



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA nº 73/14

Luxemburgo, 14 de mayo de 2014

Conclusiones del Abogado General en el asunto C-205/13
Hauck GmbH & Co.KG / Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik y
Peter Opsvik A/S

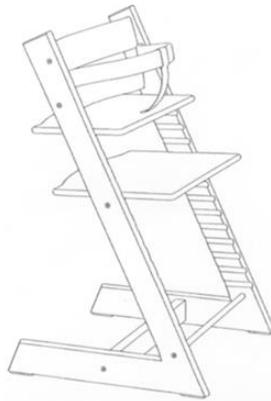
Según el Abogado General Maciej Szpunar, el Derecho de la Unión excluye el registro como marca de las formas impuestas por la función del producto y de las formas cuyas características estéticas determinan la atracción que ejerce el producto de que se trate

Si dichas formas quedaran reservadas a favor de un único operador económico, este obtendría una ventaja desleal en el mercado, que menoscabaría el objetivo de la protección de las marcas

El Derecho de la Unión¹ prohíbe, en particular, el registro de una marca constituida exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma que da un valor sustancial al producto.

En 1972 el grupo Stokke, del que forman parte la sociedad noruega Stokke A/S y la sociedad holandesa Stokke Nederland BV, introdujeron en el mercado la silla Tripp Trapp. Peter Opsvik y la sociedad noruega Peter Opsvik A/S también son titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre la forma en cuestión.

En 1998 Stokke A/S presentó ante la Oficina de propiedad intelectual del Benelux una solicitud de registro de la marca tridimensional que representa la forma de la silla Tripp Trapp que figura a continuación:



La sociedad alemana Hauck GmbH & Co. KG produce y distribuye artículos infantiles, entre los que se encuentran dos modelos de silla para niños: los modelos «Alpha» y «Beta».

Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik y Peter Opsvik A/S interpusieron un recurso contra la sociedad Hauck, alegando que la venta de las sillas «Alpha» y «Beta» violaba sus derechos de autor y sus derechos derivados de la marca registrada. Por su parte, Hauck formuló una demanda reconvencional en la que solicitaba, en particular, la anulación de la marca. En 2000 el Rechtbank 's- Gravenhage estimó el recurso de Stokke y Opsvik en lo que atañe a la violación

¹ Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), que, atendido el momento en que se produjeron los hechos, es aplicable en el caso de autos.

de los derechos de autor y, por lo que respecta a la pretensión de Hauck, declaró la nulidad del registro de la marca.

El Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), que conoce del recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Rechtbank 's- Gravenhage, planteó al Tribunal de Justicia unas cuestiones prejudiciales sobre los motivos de denegación o de nulidad del registro de una marca en relación con los signos constituidos por la forma del producto de que se trate.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Maciej Szpunar recuerda,² con carácter preliminar, que el objetivo perseguido por la Directiva es precisamente evitar que la protección conferida por la marca impida que los competidores puedan ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o dichas características de uso. Esta situación minaría el objetivo del régimen de protección de marcas.

Además, **en relación con el concepto de «forma impuesta por la naturaleza del propio producto»**, el Abogado General ha propuesto aplicar una interpretación que no abarque solamente las formas naturales y las que son objeto de normas (la forma del plátano para los plátanos, o la de la pelota de rugby), sino también otras formas, como aquellas cuyas características esenciales resultan de la función del producto en cuestión. Se trataría, por ejemplo, de patas unidas a un tablero horizontal en el caso de una mesa, o de la forma de un paralelepípedo si se tratara de un ladrillo.

El Abogado General ha considerado que el Derecho de la Unión excluye el registro de una forma cuyas características esenciales se hallen condicionadas en su totalidad por la función del uso que se dé al producto. Reservar características que revistan una importancia esencial para la función del producto de que se trate a favor de un único operador económico impediría que las empresas competidoras atribuyeran a sus productos una forma que tuviera la misma utilidad para el uso de éstos. Ello supondría otorgar al titular de la marca una ventaja significativa que influiría negativamente en la estructura de la competencia en el mercado pertinente.

En relación con el motivo de denegación o de nulidad basado en una «forma que da un valor sustancial al producto», el Abogado General ha señalado que el ámbito de aplicación de este motivo no se limita a las obras de arte o a las obras de las artes aplicadas, sino que se refiere asimismo a productos que no son percibidos ordinariamente como objetos que cumplen una función ornamental, sino respecto de los cuales el aspecto estético de la forma constituye uno de los elementos esenciales que determinan su atractivo y desempeña un importante papel en un determinado segmento del mercado (como es el caso de los muebles de diseño). Por lo tanto, este motivo se refiere a la forma cuyas características estéticas constituyen una de las razones principales por las cuales el consumidor decide comprar ese producto. Esta interpretación no excluye que el producto tenga otras características importantes para el consumidor.

Según el Abogado General, la apreciación que tiene por objeto determinar si la forma de referencia da un valor sustancial al producto (debido, por ejemplo, a sus características estéticas), implica necesariamente tomar en consideración el punto de vista del consumidor medio. No obstante, la percepción del consumidor medio sólo es uno de los elementos necesarios para determinar si es aplicable el motivo de que se trata, puesto que entre éstos también figuran, concretamente: la naturaleza de la clase de productos correspondiente, el valor artístico de la forma pertinente, la especificidad de esa forma en relación con otras formas generalmente utilizadas, la diferencia notable de precio en relación con productos manufacturados competidores o la existencia de una estrategia de promoción que destaca principalmente las características estéticas del producto de que se trate. Ninguno de estos elementos es decisivo por sí mismo.

El Abogado General ha indicado además que, por lo que respecta a los signos constituidos por la forma del producto, sólo cabe aplicar la denegación o la nulidad del registro de una marca cuando

² Sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, asuntos acumulados [C-108/97 y C-109/97](#), Windsurfing Chiemsee, y de 18 de junio de 2002, [C-299/99](#), Philips.

resulta plenamente aplicable al menos uno de los tres motivos previstos en la disposición de la Directiva objeto de examen.³

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El [texto íntegro](#) de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su lectura

Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667

³ Artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 89/104.