

Asunto C-456/19**Petición de decisión prejudicial****Fecha de presentación:**

14 de junio de 2019

Órgano jurisdiccional remitente:

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelación en materia de patentes, marcas y mercantil, Suecia)

Fecha de la resolución de remisión:

14 de junio de 2019

Recurrente:

Östgötatrafiken AB

Otra parte en el procedimiento:

Patent- och registreringsverket

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE ESTOCOLMO	ACTA	[...]
Tribunal de Apelación	2019-06-13	[...]
en materia de patentes, marcas y mercantil		[...]

[...]

Parte recurrente

Aktiebolaget Östgötatrafiken [...]

Linköping

[...]

Otra parte en el procedimiento:

Patent- och registreringsverket

[...]

ASUNTO

Registro de marca; en particular, petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

RESOLUCIÓN IMPUGNADA

Resolución del Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de lo Mercantil y Patentes) de 29 de marzo de 2018 [...]

AUTO (que se notificará el 14 de junio de 2019)

1. El Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación en materia de patentes, marcas y mercantil) resuelve solicitar una decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con arreglo al artículo 267 TFUE y remitir a dicho Tribunal la petición de decisión prejudicial que se presenta como anexo A de esta acta.

[...]

Petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

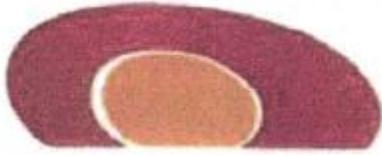
Antecedentes

1. Östgötatrafiken AB (en lo sucesivo, «Östgötatrafiken») posee derechos exclusivos sobre determinadas marcas figurativas, en virtud de su inscripción en el registro nacional de marcas, incluidas las registradas con los números 363521 a 363523, para vehículos y servicios de transportes de la clase 39 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

N.º 363521



N.º 363522



N.º 363523



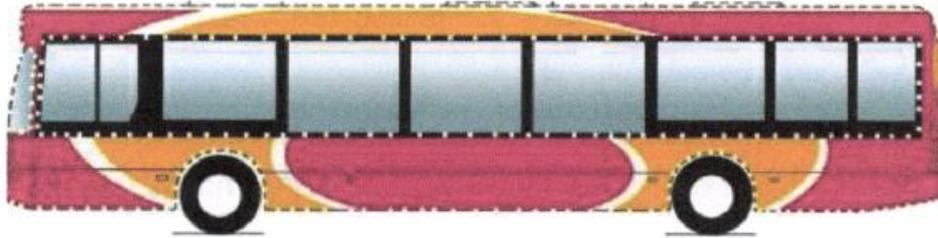
Asunto pendiente ante la Patent- och registreringsverket (Oficina de Patentes y Registros)

2. El 23 de noviembre de 2016, Östgötatrafiken solicitó a la Patent- och registreringsverket (Oficina de Patentes y Registro de Suecia; en lo sucesivo, «PRV»), autoridad nacional competente para el registro de las marcas en Suecia, el registro de tres marcas, descritas en las solicitudes como «la coloración de los vehículos en rojo, blanco y naranja conforme a la ilustración». Östgötatrafiken señaló que la empresa no reivindicaba exclusividad alguna en cuanto a la forma en sí de los vehículos ni en cuanto a la superficie negra o gris de estos. Las solicitudes se referían a diversos vehículos y servicios de transporte de la clase 39 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
3. La PRV desestimó las solicitudes mediante decisiones de 29 de agosto de 2017, argumentando, en resumen, que las marcas solicitadas eran de carácter meramente decorativo, que no se percibían como designación de los servicios por los que se solicitaban y que, por tanto, no tenían carácter distintivo.

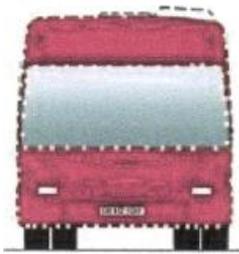
Procedimiento ante el Patent- och marknadsdomstolen

4. Östgötatrafiken recurrió ante el Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal en materia de patentes, marcas y mercantil) las resoluciones de la PRV y fundamentó sus pretensiones del siguiente modo. Las marcas solicitadas son de las conocidas como «marcas de posición» y consisten en bandas elípticas de diferentes tamaños, en rojo, blanco y naranja, dispuestas en una determinada posición, tamaño y relación entre sí y colocadas en los autobuses y trenes utilizados para la prestación de los servicios.

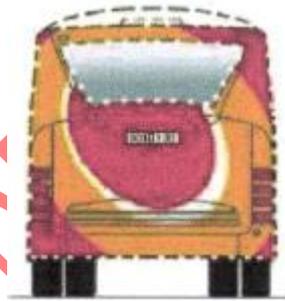
5. Östgötatrafiken presentó las siguientes imágenes de las marcas solicitadas, en las que, tal como se muestra, los contornos de los vehículos se reproducían en líneas discontinuas para aclarar que las formas de los vehículos no eran objeto de la protección de la marca.



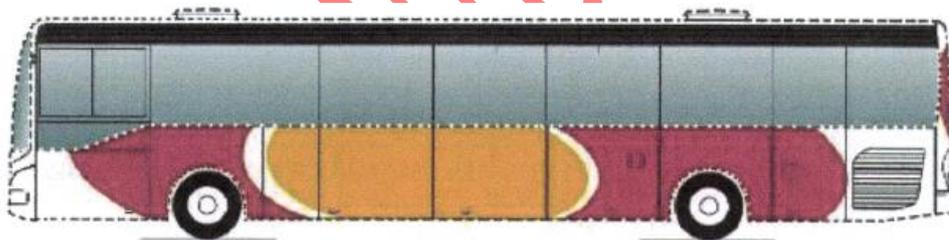
Vista lateral



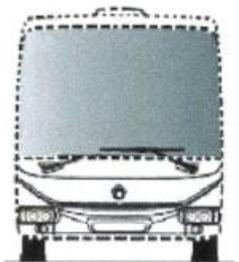
Vista frontal



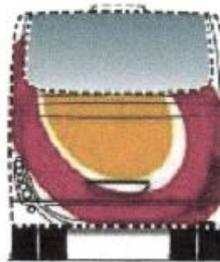
Vista posterior



Vista lateral



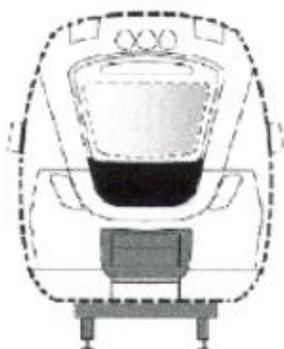
Vista frontal



Vista posterior



Vista lateral



Vistas frontal y posterior

6. En resumen, Östgötatrafiken alegó lo siguiente. Las marcas solicitadas siguen el mismo estilo que las marcas figurativas ya registradas con los números 363520 a 363623. El hecho de que los elementos de las marcas ahora solicitadas se coloquen en vehículos y presenten un determinado tamaño y amplitud y aparezcan en determinados lugares de dichos vehículos no justifica una apreciación diferente del carácter distintivo de las marcas que ahora se solicitan. Las compañías de transporte pintan sus vehículos de diversas formas, y se puede admitir como un hecho ampliamente reconocido que todas las personas que entran en contacto con el transporte público (con los vehículos) también entienden que la pintura o los gráficos que figuran en ellos indican una procedencia comercial concreta.
7. En resumen, la PRV alegó lo siguiente. La protección de los elementos figurativos de las marcas solicitadas no ha sido solicitada con carácter abstracto, sino [para elementos figurativos] colocados en vehículos según se expone en la solicitud o, en cualquier caso, de manera análoga, si se trata de una marca de posición. Por lo tanto, la apreciación del carácter distintivo debe basarse en las marcas en su conjunto, y no en los elementos figurativos aislados que se reproducen en los vehículos. Es ampliamente reconocido que los vehículos de transporte público, como los trenes y los autobuses, a menudo están decorados y pintados de diversas maneras. Por lo tanto, si no se acostumbra previamente a ver las marcas, los usuarios no las pueden percibir inmediatamente como signo de un origen comercial, sino que las ven como una mera decoración. Teniendo en cuenta la variedad de la pintura y decoración de los vehículos existentes en el sector, las marcas del solicitante no se pueden considerar lo suficientemente diferentes de la norma o de los usos del sector de que se trata.
8. El Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal en materia de patentes, marcas y mercantil) desestimó los recursos de Östgötatrafiken. En su opinión, las marcas solicitadas, merced a su colocación en trenes y autobuses, quedaban tan estrechamente vinculadas a los servicios de transporte de la clase 39 para los

cuales se solicitaba la protección que debían considerarse coincidentes con el aspecto de los productos o como materialización de los servicios en cuestión. El tribunal concluyó que, puesto que en tales circunstancias no puede considerarse que los usuarios estén acostumbrados a hacer suposiciones sobre el origen comercial de los productos, para que las marcas tuvieran carácter distintivo era necesario que difiriesen significativamente de la norma o de los usos del ramo de que se trata.

9. En opinión del Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal en materia de patentes, marcas y mercantil), ni las pruebas aportadas ni ninguna de las alegaciones presentadas fundamentan en grado suficiente que el color y la forma de las marcas difieran de las elegidas por otras empresas para decorar sus vehículos de tal manera que se pueda presumir que el público destinatario las entiende como indicación de un determinado origen comercial. Por el contrario, dicho tribunal consideró que, en una apreciación global, los signos se han de calificar de meramente decorativos.

Procedimiento ante el Patent- och marknadsöverdomstolen

10. Östgötatrafiken ha recurrido la resolución del Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal en materia de patentes, marcas y mercantil) ante el Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación en materia de patentes, marcas y mercantil) solicitando que se anule dicha resolución y se devuelvan las solicitudes a la PRV para su nuevo examen.
11. Las partes han alegado esencialmente los mismos hechos ante el Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación en materia de patentes, marcas y mercantil) que ante el Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal en materia de patentes, marcas y mercantil).

Fundamentos de Derecho

Derecho de la Unión

12. Con arreglo al 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 marcas (DO 2015, L 336, p. 1), podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:
 - a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
 - b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.

13. Con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2015/2436, será denegado el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

Derecho sueco

14. Con arreglo al capítulo 1, artículo 4, párrafo primero, de la varumärkeslagen (2010:1877) [Ley de marcas (2010:1877); en lo sucesivo, «VML»], que transpone las disposiciones de la Directiva, podrá constituir una marca cualquier signo que posea carácter distintivo y que se pueda reproducir claramente en el Registro de Marcas de la PRV. De conformidad con el párrafo segundo de la misma disposición, se entiende por «signo», en particular, las palabras, incluidos nombres propios, y los dibujos, letras, cifras, colores, sonidos y la forma o diseño de productos o de su embalaje.
15. Con arreglo al capítulo 2, artículo 5, de la VML, para poder ser registrada, una marca debe poseer carácter distintivo en relación con los productos o servicios que comprende.
16. Conforme al capítulo 1, artículo 5, párrafo primero, de la VML, se considera que una marca tiene carácter distintivo si es apropiada para diferenciar los productos o servicios proporcionados por una empresa de los proporcionados por otra.

Necesidad de decisión prejudicial

17. Del artículo 3 de la Directiva se deduce que, para que un signo pueda constituir una marca, es preciso que sea apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el carácter distintivo de una marca debe apreciarse en relación con los productos o servicios para los que se haya solicitado su registro y atendiendo a cómo percibe la marca el público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de dichos productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y reflexivo (véanse, por ejemplo, las sentencias de 8 de abril de 2003, Linde y otros, C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, apartado 41, y de 12 de febrero de 2004, Koninnlijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, apartado 34).
18. También se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, al aplicar dichos criterios, debe tenerse en cuenta que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por el aspecto del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. Esto es así porque los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su embalaje, al margen de todo elemento gráfico o textual, y puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo cuando se trata de una marca tridimensional

que cuando se trata de una marca denominativa o figurativa (véanse, por ejemplo, las sentencias de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, EU:C:2004:258, apartado 38, y de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, apartado 30).

19. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado, respecto a las marcas tridimensionales, que, para tener carácter distintivo, la marca debe diferir significativamente de la norma o de los usos del sector de que se trata (véanse, por ejemplo, las sentencias de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, EU:C:2004:258, apartado 39; de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, apartado 31, y de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/OAMI, C-473/01 P y C-474/01 P, EU:C:2004:260, apartado 37).
20. El Tribunal de Justicia ha aplicado los principios desarrollados en la jurisprudencia citada en los apartados 18 y 19 de la presente resolución, no solo a las marcas tridimensionales, sino también a las figurativas en forma de representación bidimensional del producto (véanse las sentencias de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, apartado 37; de 22 de junio de 2017, August Storck/OAMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, apartado 29, y de 4 de mayo de 2017, August Storck/EUIPO, C-417/16 P, EU:C:2017:340, apartados 36 a 43), así como a los signos consistentes en el aspecto de la superficie del envase de un producto líquido (véase la sentencia de 20 de octubre de 2011, Freixenet/OAMI, C-344/10 P y C-345/10 P, EU:C:2011:680, apartado 48), y a un motivo aplicado a la superficie de un producto (auto de 28 de junio de 2004, Graverbel, C-445/02 P, EU:C:2004:393, apartados 23 y 24).
21. Estos principios han sido aplicados también por el Tribunal General en numerosos asuntos relativos a las llamadas «marcas de posición» (véanse, en particular, las sentencias de 15 de junio de 2010, X Technology Swiss/OAMI, T-547/08, EU:T:2010:235, apartados 25 a 27; de 26 de febrero de 2014, Sartorius Lab Instruments/OAMI, T-331/12, EU:T:2014:87, apartados 20 a 22, y de 13 de junio de 2014, K-Swiss/OAMI, T-85/13, EU:T:2014:509, apartados 16 a 20).
22. Asimismo, el Tribunal de Justicia los ha aplicado, por analogía, a una marca consistente en la representación de la disposición de un espacio de venta, para servicios consistentes en prestaciones relativas a dichos productos pero que no formaban parte integrante de la comercialización de estos (sentencia de 10 de julio de 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070). El Tribunal de Justicia declaró que tal signo era apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras cuando la disposición representada visualmente difiriese de manera significativa de la norma o de los usos del sector de que se tratara (apartado 20).
23. Con la excepción del asunto C-421/13 (Apple), el Tribunal de Justicia solo ha aplicado los principios desarrollados respecto a las marcas tridimensionales a las marcas que designen productos. En la sentencia correspondiente a dicho asunto no se especifica en qué condiciones se ha de aplicar el requisito de diferencia

significativa de la norma o los usos del sector de que se trate en el caso de marcas que designen servicios.

24. El factor decisivo para la aplicabilidad de la referencia citada en los apartados 18 a 21 de la presente resolución es si el signo es o no independiente de la apariencia de los productos amparados por él. En cuanto a las marcas que designan servicios, en opinión del Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación en materia de patentes, marcas y mercantil), dichos servicios, por su propia naturaleza, carecen de forma y de embalaje. De la mencionada sentencia de 10 de julio de 2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070), no se desprende si el Tribunal de Justicia tuvo en cuenta si la marca coincidía con la apariencia de determinados elementos físicos relevantes para los servicios amparados por la marca, o si no era independiente de dicha apariencia.
25. Según Östgötatrafiken, las marcas solicitadas son de las conocidas como «marcas de posición» y se describen como elipses de diferentes tamaños, en rojo, blanco y naranja, dispuestas en una determinada posición, tamaño y relación entre sí y colocadas en los autobuses y trenes utilizados para la prestación de los servicios. Östgötatrafiken no ha reivindicado derechos exclusivos sobre la forma de los vehículos en sí. En las imágenes de las marcas solicitadas (véase el apartado 5 de la presente resolución) se aprecia que las marcas solicitadas cubren amplias zonas de los vehículos.
26. La cuestión es si el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que, en las circunstancias del presente asunto, la marca debe diferir de forma significativa de la norma o de los usos del ramo de que se trate, para poder considerarse que posee carácter distintivo.
27. Para que el Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación en materia de patentes, marcas y mercantil) pueda resolver el litigio, necesita una respuesta a las siguientes cuestiones.

Petición de decisión prejudicial

28. Las cuestiones se refieren a la aplicación del artículo 4, apartado 1), letra b), de la Directiva 2015/2436/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y son las siguientes:
 - «1) ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2015/2436 en el sentido de que, en caso de solicitud de registro de una marca que designa servicios y que consiste en un signo colocado en una determinada posición y que cubre amplias zonas de los objetos físicos utilizados para prestar los servicios, ha de examinarse si la marca es independiente de la apariencia de dichos objetos?
 - 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿es necesario que la marca difiera de forma significativa de la norma o de los usos del sector de

que se trate para que pueda poder considerarse que posee carácter distintivo?»

[...]

DOCUMENTO DE TRABAJO