los casos de la forma derivada de la naturaleza (“estructural”) del producto, sino también en aquellos casos derivados de la naturaleza (“funcional”) del mismo.

Esto amplía significativamente -y de forma un tanto sorprendente- el ámbito de aplicación del inciso primero⁶². Ello suscita algunas dudas en la doctrina derivadas del riesgo de confusión de la prohibición del inciso primero con la prohibición inciso segundo⁶³. En nuestra opinión ello no plantea problemas en la práctica ya que debe tenerse en cuenta que basta con que una de las prohibiciones concorra de manera plena para que dicha forma no pueda ser registrada, siendo indiferente si concurre adicionalmente en las restantes.

Por todo ello, bajo el término “naturaleza del producto” se encuentran tres acepciones distintas:

- a) Aquellos productos o envases que no tienen sucedáneo⁶⁴.
- b) Aquellos productos o envases cuya forma esta prescripta por normas⁶⁵.
- c) Aquellos productos o envases cuyas características de su uso esenciales se deban a funciones genéricas⁶⁶.

⁶⁰ STJUE de 18 de septiembre de 2014 (*Hauck*) apartado 27.

⁶¹ STJUE de 18 de septiembre de 2014 (*Hauck*) apartado 18.

⁶² RAMIREZ-MONTES C, *Louboutin Heels and the Competition Goals...*, cit., pág 48.

⁶³ KUR, A., y SENFTLEBEN, M. *European Trade Mark Law – A Commentary*. Oxford University Press, Oxford, 2017, pág 163.

⁶⁴ No tenemos ningún ejemplo ni en los exámenes de la oficina, ni en sentencias del Tribunal General o de Justicia en el que se aplique la prohibición del inciso primero con esta acepción. Con todo un ejemplo aportado por la propia oficina de la EUIPO a través de las directrices sería una marca resultante en la forma de un plátano para la categoría plátanos. Véase Directrices relativas al examen, cit., pág 464

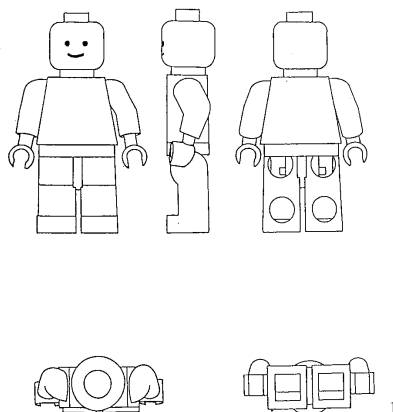
⁶⁵ Véase a modo de ejemplo: Decisión de la Sala Cuarta de Recurso de la EUIPO de 24 de febrero de 2015, R 2537/2014-4.

⁶⁶ STJUE de 18 de septiembre de 2014 (*Hauck*), apartado 2.

5.2.2 Delimitación de la prohibición

El inciso primero no se aplica a todo signo tridimensional que se encuentre influenciado por la naturaleza del producto, si eso fuese así, provocaría la irregistrabilidad de todas las marcas tridimensionales ya que todas “derivan” o se encuentran influenciadas por la naturaleza del propio producto o de su envase⁶⁷. El legislador, consciente de esta realidad, utiliza la palabra “impuesta” bajo la cual delimita en gran medida la aplicación de la prohibición.

Un caso particularmente interesante que nos ayuda a conocer el alcance e interpretación de este término es el asunto *Best-Lock contra Lego Juris*. Una de las razones que la empresa *Best-Lock* alegaba⁶⁸, era precisamente que la figura en cuestión infringía el inciso primero por cuanto la forma del producto -consistente en la reducción mínima de la figura humana para convertirla en un juguete, sin elementos de diseño estético adicionales- venía impuesta por la naturaleza del producto de juguetes, categoría sobre la cual la marca estaba registrada⁶⁹.



La Oficina de la EUIPO, en un primer momento, contesta que dicha pretensión debe ser desestimada al no infringir de modo de alguno la prohibición pues “el alcance para

⁶⁷ Resulta evidente que cuando el signo está constituido por la forma del propio producto o de su envase este va a contar con algunos elementos que se deban a la naturaleza del propio producto y ello no impide que sea registrado como marca. En este sentido una botella de agua con algunas modificaciones (como el añadido de bandas arbitrarias) sería *a priori* registrable como marca. Este es el ejemplo (extrapolándolo a la prohibición del inciso primero) que aporta Stefan Martín, miembro de la Sala de Recursos de la EUIPO. Véase: Conferencia “Article 7(e)(ii) EUTMR: the notion of functionality”. Consultada a través de: <https://euiipo.europa.eu/knowledge/mod/scorm/view.php?id=41421> (Último acceso: 30/06/2020).

⁶⁸ En concreto, la disputa partía de la solicitud por parte *Best Lock* de anulación de una marca tridimensional consistente en la una figura de una persona en miniatura para la juguetes (véase imagen posterior) de la cual la empresa *Lego* era titular.

⁶⁹ Oficina EUIPO Caso 5932 C apartados 3,4 y 14.

diseñar juguetes es casi ilimitado” por lo que los competidores tienen alternativas adecuadas disponibles a dicha forma para esa categoría de productos⁷⁰.

La empresa *Best-Lock* recurre la decisión de la Oficina ante la Sala de recursos volviendo a fundamentar la solicitud de anulación de la marca basándose en que la forma registrada esta determinada únicamente por la naturaleza de los productos en si mismos⁷¹. En este caso, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO vuelve a desestimar la alegación *Best-Lock*, reproduciendo el argumento anterior al señalar que en el caso concreto la forma registrada (de humano reducido) es una de las casi ilimitadas formas que puede adoptar un juguete y ejemplifica lo anterior diciendo que el registro de la forma en cuestión no excluye otras muchas formas posibles basadas en la naturaleza del producto, como sí sucedería, por ejemplo, en el registro de la forma de una pelota fútbol para la categoría fútbol⁷².

Ante esta situación, *Best-Lock* decide interponer un ulterior recurso ante el Tribunal General, el encargado de dirimir finalmente sobre la cuestión que aquí se suscita⁷³. Parecería que el Tribunal General se podía desligar de la posición adoptada por los órganos inferiores, sobre todo a la vista de la amplia interpretación que había dado el Tribunal de Justicia en el asunto *Hauck* apenas unos meses antes⁷⁴. Sin embargo, en la sentencia el Tribunal opta por ratificar la postura de la Sala Cuarta⁷⁵.

Se establece por lo tanto una diferencia notable en cuanto al tratamiento de esta cuestión con el inciso segundo del apartado e). En concreto, en el inciso primero la disponibilidad de otras formas alternativas para la categoría determinaría la no concurrencia de la prohibición. Por el contrario, en el inciso segundo -que prohíbe la forma necesaria para obtener un resultado técnico- la disponibilidad de formas alternativas bajo las que se

⁷⁰ Oficina EUIPO Caso 5932 C apartado 29.

⁷¹ Decisión de la Sala Cuarta de Recurso de la EUIPO de 26 de marzo de 2014, R 1696 / 2013-4, apartado 7.

⁷² Decisión de Sala Cuarta de Recurso de 26 de marzo de 2014, apartado 18.

⁷³ Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2015, *Best-Lock (Europe)/OHMI - Lego Juris*, T-395/14, EU:T:2015:380., Si bien se interpone un recurso ulterior ante TJUE este es inadmitido mediante auto.

⁷⁴ RAMIREZ-MONTES C, *Louboutin Heels and the Competition Goals...*, cit., pág 50.

⁷⁵ Lo hizo en concreto basándose que el solicitante no había aportado ninguna argumentación a mayores que pudiese en su caso inferir que la Sala cuarta de Recurso hubiese incurrido en error . STG 16 de junio de 2015 (*Best-Lock (Europe)/OHMI - Lego Juris*) apartado 21.

pueda lograr el mismo resultado no desvirtúa en ningún punto la prohibición de registro que allí se establece, pudiendo a llegar ser igualmente aplicable⁷⁶.

Por su parte el Tribunal de Justicia ha optado por no aplicar el inciso primero en casos en los que se podría haber aplicado perfectamente, como son el caso *Nestlé* o el caso *Grupo Bimbo v. OHIM*⁷⁷. De esto podemos deducir que, a pesar de la interpretación dada en caso *Hauck*, el Tribunal General de Justicia sigue relegando al inciso primero a la aplicación subsidiaria en los casos en los que no concurren otros motivos de denegación absolutos como los de inciso segundo del apartado e) o la falta de carácter distintivo del apartado b)⁷⁸.

En suma, debemos extraer que el inciso primero, a pesar del asunto *Hauck*, su aplicación sigue siendo muy escasa. Con todo será interesante ver como se desarrolla en el futuro la aplicación de este inciso para los casos de características esenciales derivadas.

6. SEGUNDA PROHIBICIÓN: FORMA NECESARIA PARA UN OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO

6.1 Concepto

El inciso segundo de los artículos 4.1 e) de la DM y 7.1 del RMUE contiene el segundo de los supuestos de denegación. En concreto el precepto se refiere a aquellos signos exclusivamente constituidos por “*la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico*”.

Este ha sido, con diferencia, el motivo de denegación más utilizado del apartado e) y también sobre el que existe una mayor doctrina y jurisprudencia desarrollada⁷⁹. Esta situación no es casual, pues el inciso segundo constituye la plasmación más clara de la doctrina de la funcionalidad técnica que se recoge en la normativa.

⁷⁶ STJUE de 14 de septiembre de 2010 (*Juris/OAMI*), apartado 32.

⁷⁷ RAMIREZ-MONTES C, *Louboutin Heels and the Competition Goals...*, cit., pág 50-51.

⁷⁸ Esta práctica, si bien cuando la intersección es con el inciso segundo del apartado e) no tiene ninguna trascendencia, merece en cualquier caso toda crítica la situación se refiere a aplicar la prohibición del apartado b) de falta de carácter distintivo en lugar del inciso primero del apartado e) pues, los efectos producidos por una y otra no son los mismos. Esto se debe a que como ya vimos anteriormente los motivos de denegación del apartado e) se aplican siempre con independencia de la adquisición sobrevenida del signo distintivo.

⁷⁹ RAMIREZ-MONTES C, *Louboutin Heels and the Competition Goals...*, cit., pág 51.

El objetivo de la prohibición influye a la hora de aplicar una interpretación finalista de las normas ya que, tal y como ha señalado Tribunal de Justicia las prohibiciones del apartado e) deben ser interpretadas (individualmente) a la luz de interés general que subyace a cada una de ellas⁸⁰. En este sentido cabe señalar que el objetivo principal de la prohibición sería el mencionado en el caso *Philips*⁸¹: evitar la constitución de monopolios ilimitados técnicos en el tiempo mediante el registro de formas como marcas⁸².

Sin embargo, la doctrina ha señalado que junto al anterior objetivo existen otros fines que subyacen a la prohibición del inciso segundo. En concreto algunos autores señalan que el fin de la prohibición consistiría más bien en evitar que el derecho de marca y el derecho de patente se confundan, esto es, impedir que los solicitantes utilicen el ámbito de la marca tridimensional indebidamente para registrar productos que en su caso -por sus características innovadoras- deberían ser protegidos mediante el derecho de patente⁸³. Otros autores señalan que mediante el inciso segundo también se perseguiría defender la libertad de los empresarios de optar en sus productos por cualesquiera soluciones técnicas⁸⁴, siendo este un fin más amplio que el de evitar los monopolios, mas bien evitar el otorgamiento de cualquier clase de ventaja competitiva indebida⁸⁵.

Por otra parte, han de tenerse en cuenta los riesgos que comporta su aplicación. En este sentido, una visión demasiado amplia del concepto impediría a las formas desempeñar su fin como marca⁸⁶. Esto debe de tenerse en cuenta con el objetivo de evitar una aplicación

⁸⁰ STJUE de 18 de junio de 2002 (*Philips*) apartado 77.

⁸¹ Esta es como ya hemos señalado una de las primeras sentencias del Tribunal de Justicia en esta materia. El Tribunal de Justicia conoce de una cuestión prejudicial formulada por el Tribunal de Justicia formuladas por la *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)*. En concreto, una de las cuestiones prejudiciales que se planteaba era si la forma objeto de registro podría incurrir en la prohibición del inciso segundo aun cuando existiesen otras formas que permitiesen obtener el mismo resultado técnico. El tribunal responde afirmativamente y justifica su decisión en que la ratio de la prohibición de registro del inciso segundo es la voluntad de evitar monopolios técnicos sobre formas de figuras.

⁸² STJUE de 18 de junio de 2002 (*Philips*) apartado 78.

⁸³ SEMPERE MASSA I, *La protección de las formas como marca tridimensional...*, cit., pág 102.

⁸⁴ QUAEDVLIEG.A “Shapes with a Technical Function: An Ever-Expanding Exclusion?” cit., pag 104.

⁸⁵ RAMIREZ-MONTES C, *Louboutin Heels and the Competition Goals...*, cit., pág 52.

⁸⁶ GONZÁLEZ LÓPEZ, I. “La Protección Como Marca de Las Formas Técnicamente Necesarias: El Caso LEGO [Comentario a La Sentencia Del Tribunal de Primera Instancia de Las Comunidades Europeas (Sala Octava), de 12 de Noviembre de 2008, Asunto T-270/06]”. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, volumen 29 (2008-2009), págs. 887 y ss (892).

amplia del precepto, que impediría registrar la mayoría de las formas tridimensionales pues casi todas contienen en una u otra medida alguna clase de función técnica⁸⁷.

En suma, debemos señalar que esta prohibición afronta la tarea del difícil balance entre evitar la constitución de monopolios indebidos -protegiendo con ello la libre competencia- y permitir que productos consistentes en la forma del producto puedan servir para designar el origen empresarial de los productos, que es lo constituye naturalmente el fin principal del derecho de marcas⁸⁸.

6.2 Aplicación de la prohibición

Para decidir en cada caso si procede o no aplicar la prohibición deberíamos efectuar un análisis en al menos dos fases: identificar las características esenciales del signo para posteriormente comprobar si esas características esenciales sirven o no a un resultado técnico⁸⁹.

6.2.1. Identificación de las características esenciales

El primer paso del análisis debe pasar por determinar cuáles son las características esenciales⁹⁰. Así, cabe señalar que el Tribunal de Justicia ha entendido dicho término como una referencia a los elementos más importantes del signo⁹¹.

La primera de las notas que podemos extraer es que el concepto “elementos más importantes” se contrapone al de “caracteres arbitrarios menores”. En este sentido *“la presencia de uno o de algunos elementos arbitrarios menores en un signo tridimensional cuyos elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que ese signo da expresión no influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico”*⁹².

⁸⁷ STJUE de 11 de mayo de 2017 (*Yoshida Metal Industry v EUIPO*), apartado 26.

⁸⁸ LYNCH M, Product configuration marks: the shape of things to come, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Julio 2017, pags 465 y ss (465).

⁸⁹ STJUE de 14 de septiembre de 2010 (*Lego Juris/OAMI*) apartado 68 y 72.

⁹⁰ STJUE de 14 de septiembre de 2010 (*Lego Juris/OAMI*) apartado 68.

⁹¹ STJUE de 14 de septiembre de 2010 (*Lego Juris/OAMI*) apartado 69.

⁹² STJUE de 14 de septiembre de 2010 (*Lego Juris/OAMI*) apartado 52.

En segundo lugar, podemos extraer que no existen unos criterios comúnmente aplicables a la identificación de las características esenciales, sino que su elección debe realizarse caso por caso⁹³. Así, el Tribunal de Justicia ha señalado que en un caso puede optarse entre realizar un análisis global del signo y en otro un análisis minucioso basado en peritajes. Esta bifurcación entre la posibilidad de realizar un análisis global del signo o minuciosa no deja de ser curiosa, mas aun cuando ante las cuestiones suscitadas el Tribunal de Justicia siempre ha tratado de realizar un análisis diferenciado de cada uno de los elementos (o características esenciales que conforman el signo) y no por una impresión global. Con todo suponemos que la razón de esta delimitación es la voluntad de no cerrar la puerta a que en los casos menos controvertidos -y mas claros- el análisis de las características esenciales de la forma pueda ser global.

En tercer lugar, el Tribunal de Justicia se posiciona sobre la relevancia de la percepción del público a la hora de identificar los elementos mas importantes. En este sentido el Tribunal ha sido claro al señalar que si bien la precepción de los consumidores puede ser útil para identificar las características esenciales, no constituye en ningún caso un elemento decisivo para el examinador en dicha identificación⁹⁴. Esto supone una diferencia clara entre la forma en la que debe analizarse el inciso segundo del apartado e) con respecto a la falta o carencia de carácter distintivo, del apartado b) del mismo artículo, donde la percepción de los consumidores sí debe tenerse en cuenta⁹⁵.

Por último, ha de tenerse en cuenta que la solicitud puede estar referida a aquellos elementos esenciales del objeto de registro con independencia de que estos figuren en la imagen que se adjunte a dicha solicitud. Esta ha sido una cuestión muy controvertida y que se ha experimentado un cambio en los últimos años. En un principio la postura que había sido sostenida de forma casi unánime, tanto por la doctrina⁹⁶ como por la jurisprudencia⁹⁷,

⁹³ STJUE de 14 de septiembre de 2010 (*Lego Juris/OAMI*) apartado 70.

⁹⁴ STJUE de 14 de septiembre de 2010 (*Lego Juris/OAMI*) apartado 76 y 77.

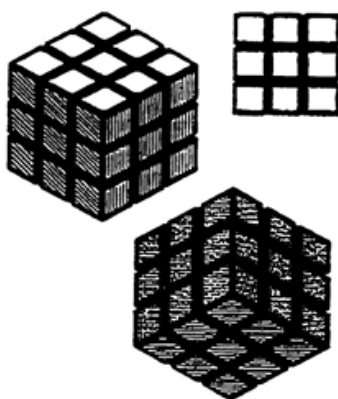
⁹⁵ STJUE de 14 de septiembre de 2010 (*Lego Juris/OAMI*) apartado 75.

⁹⁶ GONZÁLEZ LÓPEZ, I. “La Protección Como Marca de Las Formas Técnicamente Necesarias ...”.cit., pág 898.

⁹⁷ Sentencia Del Tribunal General de 12 de noviembre de 2008, *Lego Juris v OHMI*, T-270/06, ECLI:EU:T:2008:483, apartado 73.

era que la Oficina solo podía identificar estas características esenciales que se describían en la solicitud.

Esta posición empieza a cambiar en el Tribunal de Justicia a partir del año 2015 con el caso *Yoshida metal*, en el que tuvo presente elementos que no se desprendían de la solicitud de registro tomándolos de manera implícita⁹⁸. Con todo, no es hasta el caso *Simba Toys*⁹⁹, en el que el Tribunal efectúa de forma evidente este cambio de criterio¹⁰⁰. En concreto el Tribunal de Justicia señala que “*al examinar las características funcionales de un signo, la autoridad competente puede llevar a cabo un examen detallado en el que se tengan en cuenta(...) elementos útiles para la correcta identificación de las características esenciales del referido signo*”¹⁰¹. En el caso del litigio que se suscitaba estos elementos útiles permitían observar la estructura interna del cubo *Rubik*, que habilita la rotación de los cuadrados del mismo, desempeñando así un resultado técnico.



102

⁹⁸ STJUE de 11 de mayo de 2017 (*Yoshida Metal Industry v EUIPO*), apartado 27 y 28.

⁹⁹ En este caso se reivindicaba la nulidad de la marca de la forma en consistente en un cubo de Rubik basada infracción del inciso segundo debido al mecanismo interno que permite girar el cubo. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2016, *Simba Toys v EUIPO*, C-30/15 P, ECLI:EU:C:2016:849.

¹⁰⁰ Hasta el momento del recurso, tanto la Sala de Recurso como el Tribunal General habían desestimado las pretensiones de la parte demandante por la infracción de la marca registrada del inciso segundo del apartado e). El argumento que había esgrimido el Tribunal General era que la forma registrada no infringía en ningún caso la prohibición, pues de los elementos esenciales visibles en la solicitud de registro no se podía deducir la capacidad técnica. En cambio, la conocida capacidad técnica de rotar los cuadrados del cubo se debía a un mecanismo interno no presente en la representación gráfica del registro de la marca y que por tanto no debía ser tenido en consideración. MARCO ALCALÁ L.A “De nuevo sobre la funcionalidad técnica como causa de denegación y de nulidad de las marcas basadas en formas tridimensionales (Comentario a la STJUE -Sala Primera- C-30/15P, *Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO & Seven Towns Ltd.*, de 10 de noviembre 2016 -caso Cubo de Rubik-)” *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, volumen 37 (2016-2017), págs. 443 y ss (452).

¹⁰¹ STJUE de 10 de noviembre de 2016 (*Simba Toys v EUIPO*), apartado 49.

¹⁰² Imagen del Cubo Rubik que había accedido al registro como marca tridimensional. De esta imagen no se puede extraer que uno de elementos relevantes del cubo es la estructura interna que permite la rotación de los cuadrados. En cambio un análisis más allá de la solicitud de registro si permite observar estas cualidades.

6.2.2 Determinación de aquellas características esenciales que sirven a un resultado técnico

Una vez se han identificado las características esenciales procede a continuación comprobar si todas las características esenciales sirven a un resultado técnico. En esta segunda fase es especialmente importante señalar qué debemos entender como resultado técnico.

La EUIPO ha señalado lo que debe entenderse por resultado técnico: *“expresión debe interpretarse de la misma manera que en el marco del derecho de patentes. Una invención es “técnica” si está en un ámbito de la tecnología y si resuelve un problema técnico con medios técnicos”*¹⁰³. Debemos señalar que las condiciones para que una invención sea técnica son dos: estar en el ámbito de la tecnología y resolver un problema con medios técnicos.

Asimismo, existe la presunción de que son formas que desempeñan un resultado técnico las formas que *“otorguen la máxima fuerza; utilicen el menor material posible; faciliten el almacenamiento y transporte cómodos”*¹⁰⁴. Esto no implica necesariamente que la forma desempeña un resultado técnico si, como se demuestra, existen elementos en la forma que no sirven al resultado técnico.

La existencia de una solicitud de patente sobre la forma objeto de examen que se constituye *“prima facie”* la suposición de que dicha forma en su conjunto -o al menos algunos de sus elementos- persiguen un resultado técnico¹⁰⁵. En este sentido la existencia de una patente anterior no determina que la forma en cuestión incurra en la prohibición, pero sí constituye un elemento importante a la hora de determinar la funcionalidad de la forma¹⁰⁶. Resulta indiferente si existen otras formas alternativas que pudiesen adoptar esas características esenciales para desempeñar las soluciones técnicas. Así la prohibición es

¹⁰³ Decisión de cancelación del 30 Julio de 2004, 63 C 107029/1, *“Lego brick”*, apartados 62 a 64.

¹⁰⁴ Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B Examen, cit., página 466 .

¹⁰⁵ Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B Examen, cit., página 467.

¹⁰⁶ GONZÁLEZ LÓPEZ, I. *“La Protección Como Marca de Las Formas Técnicamente Necesarias ...”*, cit., págs 902-903.

plenamente aplicable aún cuando existan otras formulas alternativas para obtener el mismo resultado técnico¹⁰⁷.

Por otra parte, cabe preguntarse si un resultado técnico necesario en el proceso de fabricación estaría incluido o no en el ámbito de aplicación de la prohibición¹⁰⁸. En un principio se pensaba que la respuesta del Tribunal de Justicia iba ser amplia en el sentido de englobar también al modo de fabricación¹⁰⁹. Sin embargo, el Tribunal de Justicia opta por la decisión diametralmente opuesta al señalar que el *“motivo de denegación que en ella se recoge se limita al modo en que funciona el producto. El resultado técnico es la culminación de una determinada fabricación de la forma de que se trate.”*¹¹⁰. Por lo que, en definitiva, el término obtención de un resultado técnico no alcanza el proceso de fabricación sino únicamente el funcionamiento¹¹¹.

De todo lo expuesto podemos destacar:

1.- El análisis debe centrarse únicamente en las características esenciales. Las características esenciales únicamente las podemos encontrar en aquellos elementos relevantes. Existen ciertas características que en el análisis debemos descartar, puesto que son calificadas como elementos menores por lo que resulta indiferente que estos elementos proporcionen o no una función técnica.

2.-En la determinación de las características esenciales rigen criterios de “libre valoración”, que han de seguirse caso por caso. En concreto, existen elementos (como la percepción del público) que en los algunos casos podrían ser relevantes y otros no. El decantarse por la utilización de unos u otros es una decisión que corresponde en todo caso al examinador en atención a las circunstancias del caso.

¹⁰⁷STJUE de 14 de septiembre de 2010 (*Lego Juris/OAMI*), apartados 56-57.

¹⁰⁸ Esta es la respuesta que da el Tribunal de Justicia en el caso *Kit Kat*. En concreto una de las cuestiones prejudiciales que se le presentaba al Tribunal de Justicia era si “la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico”, únicamente se esta haciendo referencia a la modo en que funciona el producto o si por el contrario también abarcaría el modo en que el producto se fabrica.

¹⁰⁹ A este respecto conviene mencionar que esta era posición sostenida por el abogado general en las conclusiones presentadas en el caso. En concreto, se basaba en una interpretación finalista del precepto en el sentido de que ambas (modo de producción y modo de funcionamiento) constituyen objeto de prohibición del citado precepto de impedir la constitución de monopolios sobre soluciones técnicas. Vease conclusiones del abogado general. Sr. Melchior Wathelet presentadas el 11 de junio de 2015, asunto C-215/14 apartados 75 y 78.

¹¹⁰ STJUE del 16 de septiembre de 2015 (*Société des Produits Nestlé*) apartado 53.

¹¹¹ STJUE del 16 de septiembre de 2015 (*Société des Produits Nestlé*) apartado 57.

3.- Junto a los elementos “visibles” que conforman la solicitud de registro también se pueden deducir características esenciales de aquellos elementos que no son visibles.

4.-El término resultado técnico ha de ser en todo caso acorde con el término de la ley de patentes. Existen presunciones sobre aquellas características que desempeñan un resultado técnico.

5.-Se encuentran expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la prohibición aquellas ventajas utilitarias derivadas del proceso de fabricación del producto al que se refieran.

7. TERCERA PROHIBICIÓN: FORMA QUE APORTA UN VALOR SUSTANCIAL

7.1 Concepto: Una prohibición de muy difícil justificación y aplicación

La última de las prohibiciones enunciadas en el artículo 4.1 e) DM y 7.1 del RMUE se refiere a los signos exclusivamente constituidos *por “la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos”*.

Esta prohibición tiene su origen, al igual que las anteriores prohibiciones como ya hemos señalado, en el artículo 1.2 de la Ley uniforme del Benelux sobre las marcas de productos de 1971¹¹². En concreto el fin de estas prohibiciones era, según su sentido originario, limitar la posibilidad de coincidencia del derecho de marca con los derechos de diseño y de autor¹¹³.

El objetivo de esta prohibición se mantiene en principio en la redacción originaria del precepto en la Primera Directiva de Marcas con la traslación en su literalidad del precepto buscando fortalecer una delimitación clara entre el derecho de marca y el diseño industrial¹¹⁴. En concreto, ambas figuras no deben de ser confundidas, ya que los fines que

¹¹² OTERO LASTRES, J. M.. "La prohibición..." ,cit., pág 373.

¹¹³ OTERO LASTRES, J. M.. "La prohibición..." ,cit., pág 379.

¹¹⁴ FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Tratado de Derecho de Marcas*,cit., págs. 228-229.

persiguen son diferentes, así, mientras el fin principal de la marca es señalar el origen empresarial de un determinado producto, el diseño industrial busca proteger las figuras estéticamente innovadoras.

Sin embargo, señalan algunas voces, entre las que destaca el profesor OTERO LASTRES, que la prohibición carece de fundamento¹¹⁵. No existe ningún motivo por el cual no sea deseable la acumulación de los derechos en la forma de un determinado producto, ya que es algo que en si no afecta a la delimitación entre diseño industrial y marca. Si una forma tiene un valor estético a la par que sirve para el origen empresarial de ese determinado producto no existiría, en principio, problema alguno para que este se registre como diseño industrial (debido a su valor estético) y como marca (debido a su capacidad para determinar el origen empresarial del producto)¹¹⁶.

De hecho, en la propia legislación de la UE y española se recoge la idea de la acumulación derechos en este ámbito¹¹⁷.

Así este tercer inciso rompe la *ratio* de los motivos denegación del apartado e) y con la fundamentación esencial de la teoría de la funcionalidad que, como ya hemos visto, no es evitar la acumulación de derechos sino la constitución de monopolios técnicos indebidos y la limitación de la competencia que esta acarrea¹¹⁸. Esto es algo que, evidentemente, no se logra de ningún modo con la presente prohibición¹¹⁹. En definitiva, tal y como señala la profesora MAROÑO GARGALLO “*el motivo de denegación de registro recogido en el inciso ii) del artículo 7.1, letra e) del RMC [y en el inciso ii) del art. 3.1, e) de la DM] se basa en la imposibilidad de monopolizar de forma indefinida soluciones técnicas, lo cual no está presente en el supuesto recogido en el inciso iii) del mismo precepto (tanto del RMC como de la DM)*”¹²⁰.

¹¹⁵ OTERO LASTRES, J. M.. "La prohibición..." ,cit., pág 393.

¹¹⁶ OTERO LASTRES, J. M.. "La prohibición..." ,cit., pág 379.

¹¹⁷ OTERO LASTRES, J. M.. "La prohibición..." ,cit., pág 386.

¹¹⁸ STJUE de 18 de junio de 2002 (*Philips*), apartado 78.

¹¹⁹ MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, febrero 2011, pág 71. (Disponible en: <https://op.europa.eu/s/n8Q0>).

¹²⁰ MAROÑO, GARGALLO, M., “Las relaciones y los conflictos entre los diseños comunitarios y las marcas”, GARCÍA VIDAL., A (coord), *El diseño comunitario: Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Aranzadi Thomson Reuters, España, 2012, pág 455 y ss (513).

Por otra parte este precepto conlleva una sanción implícita a aquellas formas mas innovadoras. Ello constituye, tal y como señalaba el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA, una paradoja pues *“cuanto más atractiva resulte una forma tridimensional, tanto más probable será que la forma no pueda registrarse como marca”*¹²¹. Bajo esta premisa el precepto parece incitar a que las formas que quieran registrarse como marca sean lo menos innovadoras so pena de considerarse atractivas incurriendo en la prohibición del inciso tercero.

Los problemas de esta prohibición no terminan aquí. A ello se suma la indefinición que aporta el término -valor sustancial- pues si bien en los anteriores incisos podíamos inferir con mayor o menor dificultad sus términos, es evidente que tal delimitación aquí debe realizarse de una manera totalmente subjetiva e incluso especulativa, pues que una forma determinada aporte o no un valor sustancial no es algo determinable, reglado, ni siquiera medible. Así mismo desconocemos cual es la perspectiva temporal del valor sustancial y sobre todo qué sucedería si dicho valor sustancial varía con el tiempo.

Por todo lo anterior nos encontramos con una prohibición que ha sido sometida a las más intensas críticas y su aplicabilidad ha quedado muy restringida. De hecho, tanto la EUIPO como el Tribunal General y del Tribunal de Justicia han optado por su aplicación en una cantidad muy limitada de supuestos¹²². Todo ello nos lleva a pensar que la justificación y formulación de la presente prohibición es cuanto menos dudosa. Con todo a continuación procederemos a analizar dichos supuestos con el objeto de fijar el ámbito aplicación de la prohibición.

7.2 Aplicación de la prohibición

A la hora de aplicar este motivo “valor sustancial” debemos delimitar dos partes: la señalización de que se entiende por “valor” a la luz del precepto y la determinación de unos criterios que nos ayuden a calificar a dicho valor como “sustancial”.

¹²¹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Tratado de Derecho de Marcas*, cit., pág 229.

¹²² GIELEN, C., "Substantial Value Rule: How it Came into Being and Why it Should be Abolished", *European Intellectual Property Review*, Issue 3, 2014, págs 164 y ss (168).

7.2.1 Significado del término “valor”

El término valor no es unívoco, así pues conviene dar una serie de pautas sobre su concepción y alcance concreto en la prohibición. El Tribunal de Justicia señala en el caso *Hauck* que el término valor, al que aquí se hace referencia, “no puede limitarse únicamente a la forma de productos que tengan exclusivamente un valor artístico u ornamental, con el riesgo de no englobar los productos que, además de un elemento estético importante, tengan características funcionales esenciales”¹²³.

Una lectura posible de la anterior afirmación es que bajo el término “valor” el precepto, como mínimo, se está refiriendo: a) valor artístico u ornamental (determinado por características estéticas) y b) valor funcional (determinado por características funcionales)¹²⁴. Con respecto al primera de las acepciones hay que precisar que no concurre valor estético cuando la forma objeto de examen haya logrado su atractivo con base en campañas publicitarias realizadas por la misma marca¹²⁵. Con respecto a la segunda acepción, cabe señalar que, si consideramos que una forma aporta exclusivamente un valor funcional esta forma estaría al mismo tiempo dentro del ámbito de aplicación de la prohibición del inciso segundo y del presente inciso. Por ello, dado que las tres prohibiciones se aplican con independencia, podemos afirmar que incluir el valor funcional en este último inciso carece en cierta medida de sentido. En cualquier caso, tal y como se menciona en las directrices de la oficina, parece que queda excluido el valor entendido como renombre de la marca denominativa que se utilice para identificar los productos¹²⁶.

7.2.2 Criterios para que el valor sea considerado como substancial

Así mismo para aplicar la prohibición del apartado tercero no basta con que el signo esté exclusivamente conformado por una forma que aporte valor al producto. Se exige por el contrario que dicha aportación de valor sea substancial. Por tanto, resulta clave definir cuando se alcanza este calificativo.

¹²³ STJUE, de 18 de septiembre de 2014, *Hauck*, apartado 3.

¹²⁴ Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B Examen, cit., página 469.

¹²⁵ Decisión de la Sala Segunda de Recurso de la EUIPO, “la forma de una silla (3D)”, R 486/2010-2, apartado 22.

¹²⁶ Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B Examen, cit., página 469.

Un primer criterio es que el término substancial debe ser interpretado con un carácter restrictivo. Así, no porque la forma de un determinado producto sea atractivo o agradable se entiende que aporta un “valor substancial”¹²⁷. Si esto fuese así, se restringirían en gran medida aquellas formas que podrían registrarse como marca¹²⁸.

Un caso especialmente relevante y que nos da varias indicaciones, a la hora de determinar cuando se aporta un valor substancial, es el caso *Bang & Olufsen/OAMI*¹²⁹. En este caso le Tribunal General conocía de un recurso suscitado como consecuencia de una resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO por la que se denegaba el registro como marca de la forma de un altavoz de diseño (véase imagen) al aportar un valor substancial al producto y como consecuencia incurrir en la prohibición del inciso tercero.



130

El Tribunal General confirma la resolución impugnada. De esta sentencia podemos extraer las siguientes consideraciones:

a) Cuando la forma sea atractiva y poco usual para la categoría general del producto que representa se presupone que dicha forma “*es un elemento que será muy importante en la elección del consumidor*”. Ello con independencia de que el consumidor “*tome igualmente en consideración otras características del referido producto*”¹³¹.

¹²⁷ Decisión de la Sala Segunda de Recurso de la EUIPO , R 395/1999-3, apartado 25.

¹²⁸ Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B Examen, cit., página 469.

¹²⁹ En concreto, el Tribunal General conocía de un recurso a la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO en la que se ratificaba la decisión de denegación de registro de la forma de un altavoz de diseño como marca (véase imagen) por aportar un valor substancial al producto y como consecuencia incurrir en la prohibición del inciso tercero.

¹³⁰ STG de 6 de octubre de 2011 (*Bang & Olufsen/OAMI*) apartado 2.

¹³¹ STG de 6 de octubre de 2011 (*Bang & Olufsen/OAMI*) apartado 73.

b) Al igual que en la prohibición del inciso segundo, en la del inciso tercero también se considera que la percepción del público puede, pero no necesariamente tiene, que servir como uno de los elementos tenidos en cuenta por el examinador para verificar si la forma del producto aporta un valor sustancial. En este sentido tal y como señalado Tribunal de Justicia aunque se puede tener en cuenta para tal calificación la opinión de los consumidores, dicha opinión, no es vinculante para el examinador¹³². Asimismo, otro de los elementos que se puede tener en cuenta a la hora de valorar si aporta o no un valor sustancial son los anuncios publicitarios bajo los cuales el fabricante oferte ese producto¹³³.

Por todo ello podemos señalar a modo conclusión que el valor sustancial existe cuando la forma aporta un valor que influye con importancia en la elección del consumidor; que algunas de las presunciones en tal sentido podrían ser según el caso (aunque no necesariamente) la percepción que tenga sobre la forma el público al que el producto va dirigido, las afirmaciones del propio solicitante haya referido respecto de la forma de producto, o que dicha forma el aumente significativamente valor económico del producto.

¹³² STJUE de 18 de septiembre de 2014 (*Hauck*) apartado 33.

¹³³ En concreto, en este caso el fabricante del producto había admitido con anterioridad en la publicidad que la forma signo objeto de registro “era un que ese diseño es un elemento esencial de su estrategia de marca” y que hacia “que el producto de que se trata sea más atractivo, es decir, que aumente su valor”, además de destacarla en estratos de paginas o anuncios del producto. STG de 6 de octubre de 2011 (*Bang & Olufsen/OAMI*) apartados 74 y 75.

III.-CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo hemos abordado la regulación y el alcance de las tres prohibiciones de registro de la letra e) de los artículos 4.1 de la Directiva de Marcas y 7.1 del Reglamento de la Marca de la Unión.

Fruto de este análisis, debemos señalar que las dos primeras prohibiciones son mas que necesarias al imposibilitar la constitución de monopolios técnicos a perpetuidad mediante el registro de determinadas formas como las marcas tridimensionales. Así mismo la actual regulación e interpretación nos parece la adecuada, con algunas matizaciones.

En concreto, consideramos que la aplicación de la prohibición del inciso primero de la forma derivada de la naturaleza del producto se debería extender a más casos. A este respecto conviene señalar el enorme acierto de la respuesta dada por el Tribunal de Justicia en el caso *Hauck*, que ha ampliado significativamente el ámbito de la prohibición.

Así mismo, conviene señalar que la prohibición del inciso segundo, de las formas que aportan un resultado técnico es sin duda la más importante de las prohibiciones al representar la plasmación mas clara de la doctrina de la funcionalidad. Por ello su aplicabilidad debe ser considerablemente mayor a las otras dos. Sin embargo, ha habido casos en los que esto no ha sido así. En particular constituye una decisión especialmente preocupante la de considerar que la prohibición no se aplica a aquellas ventajas utilitarias referidas únicamente al proceso de fabricación. Con todo, al margen de esas excepciones, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia han optado por una interpretación cada vez mas amplia del precepto siguiendo una tendencia en nuestra opinión adecuada.

En contraste con las anteriores, la prohibición del inciso tercero, relativa a las formas que aportan un valor substancial, no solo no desempeña ninguna función, sino que además limita sin justificación la registrabilidad de las formas estéticamente mas atractivas, formas que *a priori* serían optimas para poder ser registradas como marca tridimensional al poseer una elevada capacidad distintiva. Esto nos hace abogar por la eliminación o subsidiariamente total inaplicación de esta prohibición.

IV.-BIBLIOGRAFÍA

Artículos, monografías y obras colectivas:

BENTLY L, SHERMAN B, *Intellectual Property Law*, Oxford, Oxford, UK, 2014.

DINWOODIE, GRAEME B., “The Story of Kellogg Co. V. National Biscuit Co.: Breakfast with Brandeis”. *Intellectual Property Stories*, r. Dreyfuss and J. Ginsburg, eds., Foundation Press, 2005.

Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes y Marcas, Parte B, Examen págs 462 y ss. Versión final: 01/02/2020. Disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1789398/trade-mark-guidelines>. (Último acceso: 29/06/2020).

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C, “Las funciones de la marca”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo 5 (1978), págs. 33 y ss (40).

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C, *El sistema comunitario de marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1995.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C, *Tratado de Derecho de Marcas*, Marcial Pons, 2.^a ed., Madrid, 2004.

FRAMIÑAN SANTAS, F.J., “El carácter distintivo de las marcas gráficas consistentes en la forma del propio producto” en FERNÁNDEZ-NOVOA, C, GARCÍA VIDAL, A y FRAMIÑAN SANTAS, F.J, *Jurisprudencia Comunitaria Sobre Marcas* (2006), Granada, 2008, págs 91 y ss.

GIELEN C. "Substantial Value Rule: How it Came into Being and Why it Should be Abolished", *European Intellectual Property Review*, Issue 3, 2014, págs 164 y ss.

GONZÁLEZ LÓPEZ, I. “La Protección Como Marca de Las Formas Técnicamente Necesarias : El Caso LEGO [Comentario a La Sentencia Del Tribunal de Primera Instancia de Las Comunidades Europeas (Sala Octava), de 12 de Noviembre de 2008, Asunto T-

270/06]”. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, volumen 29 (2008-2009), págs. 887 y ss.

KUR, A., y SENFTLEBEN, M. *European Trade Mark Law – A Commentary*. Oxford University Press, Oxford, 2017.

LELLS C. "The Electric Shaver Battle. A case study and analysis of the global dispute between Philips and Izumi concerning the legal protection of the shape of Philips' electric shavers and an assessment of Philips' legal strategy and its effects on the market" Göteborg University, School of Economics and Commercial Law Department of Law. <https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/1936/1/200557.pdf> (Último acceso: 15/06/2020).

LYNCH M, Product configuration marks: the shape of things to come, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Julio 2017, págs. 465 y ss.

MARCO ALCALÁ L.A. “De nuevo sobre la funcionalidad técnica como causa de denegación y de nulidad de las marcas basadas en formas tridimensionales (Comentario a la STJUE - Sala Primera- C-30/15P, *Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO & Seven Towns Ltd.*, de 10 de noviembre 2016 -caso Cubo de Rubik-)” *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, volumen 37 (2016-2017), págs. 443 y ss.

MAROÑO GARGALLO, M., “Las relaciones y los conflictos entre los diseños comunitarios y las marcas”, GARCÍA VIDAL., A (coord), *El diseño comunitario: Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Aranzadi Thomson Reuters, España, 2012, págs 455 y ss.

MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, febrero 2011. Disponible en: <https://op.europa.eu/s/n8Q0> .(Último acceso: 30/06/2020).

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. *El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores*, Ginebra, 1983.

OTERO LASTRES, J. M. "La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto". *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, volumen 28 (2007-2008), págs. 371 y ss.

QUAEDVLIEG. A. "Shapes with a Technical Function: An Ever-Expanding Exclusion?" *ERA Forum*, vol. 17, págs. 104 y ss.

REY-ALVITE VILLAR, M. "El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea". 2014. *Cuadernos de derecho transnacional*, vol 6, núm 1, págs. 295 y ss.

SEMPERE MASSA I, *La protección de las formas como marca tridimensional: especial referencia al Reglamento (CE) no. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria (antes Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

WEE LOON N. "Absolute Bans on the Registration of Product Shape Marks – A Breach of International Law" en CALBOLI I y SENFTLEBEN M, *The Protection of Non-Traditional Trademarks Critical Perspectives*, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, págs. 125 y ss,

ZHAN, Q. "The International Registration of Non-Traditional Trademarks: Compliance with the TRIPS Agreement and the Paris Convention." *World Trade Review*, vol. 16, no. 1, Cambridge University Press, 2017, págs. 111 y ss.

ZHENG, J. Should the Functionality Doctrine Apply to All Kinds of Trademarks? View from a Comparative Analysis of the US and the EU Approaches, . *MIPLC Master Thesis Series*, 2013.

Recursos web:

TMView. Datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea a través de: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/resultspage=1&pageSize=30&criteria=C&offices=AT,BG,BX,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IT,LT,LV,MT,PL,PT,R>

O,SE,SI,SK,EM,WO&territories=EU&tmStatus=Registered&tmType=Colour,3D,Olfactory,Sound,Motion,Position,Pattern,Hologram,Kennfaden. (Último acceso: 15/05/2020).

Webinar de SENFTLEBEN, M. “Article 7(e)(ii) EUTMR: the notion of functionality”. Disponible en: <https://euiipo.europa.eu/knowledge/mod/scorm/view.php?id=41421>. (Último acceso: 30/06/2020).

ANEXO I: JURISPRUDENCIA

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia:

Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2002, *DKV/OAMI*, C-104/00 P, EU:C:2002:506.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, *Henkel*, C-218/01, EU:C:2004:88.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, *Dyson*, C-321/03, EU:C:2007:51.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2009, *L'Oréal y otros*, C-487/07, EU:C:2009:378.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris/OAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:51.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2011, *Interflora y Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2014, *Apple*, C-421/13, EU:C:2014:2070.

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 18 de septiembre de 2014, *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2015, *Société des Produits Nestlé*, C-215/14, EU:C:2015:604.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2016, *Simba Toys v EUIPO*, C-30/15 P, ECLI:EU:C:2016:849.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2017, *Yoshida Metal Industry v EUIPO*, C-421/15 P, EU:C:2017:360.

Jurisprudencia del Tribunal General:

Sentencia Del Tribunal General de 12 de noviembre de 2008, *Lego Juris v OHMI*, T-270/06, ECLI:EU:T:2008:483.

Sentencia del Tribunal General de 6 de octubre de 2011, *Bang & Olufsen/OAMI (Représentation d'un haut-parleur)*, T-508/08, EU:T:2011:575.

Sentencia del Tribunal General de 19 de septiembre de 2012, *Fraas/OAMI () y brun*, T-326/10, EU:T:2012:436.

Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2015, *Best-Lock (Europe)/OHMI - Lego Juris (Forme d'une figurine de jouet)*, T-395/14, EU:T:2015:380.

Sentencia del Tribunal General de 24 de septiembre de 2019, *Roxtec/EUIPO - Wallmax*, T-261/18, EU:T:2019:674.