



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA nº 128/14

Luxemburgo, 18 de septiembre de 2014

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

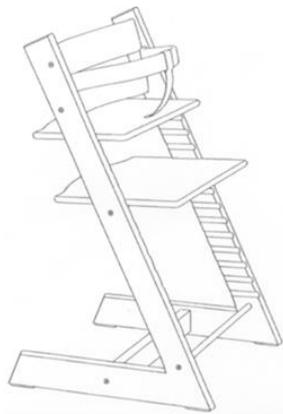
El Derecho de la Unión permite denegar el registro como marca de las formas impuestas por la función del producto y de las formas que puedan conferir diferentes valores sustanciales a un producto que tiene varias características

Reservar tales formas para un único operador económico supondría concederle un monopolio sobre las características esenciales de los productos, lo que atentaría contra el objetivo de protección de las marcas

El Derecho de la Unión ¹ prohíbe el registro de las marcas constituidas exclusivamente por una forma que da un valor sustancial al producto o que viene impuesta por la naturaleza del propio producto.

Peter Opsvik diseñó una silla para niños denominada «Tripp Trapp», formada por travesaños oblicuos en los que se fijan todos los elementos de la silla, así como por travesaños y largueros en forma de «L», que le confieren un alto grado de originalidad. 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 son también 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 una marca tridimensional que tiene el aspecto de la silla para niños «Tripp Trapp». La marca se registró a su nombre para «sillas y, en particular, sillas para niños», y la forma representada en la marca es la siguiente:



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 presentaron una demanda contra la sociedad Hauck, alegando que la venta de las sillas «Alpha» y «Beta» violaba sus derechos de autor y los derechos que les confería la marca registrada. Por su parte, la sociedad

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). Esta era la Directiva aplicable en el momento en que se produjeron los hechos.

Hauck formuló una demanda reconvenional en la que solicitaba, en particular, la anulación de la marca. En 2000, un tribunal neerlandés estimó el recurso de Stokke y Opsvik en lo que atañe a la violación de los derechos de autor, pero declaró la nulidad del registro de la marca, conforme a lo solicitado por la sociedad Hauck.

El Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), ante el que se interpuso un recurso de casación, ha planteado al Tribunal de Justicia unas cuestiones prejudiciales sobre los motivos que permiten denegar o anular el registro de una marca constituida por la forma del producto de que se trate.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia comienza por subrayar que **el concepto de «forma impuesta por la naturaleza del propio producto»** implica que, en principio, debe denegarse el registro de las formas cuyas características esenciales son inherentes a la función o a las funciones genéricas de ese producto. En efecto, reservar tales características para un único operador económico impediría que las empresas competidoras pudieran atribuir a sus productos una forma que fuera útil para la utilización de tales productos. Por otra parte, se trata de características esenciales que el consumidor podrá buscar en los productos de los competidores, dado que esos productos están destinados a cumplir una función idéntica o similar.

En lo referente a la causa de denegación o de nulidad del registro de la marca basada en la «forma que da un valor sustancial al producto», el Tribunal de Justicia señala que este concepto 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. El hecho de considerar que la forma da un valor sustancial al producto no excluye que otras características del producto puedan otorgar asimismo un valor importante a éste. Así, el objetivo de evitar que el derecho exclusivo y permanente que confiere una marca pueda servir para perpetuar, sin límite de tiempo, otros derechos que el legislador de la Unión ha querido sujetar a plazos de caducidad exige que no se excluya automáticamente la aplicación de esta causa de denegación o de nulidad cuando, además de su función estética, el producto de que se trate cumple igualmente otras funciones esenciales. Por lo demás, la percepción del signo atribuida al consumidor medio no es un elemento decisivo en relación con la aplicación de esta causa de denegación, sino que, como máximo, puede constituir un elemento de apreciación útil para la autoridad competente cuando ésta identifica las características esenciales del signo. Pueden tenerse en cuenta otros elementos de apreciación, como la naturaleza de la concreta clase de productos, el valor artístico de la forma de que se trate, la especificidad de esa forma en relación con otras formas generalmente existentes en el mercado pertinente, la diferencia notable de precios en relación con productos similares o la preparación de una estrategia de promoción que haga resaltar principalmente las características estéticas del producto de que se trate.

Por último, **en lo que respecta a la cuestión de si estas dos causas de denegación del registro de la marca pueden aplicarse combinadas entre sí**, el Tribunal de Justicia indica que las causas de denegación de registro previstas en la Directiva sobre marcas tienen carácter autónomo. En consecuencia, si se cumple uno solo de estos criterios, el signo constituido exclusivamente por la forma del producto, o incluso por una representación gráfica de esa forma, no puede registrarse como marca.

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 la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

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