

HENKEL

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)  
de 12 de febrero de 2004 \*

En el asunto C-218/01,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundespatentgericht (Alemania), destinada a obtener, en el procedimiento incoado por

**Henkel KGaA**

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letras b), c) y e), de la 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 L 40 de 1989, p. 1),

\* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. C. Gulmann, en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet y R. Schintgen, y la Sra. F. Macken (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;  
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas por los Sres. N. Rasmussen y P. Nemitz, en calidad de agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Henkel KGaA, representada por el Sr. C. Osterrieth, Rechtsanwalt, y de la Comisión, representada por los Sres. N. Rasmussen y P. Nemitz, expuestas en la vista de 14 de noviembre de 2002;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de enero de 2003;

dicta la siguiente

### Sentencia

- 1 Mediante resolución de 10 de abril de 2001, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de mayo siguiente, el Bundespatentgericht planteó, con arreglo al artículo 234 CE, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letras b), c) y e), de la 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; en lo sucesivo, «Directiva»).
  
- 2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un recurso interpuesto por Henkel KGaA (en lo sucesivo, «Henkel») contra la decisión del Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas) de denegar el registro de una marca de la citada sociedad por no tener carácter distintivo.

### Marco normativo

#### *Legislación comunitaria*

- 3 Según su primer considerando, la Directiva tiene por objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros sobre las marcas, a fin de suprimir las disparidades existentes que puedan obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.

- 4 Del décimo considerando de la Directiva se desprende que el fin primordial de la protección conferida por la marca registrada es garantizar la función de origen de la marca.
- 5 El artículo 2 de la Directiva, que lleva el encabezamiento «Signos que pueden constituir una marca», dispone:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

- 6 El artículo 3 de la Directiva, que enumera las causas de denegación o de nulidad del registro, prevé:

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

a) los signos que no puedan constituir una marca;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

- c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;

[...]

- e) los signos constituidos exclusivamente por:

— la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o

— la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

— la forma que da un valor sustancial al producto;

[...]

3. No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.

[...]»

*Normativa nacional*

- 7 A tenor del artículo 3 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (Ley sobre la protección de las marcas y otros signos distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082; en lo sucesivo, «Markengesetz»), que entró en vigor el 1 de enero de 1995 y que adaptó el Derecho alemán a la Directiva:

«1) Podrán registrarse como marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, las señales acústicas, las estructuras tridimensionales, incluida la forma de un producto o su envase, así como otras presentaciones, incluidos los colores y las combinaciones de colores, que sean apropiados para distinguir los productos y los servicios de una empresa de los de otra.

2) No podrán registrarse como marcas los signos constituidos exclusivamente por una forma

1. que venga impuesta por la naturaleza del propio producto,

2. que sea necesaria para obtener un resultado técnico,

o

3. que dé un valor sustancial al producto.»

8 En virtud del artículo 8, apartado 1, de la Markengesetz, se denegará el registro como marca de los signos que puedan gozar de protección con arreglo al artículo 3 de ésta, pero que no puedan ser objeto de una representación gráfica.

9 El artículo 8, apartado 2, de la Markengesetz dispone:

«Se denegará el registro de las marcas

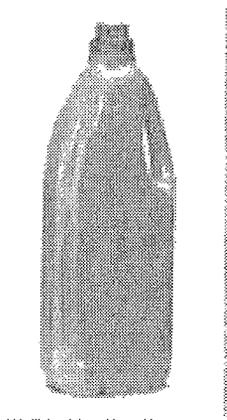
1. que carezcan de carácter distintivo para los productos o servicios,
2. que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos,

[...]»

10 El artículo 8, apartado 3, de la Markengesetz establece que las disposiciones del apartado 2, números 1 y 2, de este artículo no se aplicarán cuando, antes de la fecha de la resolución relativa al registro de la marca y debido al uso que se haya hecho de ella para los productos o servicios para los cuales se solicita su registro, la marca se haya impuesto en los ámbitos comerciales afectados.

## El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

- 11 El 18 de junio de 1998, Henkel solicitó el registro como marca tridimensional en colores de la forma reproducida a continuación relativa a «detergentes líquidos para lanas»:



- 12 Se trata de una botella alargada, que se estrecha en la parte superior, con un asa integrada, un orificio de salida relativamente pequeño y un tapón de dos niveles, que puede también servir como vaso dosificador.
- 13 La referida solicitud fue denegada por el Deutsches Patent- und Markenamt en virtud del artículo 8, apartado 2, número 1 del Markengesetz, por cuanto la forma en cuestión es una forma de envase habitual para el producto de que se trata, que no posee el carácter de una indicación relativa al origen del producto, de manera que no tiene carácter distintivo.

- 14 Henkel interpuso un recurso contra la citada decisión denegatoria ante el Bundespatentgericht. Dicha entidad alegaba en particular que la marca cuyo registro se solicita tiene un carácter distintivo debido a su impresión general. Mediante la combinación de la forma y los colores, se distingue claramente de los correspondientes productos de los competidores. Según Henkel, el comercio está habituado a atribuir los productos en cuestión a determinados fabricantes, en particular gracias a la forma y a la presentación de la botella. Esto se desprende asimismo de un sondeo que había ordenado realizar en el transcurso del mes de abril del año 1998.
- 15 Henkel considera que la marca cuyo registro se solicita tampoco está sujeta a un imperativo de disponibilidad de los signos descriptivos, en el sentido del artículo 8, apartado 2, número 2 del Markengesetz [que corresponde al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva], dado que el comercio no depende de la forma y de los colores objeto de registro, sino que, por el contrario, puede utilizar numerosas variantes por lo que atañe a la forma de las botellas de detergente líquido para lanas.
- 16 El Bundespatentgericht observa que el signo cuyo registro se solicita puede constituir una marca, conforme al artículo 2 de la Directiva.
- 17 El órgano jurisdiccional remitente considera que cuando se trata de solicitudes de registro de las estructuras tridimensionales de envase de productos que normalmente se comercializan envasados, también hay que tener en cuenta las causas de denegación del registro previstas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva. Sin embargo, en lo que se refiere a la marca cuyo registro se solicita en el asunto principal, dicho órgano jurisdiccional señala que posee características que no vienen impuestas por la propia naturaleza del producto ni resultan necesarias para obtener un resultado técnico y que tampoco confieren un valor esencial al producto en el sentido de esta disposición.

- 18 Por lo que atañe al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, cuya aplicación no está excluida por esta misma disposición, letra e), el órgano jurisdiccional remitente alega que no cabe excluir que la forma de un envase, como la de una botella cuyo registro ha sido solicitado, pueda describir el contenido del envase y, por tanto, los productos de que se trata. El citado órgano jurisdiccional se refiere asimismo al interés general que inspira el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva. Según dicho órgano jurisdiccional, esta disposición exige que se mantenga la libre elección entre todas las indicaciones y todos los signos que puedan servir para describir las características de los productos de que se trata.
- 19 En estas circunstancias, al considerar que la solución del litigio del que estaba conociendo depende de una interpretación de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letras b), c) y e), de la Directiva, el Bundespatentgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1. Tratándose de marcas tridimensionales compuestas por el envase de productos que normalmente se comercializan envasados (como, por ejemplo, los líquidos), ¿se debe equiparar a efectos del derecho de marcas el envase del producto a su forma de manera que:

a) el envase se considere como forma del producto, a efectos del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva;

b) el envase pueda servir para designar la calidad (exterior) del producto envasado a efectos del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva?

2. Tratándose de marcas tridimensionales compuestas por el envase de productos que normalmente se comercializan envasados, ¿depende la confirmación de su carácter distintivo, a efectos del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, de que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sea capaz de reconocer, sin necesidad de estudios analíticos o comparativos, ni de prestar una atención especial, las características típicas pertinentes de la marca tridimensional solicitada que difieran de la norma o de los usos del ramo y que sean, por tanto, idóneas para constituir un signo de procedencia?
  
3. La apreciación correspondiente del carácter distintivo, ¿puede llevarse a cabo únicamente a partir de la concepción que exista en el comercio nacional, sin que se insten otras averiguaciones administrativas sobre si marcas idénticas o comparables han sido registradas en otros Estados miembros de la Unión Europea o si se ha denegado su registro y con qué alcance?»

## Sobre la primera cuestión

### *Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia*

- 20 Por lo que atañe a la primera cuestión, letra a), Henkel alega que la *ratio legis* del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, en su versión identificada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475), no puede extenderse al registro como marca del envase de un producto. En efecto, si se registrara el envase que se cuestiona en el asunto principal, ningún operador económico se vería en la imposibilidad de comercializar un producto detergente líquido. Únicamente tendría que dejar de utilizar el envase, la botella o el frasco que hubiera elegido el titular de la marca.

- 21 Henkel señala que la forma de los productos líquidos es inherente a la propia naturaleza del producto. Si un producto carece de forma, como es el caso de los líquidos, tal producto no puede conseguir una forma a través de su envase.
- 22 En lo que se refiere a la primera cuestión, letra b), Henkel estima que el consumidor medio efectúa la distinción entre el producto y el envase. Entre el envase y su contenido se da tan sólo una relación muy limitada. Henkel observa que existe una gran variedad de envases y que, en el asunto principal, se trata de una nueva forma de presentación.
- 23 Según Henkel, no cabe presuponer que el envase, en términos generales, contiene una indicación relativa a la calidad del producto. La propiedad de cualquier líquido no es más que un estado de agregación y éste no constituye una calidad del producto o por lo menos, no es la calidad que importa con respecto al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.
- 24 La Comisión de las Comunidades Europeas se basa en las declaraciones que hizo, junto con el Consejo de la Unión Europea, sobre el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, que fueron incluidas en el acta del Consejo cuando se aprobó la Directiva (DO OAMI n° 5/96, p. 607) y a tenor de las cuales consideran que «cuando el producto está envasado, la expresión “forma del producto” contempla asimismo la forma del envase» y sugiere que se responda afirmativamente a la primera cuestión, letra a).
- 25 Sin embargo, la Comisión estima que esta respuesta no implica necesariamente que concurran en el asunto principal los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva.

- 26 Por lo que atañe a la primera cuestión, letra b), la Comisión alega que las marcas compuestas de los «signos o indicaciones» a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva engloban asimismo los signos bidimensionales o tridimensionales no verbales. Esta disposición puede afectar también al envase de un producto de forma tridimensional. El hecho de que las declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión se refieran al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no se opone, en su opinión, a la posible aplicabilidad de esta misma disposición, letra c), al envase de un producto de forma tridimensional.
- 27 Según la Comisión, conviene llevar a cabo una distinción entre la posible aplicabilidad del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva a las marcas tridimensionales constituidas por el envase de los productos y su aplicación concreta al presente caso. Dicha institución subraya que la calidad del envase no puede asimilarse automáticamente a la calidad (externa) del contenido del envase. Por el contrario, para determinar si el envase de forma tridimensional designa la calidad, en particular exterior, del producto envasado en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, hay que analizar el contenido del envase y la relación de éste con su contenido, teniendo en cuenta la opinión del comercio.
- 28 La Comisión afirma que el envase del producto de forma tridimensional puede servir para designar la calidad de un producto envasado en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.

### *Respuesta del Tribunal de Justicia*

- 29 Con arreglo al artículo 2 de la Directiva, la forma de un producto o de su presentación puede constituir una marca, a condición de que, por una parte, pueda ser objeto de una representación gráfica y, por otra parte, sea apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.

- 30 Al igual que para cualquier otra marca, el signo cuyo registro se solicita debe cumplir la función esencial de la marca, a saber, la de garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. Para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véanse, en particular, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, *Loendersloot*, C-349/95, Rec. p. I-6227, apartados 22 y 24; de 29 de septiembre de 1998, *Canon*, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 28, y *Philips*, antes citada, apartado 30).
- 31 Por lo que atañe a las causas de denegación del registro, previstas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva, conviene recordar que las marcas deben siempre apreciarse con relación a los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca (véase la sentencia *Philips*, antes citada, apartado 59).
- 32 Existen productos que poseen una forma intrínseca, en la medida en que ésta deriva necesariamente de los rasgos del propio producto y en que no es necesario darle una forma particular para su comercialización. En tales casos, no hay en principio una relación suficientemente estrecha entre el envase y el producto, de forma que no puede asimilarse el envase a la forma del citado producto a efectos del examen de una solicitud de registro de marca. Éste podría ser, por ejemplo, el caso de los clavos que, por lo general, se comercializan envasados.
- 33 Por el contrario, existen otros productos que no tienen una forma intrínseca y cuya comercialización exige un envase. El envase elegido confiere su forma al producto. En tales circunstancias, dicho envase debe asimilarse a la forma del producto, a efectos del examen de una solicitud de registro de marca. Este es el

caso, por ejemplo, de los productos fabricados, en particular, en forma de gránulos, de polvo o de líquido que debido a su propia naturaleza carecen de una forma propia.

34 En virtud del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que de un valor sustancial al producto.

35 Cuando un operador económico solicita el registro como marca del envase de un producto como el que se ha descrito en los apartados 11 y 12 de la presente sentencia, deben asimilarse la forma del producto y la del envase para una denegación del registro basada en las causas mencionadas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva.

36 Puesto que, como ya ha manifestado el Tribunal de Justicia, esta última disposición es un obstáculo preliminar que puede impedir que se registre un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto (véase la sentencia Philips, antes citada, apartado 76), de ello se desprende que una solicitud de registro de esta naturaleza debe examinarse en primer lugar en relación con las tres causas de denegación que figuran en dicha disposición.

37 Procede, pues, responder a la primera cuestión, letra a) que, para las marcas tridimensionales constituidas por el envase de los productos que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto, debe asimilarse el envase de éste a la forma del producto, de manera que dicho envase constituya la forma del producto en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva.

- 38 Por lo que atañe a la primera cuestión, letra b), es preciso recordar, con carácter preliminar, en lo que se refiere a la posibilidad de considerar la solicitud de registro de una marca tridimensional constituida por el envase de los productos con respecto a las distintas causas de denegación enumeradas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva, que cada una de dichas causas es independiente de las demás y exige un examen separado (véase la sentencia de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161, apartado 67).
- 39 De lo anterior se desprende que, si el registro de una marca tridimensional constituida por el envase de los productos no se deniega en virtud del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, tal registro puede denegarse no obstante si dicha marca está comprendida en una o varias de las categorías mencionadas en las letras b) a d) de la misma disposición (véase la sentencia Linde y otros, antes citada, apartado 68).
- 40 Según el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, será denegado el registro de las marcas descriptivas, es decir, las que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar las características de los productos o servicios para los cuales se haya solicitado el registro.
- 41 El interés general subyacente en esta disposición implica que todas las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio en el sentido de ésta estén a la libre disposición de todos y no puedan registrarse, sin perjuicio de la aplicación del apartado 3 del mismo artículo (véase la sentencia Linde y otros, antes citada, apartado 74).

- 42 El artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no excluye la posibilidad de que una marca constituida por un envase de forma tridimensional asimilada a la forma del producto puede servir para designar algunas características del producto así envasado. En efecto, aunque pueda resultar difícil identificar tales características, no cabe excluir que el envase pueda describir las características del producto, incluida su calidad.
- 43 A este respecto, la autoridad competente para aplicar esta disposición debe examinar la relación entre el envase y la naturaleza de los productos para los cuales se haya solicitado el registro de la marca y debe determinar, en relación con los citados productos, a la vista de un examen concreto de todos los elementos pertinentes que caracterizan la citada marca y, en particular, a la luz del interés general antes mencionado, si la causa de denegación del registro que prevé esta disposición es de aplicación en el caso de que se trate.
- 44 Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la primera cuestión, letra b), que en el caso de las marcas tridimensionales constituidas por el envase de los productos que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto, el envase de éste puede servir para designar las características del producto envasado, incluida su calidad, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.

### Sobre la segunda cuestión

- 45 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si, para las marcas tridimensionales constituidas por el envase de los

productos que normalmente se comercializan envasados, el carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva depende de la cuestión de si, incluso sin efectuar un análisis o una comparación y sin prestar una atención especial, el consumidor medio, normalmente informado y atento, se halla en condiciones de reconocer las características de la marca tridimensional cuyo registro se haya solicitado, que difieran de la norma o de los hábitos del ramo, de forma que son idóneas para distinguir el producto de que se trata de los de las demás empresas.

### *Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia*

- 46 Henkel afirma que, contrariamente a lo que afirma el órgano jurisdiccional remitente, el consumidor distingue entre el producto, por un lado, y el envase, por otro. Debido a esta distinción, está en condiciones de atribuir una función de origen al envase.
- 47 Según la Comisión, el elemento determinante en este sentido es la percepción del consumidor medio y no la apreciación abstracta de las características que «difieran de la norma o de los usos del ramo» según el tenor literal de la segunda cuestión. Si éstos no son determinantes por sí mismos, sin embargo pueden influir en algunos casos la percepción del consumidor medio. La Comisión estima que el Tribunal de Justicia debe aplicar los principios que derivan de su jurisprudencia, en la cual ya ha indicado al juez nacional que debe referirse a la «expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz» (véase, en particular, la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, apartados 30, 31 y 37).

*Respuesta del Tribunal de Justicia*

- 48 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el carácter distintivo de una marca, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, significa que esta marca es apropiada para identificar el producto para el que se solicite el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas (véase la sentencia Linde y otros, antes citada, apartado 40).
- 49 De ello se desprende que una mera diferencia de la norma o de los usos del ramo no es suficiente para excluir la causa de denegación que figura en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva. Por el contrario, una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo.
- 50 Este carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva debe apreciarse en relación, por un lado, con los productos o servicios para los que se haya solicitado su registro y, por otro, con la percepción de los interesados, que son los consumidores de estos. Se trata de la percepción de los productos o servicios controvertidos, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Gut Springenheide y Tusky, apartado 31; Philips, apartado 63, y Linde y otros, apartado 41).
- 51 Por consiguiente, la autoridad competente debe efectuar una apreciación concreta del carácter distintivo de la marca de que se trata, refiriéndose a la percepción del consumidor medio tal como se halla definido en el apartado 50 de la presente sentencia, con el fin de comprobar que cumple su función esencial, a saber, la de garantizar el origen del producto.

- 52 En cualquier caso, la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por el envase de un producto, que en el caso de una marca normal o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en la forma de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede parecer más difícil establecer el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Linde y otros, antes citada, apartado 48 y, por lo que atañe a una marca constituida por un color, de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartado 65).
- 53 Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la segunda cuestión que en el caso de las marcas tridimensionales constituidas por el envase de los productos que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto, el carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva debe apreciarse de acuerdo con la percepción de los citados productos por parte del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Una marca de esta índole debe permitirle distinguir el producto en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis o una comparación y sin prestar una atención especial.

### Sobre la tercera cuestión

- 54 Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva puede apreciarse únicamente sobre la base de los usos comerciales nacionales, sin que sea necesario efectuar otras investigaciones administrativas para determinar si se han registrado o se han excluido del registro en otros Estados miembros de la Unión Europea marcas idénticas o similares y con qué alcance.

*Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia*

- 55 Henkel considera que las prácticas y las decisiones de las autoridades competentes relativas al registro o a la denegación del registro de un signo deben ser tomadas en consideración por las autoridades competentes de los demás Estados miembros con el fin de garantizar que, en un futuro, la aplicación de la Directiva se hará a la luz de una comprensión comunitaria del consumidor.
- 56 Por su parte, la Comisión alega que las resoluciones de las autoridades y de los tribunales de la Unión Europea y de sus Estados miembros sobre el registro o la denegación del registro de las marcas tienen un valor indicativo a efectos de la apreciación del carácter distintivo a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva cuando las marcas se hayan registrado con arreglo a una legislación armonizada y a falta de unos elementos concretos que indiquen una percepción distinta del comercio nacional.
- 57 Según la Comisión, se ajustaría perfectamente a los objetivos del Tratado y a sus disposiciones reguladoras del mercado interior que el Bundesgerichtshof (Alemania) considere útiles, aunque no vinculantes, los registros efectuados en otros Estados miembros de la Unión Europea para apreciar el carácter distintivo de las marcas, cuando éstas se hayan registrado con arreglo a una legislación armonizada y no exista ningún elemento concreto que permita suponer una percepción de la marca por el público nacional distinta de la de los consumidores de estos otros Estados.
- 58 La Comisión subraya que precisamente en Derecho de marcas es donde puede tenerse debidamente en cuenta la aproximación efectiva de los usos del comercio y del consumidor en el mercado interior. Si bien el Derecho comunitario no prevé que se efectúen obligatoriamente investigaciones de oficio en este sentido, sí exige, en cambio, que la Directiva así como las leyes por las que se adapta el Derecho

interno a ésta sean interpretadas y aplicadas a la luz de la finalidad del Tratado, a saber, la creación del mercado interior que se caracterice por la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.

### *Respuesta del Tribunal de Justicia*

- 59 Es preciso destacar que, según su primer considerando, la Directiva tiene el objeto de aproximar las legislaciones de los Estados miembros que se aplican a las marcas. A tenor de su séptimo considerando, la realización de los objetivos perseguidos por esta aproximación supone que la adquisición y la conservación del derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones.
- 60 Como ha declarado ya el Tribunal de Justicia, las autoridades competentes que deben interpretar el Derecho nacional aplicable están obligadas a hacerlo, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para alcanzar el resultado a que se refiere ésta y, de esta forma, atenerse al artículo 249 CE, párrafo tercero (véanse las sentencias de 11 de julio de 1996, Eurim-Pharm, asuntos acumulados C-71/94 a C-73/94, Rec. p. I-3603, apartado 26, y de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, apartado 22).
- 61 La autoridad competente de un Estado miembro puede tener en cuenta el registro en otro Estado miembro de una marca idéntica para productos o servicios idénticos a aquellos para los cuales se haya solicitado el registro.

- 62 Sin embargo, de ello no se deduce que la autoridad competente de un Estado miembro esté vinculada por las decisiones de las autoridades competentes de los demás Estados miembros, puesto que el registro de una marca depende, en cada caso concreto, de los criterios específicos aplicables en el marco de unas circunstancias concretas, destinadas a acreditar que la marca no está comprendida en una de las causas de denegación del registro mencionadas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva.
- 63 Sobre este particular, si bien el registro de una marca idéntica para productos o servicios idénticos efectuado en un Estado miembro constituye una circunstancia que puede ser tenida en cuenta por la autoridad competente de otro Estado miembro, al igual que todos los hechos y circunstancias que deben tenerse en cuenta, sin embargo no puede ser determinante de la decisión de esta autoridad de conceder o denegar el registro de una marca dada.
- 64 Por lo que atañe a la cuestión de si, al apreciar el carácter distintivo en virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, es necesario efectuar investigaciones administrativas para determinar si se han registrado marcas similares en otros Estados miembros y con qué alcance, basta con recordar que el hecho de que una marca haya sido registrada en un Estado miembro para determinados productos o servicios no tiene ninguna incidencia sobre el examen, por parte de la autoridad competente para el registro de marcas en otro Estado miembro, del carácter distintivo de una marca similar para productos similares a aquellos para los que se haya registrado la primera marca (sentencia con fecha de hoy, KPN, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 44).
- 65 Procede, pues, responder a la tercera cuestión que el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva únicamente puede apreciarse sobre la base de los usos comerciales nacionales, sin que sea necesario efectuar otras investigaciones administrativas para determinar si se han

registrado o se han excluido del registro en otros Estados miembros de la Unión Europea marcas idénticas y con qué alcance.

El hecho de que una marca idéntica haya sido registrada en un Estado miembro para productos o servicios idénticos puede ser tenido en cuenta por la autoridad competente de un Estado miembro al igual que todas las demás circunstancias que debe tener en cuenta dicha autoridad para apreciar el carácter distintivo de una marca, pero no resulta determinante de la decisión de ésta de conceder o denegar el registro de una marca.

En cambio, el hecho de que una marca haya sido registrada en un Estado miembro para determinados productos o servicios no tiene ninguna incidencia sobre el examen, por parte de la autoridad competente para el registro de marcas en otro Estado miembro, del carácter distintivo de una marca similar para productos o servicios similares a aquellos para los que se haya registrado la primera marca.

## Costas

- <sup>66</sup> Los gastos efectuados por la Comisión, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundespatentgericht mediante resolución de 10 de abril de 2001, declara:

- 1) En el caso de las marcas tridimensionales constituidas por el envase de los productos que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto, debe asimilarse el envase de éste a la forma del producto, de manera que dicho envase constituya la forma del producto en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), de la 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, y pueda servir, en su caso, para designar las características del producto envasado, incluida su calidad, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de esta Directiva.
  
- 2) En el caso de las marcas tridimensionales constituidas por el envase de los productos que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto, el carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva debe apreciarse de acuerdo con la percepción de los citados productos por parte del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Una marca de esta índole debe permitirle distinguir el producto en cuestión de los de otras empresas, sin proceder a un análisis ni a una comparación y sin prestar una atención especial.

- 3) El carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 únicamente puede apreciarse sobre la base de los usos comerciales nacionales, sin que sea necesario efectuar otras investigaciones administrativas para determinar si se han registrado o se han excluido del registro en otros Estados miembros de la Unión Europea marcas idénticas y con qué alcance.

El hecho de que una marca idéntica haya sido registrada en un Estado miembro para productos o servicios idénticos puede ser tenido en cuenta por la autoridad competente de un Estado miembro al igual que todas las demás circunstancias que debe tener en cuenta dicha autoridad para apreciar el carácter distintivo de una marca, pero no resulta determinante de la decisión de ésta de conceder o denegar el registro de la marca.

En cambio, el hecho de que una marca haya sido registrada en un Estado miembro para determinados productos o servicios no tiene ninguna incidencia sobre el examen, por parte de la autoridad competente para el registro de marcas en otro Estado miembro, del carácter distintivo de una marca similar para productos o servicios similares a aquellos para los que se haya registrado la primera marca.

Gulmann

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Macken

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de febrero de 2004.

El Secretario

El Presidente

R. Grass

V. Skouris