

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL  
SR. PHILIPPE LÉGER

presentadas el 12 de noviembre de 2002<sup>1</sup>

1. La cuestión planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) en el presente asunto es, esencialmente, la siguiente: ¿Puede un color *per se*, sin forma ni contorno, constituir una marca en el sentido de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo,<sup>2</sup> para ciertos productos y servicios y, de ser así, en qué circunstancias

A. *El Convenio de París*

3. El Convenio de París, al que todos los Estados miembros se han adherido, constituye el instrumento de base de las normas internacionales que regulan la propiedad industrial.

4. Dicho Convenio no contiene una definición de los signos que pueden constituir una marca.

I. Marco jurídico

2. El marco jurídico aplicable comprende el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial,<sup>3</sup> la legislación comunitaria y la Ley uniforme Benelux sobre marcas.

5. En su artículo 6 *quinquies*, A, el Convenio señala que toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen debe ser admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países que se hayan adherido a él, salvo en las condiciones indicadas en dicho artículo. Su artículo 6 *quinquies*, B, punto 2, añade que ha de denegarse el registro de las marcas que estén desprovistas de todo carácter distintivo o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.

1 — Lengua original: francés.

2 — Directiva de 21 de diciembre de 1988 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»).

3 — Convenio de 20 de marzo de 1883 (en lo sucesivo, «Convenio de París»).

6. Según el artículo 6 *quinquies*, C, para apreciar si la marca es susceptible de protección, se deben tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

### B. La legislación comunitaria

7. La legislación comunitaria comprende la Directiva y el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo.<sup>4</sup>

#### 1. La Directiva

8. El Consejo adoptó la Directiva con el propósito de suprimir las disparidades entre las legislaciones de los Estados miembros sobre marcas que pudieran falsear las condiciones de competencia en el mercado común. El objetivo de la Directiva es aproximar las disposiciones de los ordenamientos internos que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior.<sup>5</sup> Su ámbito se limita a las disposiciones relativas a las marcas adquiridas mediante registro.<sup>6</sup>

9. Así, la Directiva establece los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca.<sup>7</sup> Su artículo 2, titulado «Signos que pueden constituir una marca», señala:

«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.»

10. El tenor del artículo 3, que recoge las causas de denegación o de nulidad, es el siguiente:

«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;

4 — Reglamento de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento»).

5 — Considerandos primero y tercero.

6 — Cuarto considerando.

7 — Séptimo considerando.

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;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

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.»

11. Según el artículo 4 de la Directiva, también puede denegarse el registro de una marca o, si está registrada, puede declararse su nulidad, cuando es idéntica a una marca anterior o cuando existe un riesgo de confusión entre ambas respecto de productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que se registró la marca anterior.

12. A fin de garantizar la función de origen de la marca, la Directiva define, a continuación, la protección de la que las marcas registradas gozan en los Estados miembros.<sup>8</sup> Conforme a su artículo 5:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular

[...]

<sup>8</sup> — Considerandos noveno y décimo.

estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

del Derecho de los Estados miembros ajenas al Derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, responsabilidad civil o protección de los consumidores.<sup>9</sup> Así, la Directiva prevé, en su artículo 5, apartado 5:

«Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

14. Sin embargo, las marcas registradas deben ser utilizadas so pena de caducidad.<sup>10</sup> Con arreglo al artículo 10 de la Directiva, dicha caducidad se produce si, en un plazo de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo por parte del titular. A tenor del artículo 10, apartado 2, letra a), se considera como uso efectivo «el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta haya sido registrada».

13. No obstante, la Directiva no excluye la aplicación a las marcas de las disposiciones

9 — Sexto considerando.

10 — Octavo considerando.

## 2. El Reglamento

15. Al igual que el de la Directiva, el objetivo del Reglamento es la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia.<sup>11</sup> El Reglamento prevé la creación de una marca protegida que produzca efectos en el conjunto del territorio de los Estados miembros de la Comunidad, sin poner en cuestión el Derecho de marcas de dichos Estados.

16. Las disposiciones del Reglamento relativas a la adquisición de derechos sobre la marca y a los efectos de la marca se hallan redactadas en los mismos términos que las de la Directiva. Así, el artículo 4 reproduce las disposiciones del artículo 2 de la Directiva en relación con los signos que pueden constituir una marca comunitaria; el artículo 7, las del artículo 3, antes citadas, relativas a las causas de denegación del registro, y el artículo 9, las del artículo 5, antes citadas, sobre los derechos conferidos por la marca. De igual manera, sólo se protege la marca comunitaria en la medida en que es utilizada. El artículo 15 del Reglamento retoma las disposiciones del artículo 10 de la Directiva, antes citadas, relativas al uso de la marca.

11 — Primer considerando.

## C. La Ley uniforme Benelux sobre marcas

17. Los tres Estados miembros de la Unión económica Benelux recogieron su Derecho de marcas en una ley común, la Ley uniforme Benelux sobre marcas.<sup>12</sup> Ésta fue modificada, con efecto a partir del 1 de enero de 1996, por un Protocolo, firmado en Bruselas el 2 de diciembre de 1992, que tenía por objeto adaptar a la Directiva el ordenamiento de los tres países del Benelux.<sup>13</sup>

18. El artículo 1 de la LBM dispone:

«Se consideran marcas individuales las denominaciones, dibujos, impresiones, sellos, letras, cifras, formas de los productos o de su presentación y cualquier otro signo que permita distinguir los productos de una empresa.

No obstante, no pueden considerarse marcas las formas impuestas por la propia naturaleza del producto, así como las formas que afectan al valor esencial del producto o que producen resultados industriales.»

12 — Ley firmada en Bruselas el 19 de marzo de 1962, *Moniteur belge* de 14 de octubre de 1969 (en lo sucesivo, «LBM»).

13 — *Moniteur belge* de 12 de marzo de 1996.

19. Con arreglo al artículo 6 *bis* de la LBM:

«1. El Benelux-Merkenbureau (Oficina de Marcas Benelux) denegará el registro solicitado cuando:

a. El signo cuyo registro se solicita no constituya una marca en el sentido del artículo 1, en particular por carecer totalmente de carácter distintivo, como prevé el artículo 6 *quinquies*, B, punto 2, del Convenio de París;

[...]

3. El Benelux-Merkenbureau comunicará al solicitante inmediatamente y por escrito su intención de denegar total o parcialmente la solicitud de registro, indicándole los motivos, y le permitirá presentar alegaciones al respecto en un plazo que se determinará en el reglamento de aplicación.

4. Si el Benelux-Merkenbureau no retira sus objeciones al registro en el plazo previsto a tal efecto, se denegará total o parcialmente la solicitud de registro. El Bureau Benelux informará al solicitante inmediatamente y por escrito, indicándole los motivos de la denegación y el recurso que puede interponerse contra dicha resolución, contemplado en el artículo 6 *ter*.

5. La denegación de la solicitud de registro para la totalidad o una parte de los productos conlleva la nulidad total o parcial de la solicitud de registro. Dicha nulidad sólo surte efecto una vez transcurrido el plazo para la interposición del recurso contemplado en el artículo 6 *ter* sin que se haya hecho uso de él o una vez desestimada de manera definitiva la solicitud de que se ordene el registro.»

20. El tenor del artículo 6 *ter* de la LBM es el siguiente:

«En el plazo de dos meses a partir de la comunicación contemplada en el artículo 6 *bis*, párrafo cuarto, el solicitante podrá interponer ante la Cour d'appel de Bruselas, el Gerechtshof de La Haya o la Cour d'appel de Luxemburgo un recurso destinado a obtener que se ordene el registro. [...] La dirección del solicitante, la dirección del mandatario o la dirección postal, mencionada en la solicitud, determinará el órgano jurisdiccional con competencia territorial.»

## II. Hechos y procedimiento

21. El 27 de agosto de 1996, Libertel Groep BV<sup>14</sup> solicitó el registro del color naranja ante el Bureau Benelux des Marques.<sup>15</sup>

14 — En lo sucesivo, «Libertel».

15 — En lo sucesivo, «BBM».

22. Dicha solicitud se llevó a cabo mediante la indicación en el formulario de una superficie continua de color naranja en el espacio reservado a la representación del signo. En la rúbrica que permite indicar, en particular, el color del signo, se indicó «naranja». <sup>16</sup>

25. Libertel formuló observaciones con el propósito de demostrar la adquisición del mencionado carácter distintivo.

23. Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de dicho color pertenecen a las clases 9 y 35 a 38 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado. Libertel precisó que se trataba, por lo que respecta a los productos de la clase 9, de material de telecomunicación y, por lo que respecta a los servicios de las clases 35 a 38, de servicios de telecomunicación, así como de gestión material, financiera y técnica de medios de telecomunicación. <sup>17</sup>

26. Mediante escrito de 10 de septiembre de 1997, el BMB notificó su decisión de desestimar la solicitud de registro del mencionado color por falta de carácter distintivo.

27. El recurso interpuesto por Libertel contra dicha decisión ante el Gerechtshof de La Haya (Países Bajos) fue desestimado por el mismo motivo.

28. Libertel interpuso un recurso de casación contra la resolución del Gerechtshof de la Haya ante el Hoge Raad der Nederlanden.

24. Mediante escrito de 21 de febrero de 1997, el BMB informó al mandatario de Libertel de que la solicitud había sido provisionalmente desestimada, por no haber demostrado Libertel que el color naranja hubiese adquirido un carácter distintivo por el uso. <sup>18</sup>

### III. Cuestiones prejudiciales

29. Mediante resolución de 23 de febrero de 2001, el Hoge Raad decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

16 — Resolución de remisión, punto 3.6.

17 — Conclusiones del fiscal general del Hoge Raad der Nederlanden, nota a pie de página 1 (anexo 1 de la resolución de remisión).

18 — Resolución de remisión, punto 3.1.

«1) ¿Es posible que un simple color, representado como tal o designado con un

- código aplicado internacionalmente, tenga carácter distintivo para determinados productos o servicios, en el sentido del artículo 3, apartado 1, *in initio* y letra b), de la Directiva?
- 2) De responderse afirmativamente a la primera cuestión:
- 4) Para responder a la cuestión de si un signo registrado como marca posee el carácter distintivo al que se refiere el artículo 3, apartado 1, *in initio* y letra d), de la Directiva, ¿debe limitarse el [BMB] a apreciar *in abstracto* dicho carácter distintivo o ha de tener en cuenta todas las circunstancias concretas del caso, en particular el uso que se haga del signo y el modo en que se utilice?»

#### IV. Apreciación

##### A. Objeto del litigio

- a) ¿En qué circunstancias cabe admitir que un simple color tiene carácter distintivo en el sentido antes mencionado?
- b) ¿Puede modificar la respuesta a la primera cuestión el hecho de que el registro se haya solicitado para una amplia gama de productos o servicios, para un producto o servicio específico o para una clase de productos o servicios?
- 3) ¿Para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, debe examinarse si existe un interés general que justifique que dicho color siga a disposición de todos, como ocurre con los signos que indican una procedencia geográfica?
30. Debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que ha de adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia.<sup>19</sup> No obstante, el Tribunal de Justicia considera que tiene la misión de interpretar cuantas disposiciones de Derecho comunitario sean necesarias para que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan resolver los litigios que se les hayan sometido, aun cuando tales disposiciones

<sup>19</sup> — Véase, por ejemplo, la sentencia de 15 de diciembre de 1995, *Bosman* (C-415/93, Rec. p. I-4921), apartado 59.



no se mencionen expresamente en las cuestiones remitidas por dichos órganos jurisdiccionales.<sup>20</sup>

31. Así, en la sentencia de 25 de febrero de 1999, Swaddling,<sup>21</sup> el Tribunal de Justicia interpretó un acto de Derecho derivado, a pesar de que la resolución de remisión hacía referencia únicamente a la interpretación de ciertos artículos del Tratado CE.

32. En el caso de autos, el órgano jurisdiccional de remisión ha planteado al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales en relación con el artículo 3 de la Directiva, a fin de determinar si un color, sin forma ni contorno, puede tener un carácter distintivo para ciertos productos o servicios y, de ser así, en qué circunstancias.

33. Ahora bien, como ha alegado acertadamente la Comisión,<sup>22</sup> el examen de dichas cuestiones supone que se determine previamente si un color *per se* es un signo que puede constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva.

34. En efecto, sólo los signos que reúnen los requisitos previstos en dicho artículo

pueden registrarse como marca. Como confirma el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva, los signos que no reúnen dichos requisitos no pueden, por naturaleza, constituir una marca.

35. Por consiguiente, procede examinar si debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva en el sentido de que un color *per se*, sin forma ni contorno, constituye un signo que puede ser objeto de representación gráfica, apropiado para distinguir los productos y los servicios de una empresa de los de otras.

#### B. Alegaciones de los participantes en el procedimiento

36. Libertel,<sup>23</sup> el BMB,<sup>24</sup> el Gobierno neerlandés,<sup>25</sup> el Gobierno del Reino Unido<sup>26</sup> y la Comisión<sup>27</sup> señalan que un color *per se* puede registrarse como marca.

37. Según la Comisión, un color puede por definición, por ser una característica visual, representarse gráficamente.<sup>28</sup> Además, un color puede, de manera general, tener

20 — Sentencia de 18 de marzo de 1993, Viessmann (C-280/91, Rec. p. I-971), apartado 17. Véase, igualmente, la sentencia de 8 de febrero de 2001, Lange (C-350/99, Rec. p. I-1061), apartados 20 a 25.

21 — Asunto C-90/97, Rec. p. I-1075, apartado 21.

22 — Punto 69 de sus observaciones escritas.

23 — Punto 7.2. de sus observaciones escritas.

24 — Punto 4.1. de sus observaciones escritas.

25 — Punto 23 de sus observaciones escritas.

26 — Punto 13 de sus observaciones escritas.

27 — Punto 74 de sus observaciones escritas.

28 — Punto 71 de sus observaciones escritas.

carácter distintivo. La Comisión subraya que los colores pueden constituir un elemento importante en la comunicación entre una empresa y sus clientes o los consumidores: los colores captan la atención, pueden poseer un significado intrínseco y son capaces de provocar ciertas asociaciones en el espectador.<sup>29</sup>

signos», que debe interpretarse en el sentido más amplio. Asimismo, señala que limitar la protección de las marcas de color a una presentación determinada violaría el espíritu de la legislación comunitaria sobre marcas y que un contorno o delimitación no son necesarios en el caso de una representación gráfica en el sentido del artículo 4 del Reglamento.<sup>31</sup>

38. La Comisión, Libertel y el BMB invocan, en apoyo de su tesis, la declaración conjunta del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión que figura en el acta de la reunión del Consejo en que se adoptó la Directiva. Según el tenor de dicha declaración, «el Consejo y la Comisión consideran que el artículo 2 [de la Directiva] no excluye la posibilidad de [...] registrar como marca una combinación de colores o un solo color, [...] siempre que tales signos permitan distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas».<sup>30</sup>

### C. Análisis

40. A diferencia de los participantes en el procedimiento, opino que el artículo 2 de la Directiva se opone al registro como marca de un color sin forma ni contorno.

39. La Comisión, el Gobierno del Reino Unido y el BMB destacan, por último, que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) comparte su opinión. Según la OAMI, en virtud del artículo 4 del Reglamento, un color *per se* es susceptible, de manera general, de ser protegido como marca, ya que está comprendido en la categoría designada con la expresión «todos los

41. Estimo, en efecto, que un color no reúne, por sí solo, los requisitos de dicho artículo, en el sentido de que, por una parte, no constituye un signo que pueda ser objeto de representación gráfica y, por otra parte, no es apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

29 — Punto 73 de sus observaciones escritas.

30 — DO OAMI n° 5/96, p. 607.

31 — Resolución de la Tercera Sala de Recurso, de 18 de diciembre de 1998, en el asunto R 122/1998-3, puntos 17 y 18. En dicho asunto, el recurrente solicitaba el registro del color «light green» (verde claro) para chicles para uso cosmético, médico y no medicinal.

42. No obstante, antes de examinar cada uno de los requisitos controvertidos, creo que sería útil recordar sucintamente algunas características esenciales del concepto de «color».

### 1. El concepto de «color»

43. «El color es un concepto que todos comprendemos de manera intuitiva, pero que resulta muy difícil definir de manera universal». <sup>32</sup> Sin embargo, se acepta que el color es una sensación. Se trata de la percepción por el sistema ocular y la transmisión al cerebro de los efectos de los rayos luminosos sobre la materia. El color no constituye, por tanto, una realidad objetiva preexistente de la que nos bastaría tomar conciencia, como una película posada sobre un objeto. El color depende, por una parte, de la naturaleza y de la intensidad de la luz y, por otra parte, del sistema ocular del observador. Así, el color de un objeto cambia en función de su iluminación y de la distancia desde la que dicho objeto es observado. Su percepción varía igualmente en función de los individuos. <sup>33</sup>

44. El color ha sido organizado de varias maneras. Newton, a quien se atribuye la primera interpretación de la descomposición de un rayo de luz complejo por un

prisma, señaló que los colores principales del espectro eran siete. <sup>34</sup> Los pintores distinguen los colores fundamentales, el amarillo, el rojo y el azul, a partir de los cuales es posible producir los restantes colores, llamados «compuestos». Para las aplicaciones industriales del color, los profesionales han elaborado diferentes colecciones de muestras especificadas de manera rigurosa mediante códigos que permiten definir un gran número de tonos. <sup>35</sup> No obstante, el ojo humano sólo puede distinguir con seguridad un número limitado de gradaciones de color. <sup>36</sup> Además, el número de términos específicos para denominar los colores es aún más reducido. <sup>37</sup> Por consiguiente, el número de colores que un observador puede identificar y describir con precisión sigue siendo muy limitado.

45. Por último, el color es un lenguaje. Dado que se trata de una sensación que refleja la apariencia de las cosas, el color puede suscitar sentimientos en el observador. También puede transmitir información. Tanto dichos sentimientos como la mencionada información son fenómenos puramente culturales. Se basan en convenciones de carácter psicológico, simbólico, religioso o de otro tipo, que varían en el

34 — Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta (en referencia a las siete notas de la escala).

35 — Véanse los diccionarios cromáticos, los sistemas Pantone, RAL, ACC, etc. (por ejemplo, el sistema ACC, Acoat Color Codification, puede definir hasta 2,4 millones de colores).

36 — Según Pastoureau, M., *Dictionnaire des couleurs de notre temps*, Bonneton, París, 1999, apenas un centenar de tonos, tal vez doscientos tratándose de los sujetos mejor entrenados.

37 — En general, menos de una docena en nuestra sociedad occidental: blanco, rojo, negro, verde, amarillo, azul, gris, marrón, rosa, violeta y naranja. También se utilizan, para designar colores, nombres tomados de plantas (por ejemplo, limón y lila), animales (por ejemplo, gamuza y cuervo), sustancias minerales (por ejemplo, rubí y turquesa), fenómenos naturales (por ejemplo, aurora y horizonte) o diversas sustancias (por ejemplo, paja y óxido). No obstante, la identificación precisa de los tonos designados de esta manera se caracteriza por una gran subjetividad.

32 — *La couleur, Dossier pour la science* n° 27 (disponible en el sitio de Internet: <http://www.pourlascience.com>).

33 — *Idem*. Véase, igualmente, *Manuel de la couleur*, Solar, 2001, pp. 6 y 138.

tiempo y en el espacio.<sup>38</sup> No obstante, en la realidad, el color no tiene una existencia autónoma. Resultado de la interacción entre un rayo de luz y la materia, el color es siempre el atributo de algo. Si, en función de su intensidad y luminosidad, el color de un objeto atrae nuestra mirada, ello se debe a que el cerebro percibe y registra, no el color como tal, sino el objeto revestido de dicho color. Así, la memoria visual, cuya potencia y duración han sido demostradas experimentalmente,<sup>39</sup> se halla constituida por representaciones mentales de los objetos que nos rodean.

46. Estas observaciones deben tenerse en cuenta al examinar los dos requisitos previstos en el artículo 2 de la Directiva.

2. Un signo que pueda ser objeto de representación gráfica

47. Ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, para la interpretación de

una disposición de Derecho comunitario procede tener en cuenta no sólo el tenor de ésta, sino también su contexto y los objetivos que pretende alcanzar la normativa de que forma parte.<sup>40</sup>

48. En mi opinión, las alegaciones formuladas por los participantes en el procedimiento en favor de la aceptación como marca de un color *per se*, basadas en el tenor del artículo 2 de la Directiva y en la intención del legislador, no son convincentes.

49. Por lo que respecta, en primer lugar, al tenor del artículo 2 de la Directiva, idéntico en este punto en la mayor parte de las versiones lingüísticas, a mi juicio no puede extraerse ninguna conclusión de la expresión «todos los signos» ni del carácter indicativo de la lista de signos enumerados en dicho artículo que pueden ser objeto de representación gráfica.

50. Por el contrario, la existencia de cierta ambigüedad en dicho artículo, a propósito de la cuestión de si debe considerarse que un color *per se* es un signo que puede constituir una marca, se desprende del hecho de que la adaptación del ordenamiento nacional de los diferentes Estados miembros a dicho artículo haya dado lugar a diferentes soluciones. Así, el registro de un color

38 — Por ejemplo, el azul, que en Europa es hoy un color «frío», era considerado, en la Edad media y en el Renacimiento, un color «cálido». De igual manera, hoy en día en Japón tiene menor importancia que el color sea rojo, azul o amarillo que el que se trate de un color mate o brillante (Pastoreau, M., *op. cit.*).

39 — Según la *Encyclopédie Hachette Multimédia*, de 2.500 diapositivas presentadas durante varios días, se reconoce un 90 %. Inversamente, la memoria específica de los colores es muy efímera. Como prueba, en dicha obra se propone un divertido experimento: se trata de leer una frase de cinco o seis palabras con letras de cuatro colores distintos (por ejemplo, azul, rojo, amarillo y verde) e intentar reproducirla con rotuladores de dichos colores, utilizando el color correspondiente a cada letra. Es muy difícil recordar aunque sólo sea algunas letras del color correcto, mientras que resulta sencillo recordar la frase (<http://ani.chmel.hachette-multimedia.fr>).

40 — Véase, por ejemplo, la sentencia de 14 de junio de 2001, Kvaerner (C-191/99, Rec. p. I-4447), apartado 30.

como tal se halla expresamente prohibido en la legislación portuguesa.<sup>41</sup> El Derecho francés y el italiano prevén únicamente el registro, respectivamente, de las variaciones de color<sup>42</sup> y de los tonos cromáticos.<sup>43</sup> El Derecho alemán acepta dicho registro.<sup>44</sup> Por último, el Derecho del Benelux y del Reino Unido, así como el Derecho danés, helénico, irlandés, austriaco, finlandés y sueco no se pronuncian de forma expresa sobre la cuestión. Así ocurre también en Derecho español desde la entrada en vigor, el 31 de julio de 2002, de la nueva Ley de marcas.<sup>45</sup>

51. En segundo lugar, la declaración conjunta del Consejo y de la Comisión, antes citada, carece, a mi juicio, de valor jurídico por dos motivos.

52. Por una parte, el Tribunal de Justicia señaló, en la sentencia de 26 de febrero de 1991, Antonissen,<sup>46</sup> que una declaración recogida en el acta de la reunión del Consejo en que se haya adoptado una disposición de Derecho derivado no puede ser tenida en cuenta para interpretar dicha disposición cuando su contenido no haya sido plasmado de algún modo en el texto de la disposición de que se trate y la mencionada declaración no tiene, por consiguiente, ningún alcance jurídico. El Tribunal de Justicia confirmó esta postura en la sentencia de 29 de mayo de 1997, VAG Sverige.<sup>47</sup>

53. Por otra parte, debe destacarse que, en el preámbulo de dicha declaración, el Consejo y la Comisión indicaron que esta última no prejuzgaba la interpretación de la Directiva por parte del Tribunal de Justicia.<sup>48</sup> En consecuencia, el Consejo y la Comisión se encargaron de limitar expresamente los efectos jurídicos de su declaración. Por ello, sería excesivo extraer conclusiones de la intención del legislador para interpretar el artículo 2 de la Directiva.

41 — Según el artículo 166, apartado 1, letra d), del Código da Propiedade industrial (Código de propiedad industrial), adoptado mediante Decreto-Ley n.º 26/95, de 24 de enero de 1995, no se pueden registrar como marcas, en particular, «los colores, salvo cuando se combinen varios colores entre sí o con otros elementos de manera particular y distintiva».

42 — El artículo L 711-1 del Code de la propriété intellectuelle (Código de la propiedad intelectual) francés, modificado por la Ley de 4 de enero de 1991, prevé que pueden constituir una marca los signos figurativos como «las disposiciones, combinaciones o variaciones de color».

43 — El artículo 16 de la Ley de marcas italiana, modificada por el Decreto legislativo de 4 de diciembre de 1992, dispone que «pueden registrarse como marca comercial los signos nuevos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular [...] las combinaciones de colores o los tonos cromáticos, a condición de que sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras».

44 — El artículo 3 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ley alemana sobre la protección de las marcas y otros signos distintivos), de 25 de octubre de 1994, señala que «se pueden registrar como marca todos los signos [...] incluyendo los colores y las combinaciones de colores, que sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras». No obstante, el Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Marcas de Alemania) sigue dudando sobre la aptitud de un color abstracto para constituir una marca y ha planteado ante el Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial en el asunto Heidelberg Bauchemie (C-49/02), pendiente de resolución, que trataré con mayor detalle más adelante.

45 — La evolución de la legislación española es representativa de la ambigüedad del tenor de la Directiva sobre la cuestión controvertida, ya que el artículo 11 de la Ley n.º 32/88 de marcas prohibía expresamente el registro del color *per se* y sólo podía registrarse un color si estaba delimitado por una forma. La nueva Ley retoma los términos de la Directiva y deja sin resolver la cuestión de la aptitud de un color *per se* para constituir una marca.

46 — Asunto C-292/89, Rec. p. I-745, apartado 18.

47 — Asunto C-329/95, Rec. p. I-2675, apartado 23.

48 — El tenor de dicho preámbulo es el siguiente: «Como las declaraciones del Consejo y de la Comisión cuyo texto figura a continuación no forman parte integrante del texto legal, no prejuzgan la interpretación de este último por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.»

54. A este respecto, procede subrayar que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,<sup>49</sup> al que se adhirieron tanto los Estados miembros como la Comunidad, por la parte que entra en el ámbito de sus competencias, sólo menciona, en su artículo 15, las combinaciones de colores.<sup>50</sup> Dicha restricción permite presumir que, en el marco de las negociaciones de los acuerdos OMC, se consideró que un color *per se* no podía registrarse como marca. El hecho de que la redacción original de dicho artículo, que databa de 1990, mencionara los colores<sup>51</sup> confirma este punto.

marca antes de cualquier uso, desde su registro. Así pues, este último está subordinado a una serie de requisitos que el organismo competente debe verificar.

57. Así, el signo de que se trate debe presentar una aptitud general para constituir una marca, con arreglo a los artículos 2 y 3, apartado 1, letra a), de la Directiva. Además, no debe incurrir en ninguna de las demás causas de denegación recogidas en el artículo 3, apartado 1, ni entrar en conflicto con derechos anteriores contemplados en el artículo 4 de la Directiva.

55. El examen del sistema de la Directiva y del objetivo que subyace al requisito examinado conduce igualmente a excluir a un color *per se* de los signos que pueden constituir una marca.

58. Dado que el examen de dichos requisitos debe realizarse *a priori* dejando de lado cualquier consideración relativa a un eventual uso, dicho examen sólo puede llevarse a cabo a partir del signo tal y como se describe en la solicitud de registro.

56. En efecto, del sistema de la Directiva se desprende que ésta prevé la protección de la

59. Si el signo reúne los requisitos previstos, es registrado como marca. A continuación, tomando como base la marca registrada, la autoridad competente podrá apreciar si el signo de un competidor es idéntico a ésta o existe un riesgo de confusión entre ambos, conforme al artículo 5 de la Directiva. Por último, la cuestión de si el titular de la marca ha hecho un uso suficiente de ella para no perder sus derechos, con arreglo al artículo 10 de la Directiva, se determinará igualmente sobre la base del signo registrado.

49 — Anexo 1C del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, celebrado en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336, p. 1).

50 — El tenor del artículo 15, apartado 1, de dicho Acuerdo es el siguiente: «Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.»

51 — Gervais, D., *The TRIPS Agreement: drafting history and analysis*, Sweet & Maxwell, 1998, p. 105.

60. En consecuencia, resulta del sistema de la Directiva que la representación gráfica del signo que figura en la solicitud de registro es la base sobre la que se realiza el examen del conjunto de los requisitos relativos a la adquisición de derechos sobre la marca y se determinan los derechos y las obligaciones conferidas por el registro de esta última.

61. Con arreglo al sistema de la Directiva, debe considerarse, por tanto, que el objetivo del primer requisito de su artículo 2 es permitir que se conozca con precisión el signo que el solicitante utilizará para distinguir sus productos o servicios.

62. El objetivo que subyace al requisito controvertido apoya dicha interpretación. Como señaló el Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer en sus conclusiones en el asunto Sieckmann (C-273/00), en el que el Tribunal de Justicia todavía no ha dictado sentencia,<sup>52</sup> el requisito de la representación gráfica viene impuesto por el principio de seguridad jurídica.

63. A juicio del mencionado Abogado General, «una marca registrada otorga un monopolio a su titular, quien hace un uso exclusivo, frente a todos, de los signos que la forman. La consulta del registro ha de

permitir conocer, con la amplitud propia de la publicidad registral, la naturaleza y el alcance de los signos, de las indicaciones y de los símbolos inscritos como marcas y, a tal fin, se pide su representación gráfica. Si se trata de que, para distinguir sus productos y sus servicios de los de otros, un empresario se apropie de unas determinadas señales e indicaciones, hay que conocer con detallada precisión los símbolos que hace suyos, para que los demás sepan a qué atenerse». <sup>53</sup> Así, el monopolio que confiere el registro de la marca tiene como contrapartida una verdadera obligación de informar a los terceros sobre el signo protegido.

64. Resulta de lo anterior que no basta cualquier representación gráfica. Es preciso que ésta reúna dos requisitos. La representación debe, en primer lugar, ser clara y precisa, a fin de que pueda conocerse sin ninguna duda cuál es el objeto de la exclusividad. Además, la representación debe ser inteligible para quienes deseen consultar el registro, a saber, los demás productores y los consumidores, es decir, no debe exigir un esfuerzo excesivo para determinar el signo que será efectivamente utilizado por el solicitante. <sup>54</sup>

65. En mi opinión, un color *per se* no reúne dichos requisitos. Con carácter preliminar, debo precisar que no establezco ninguna distinción entre un color reproducido en la solicitud de registro y un color simplemente

<sup>52</sup> — En este asunto, se preguntó al Tribunal de Justicia si un olor podía constituir una marca (sentencia de 12 de diciembre de 2002, Rec. p. I-11737, especialmente p. I-11739).

<sup>53</sup> — Punto 36 de sus conclusiones.

<sup>54</sup> — *Ibidem*, apartado 38.

designado por un código internacional. En este último supuesto, no creo que sea exagerado exigir al consumidor o a los competidores el esfuerzo de consultar la colección de muestras correspondiente para ver el tono reivindicado por el solicitante. Salvo en aquellos casos en que existan dificultades para acceder a dicha colección de muestras, una designación de este tipo permite claramente y sin ambigüedad comprender cuál es el color elegido por el solicitante.

66. No obstante, creo que la reproducción o la designación de un color como tal no permite determinar cuál será el signo utilizado por el solicitante para distinguir sus productos o servicios.

67. Como indiqué en el punto 45 de las presentes conclusiones, el color es siempre un atributo de algo. A diferencia de los signos enumerados en el artículo 2 de la Directiva, a saber, las palabras, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, un color *per se* no tiene una existencia autónoma.

68. En otros términos, no es posible determinar con certeza cómo aparecerá el color reivindicado en los productos para los que se solicita su registro. Así, el color podrá recubrir la totalidad de la superficie exterior de dichos productos o de su embalaje,

estar presente sólo sobre una parte de ellos o aparecer en el marco de dibujos bien determinados, rodeado del color genérico del producto.

69. Otro tanto cabe decir de los servicios. Por definición, los servicios no poseen una forma material *per se* ni, por tanto, un color. En consecuencia, sólo podrá colocarse la marca en documentos, vehículos u otros objetos utilizados para prestar dichos servicios. Incluso en éstos, el color reivindicado podrá recubrir toda su superficie o aparecer sólo en una parte, en el marco de dibujos bien determinados.

70. Asimismo, el hecho de que el solicitante pida el registro del color *per se* e intente, de esta manera, que se le conceda su uso exclusivo hace pensar que se reserva todas las posibilidades mencionadas.

71. Lo dicho es especialmente cierto cuando el solicitante, como ocurrió en el asunto Heidelberg Bauchemie, antes citado, solicita el registro de varios colores *per se*.<sup>55</sup> La ausencia de cualquier organización

55 — En este asunto, se presentó ante la Oficina de patentes y marcas alemana una solicitud de registro de los colores azul y amarillo. La marca solicitada fue descrita como sigue: «La marca reivindicada está constituida por los colores corporativos de la solicitante, que se utilizan en todas las formas imaginables, en particular para envases y etiquetas. La descripción exacta de los colores es la siguiente: RAL 5015/HKS 47 — azul y RAL 1016/HKS 3 — amarillo.»



de los colores en una composición u orden determinado en la solicitud de registro permite claramente en la realidad una multitud de posibles combinaciones.

de los cuales se ha registrado la marca, no sólo de un signo idéntico a esta última, sino incluso de cualquier signo que pueda generar en el público una confusión con dicha marca.

72. La reivindicación de un color sin forma ni contorno no permite, por tanto, a la autoridad competente verificar realmente si se cumplen los restantes requisitos exigidos para el registro de una marca. En efecto, en función de que recubra la totalidad del producto o figure en el marco de un dibujo bien determinado, el consumidor puede percibir el color como puramente ornamental o como un componente de un signo distintivo. De igual manera, se plantea la cuestión relativa a las condiciones en que la autoridad competente podrá apreciar realmente el riesgo de confusión entre el signo reivindicado y una marca anterior en cuya composición figure el color reivindicado o un tono de éste.

75. Si la marca registrada consistiera en el color *per se*, los demás operadores no podrían determinar si tienen todavía la posibilidad de utilizar dicho color para productos o servicios idénticos o simplemente análogos a aquéllos respecto de los cuales se ha aceptado el registro del mencionado color.

73. Asimismo, en mi opinión, el registro como marca de un color *per se* no permitiría a los demás operadores que consultaran el registro conocer sus derechos.

76. Por añadidura, dicha incertidumbre no sólo afectaría al color tal y como se hubiera reproducido en el registro o designado mediante un código internacional, sino a un gran número de tonos próximos a él. En efecto, como he señalado en los puntos 43 y 44 de las presentes conclusiones, la posibilidad de que el público distinga sin riesgo de confusión los tonos de los colores se halla limitada tanto por las propiedades del ojo humano como por el carácter variable del color de los objetos en función de la luz y de la distancia desde la que los contemplamos.

74. En efecto, conforme al artículo 5 de la Directiva, el titular puede prohibir el uso comercial, para cualquier producto o servicio idéntico o análogo a aquéllos respecto

77. A mi juicio, dicha incertidumbre infringe el principio de seguridad jurídica que subyace al requisito relativo a la aptitud para la representación gráfica.

Procede recordar que, en la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon,<sup>56</sup> el Tribunal de Justicia reconoció expresamente la importancia que debe darse a dicho principio en el ámbito de las marcas.<sup>57</sup>

78. A la vista de todos estos elementos, creo que no puede considerarse que un color sin forma ni contorno sea un signo que pueda ser objeto de una representación gráfica en el sentido del artículo 2 de la Directiva.

79. Un color *per se* tampoco cumple el segundo requisito previsto en el artículo 2 de la Directiva, según el cual sólo pueden constituir marcas los signos que sean apropiados para distinguir los productos y los servicios de una empresa de los de otras.

3. La capacidad para distinguir los productos y los servicios de una empresa de los de otras

80. En mi opinión, el artículo 2 de la Directiva excluye las categorías de signos o indicaciones que, de manera intrínseca, no son apropiadas para tener carácter distintivo.

81. Este análisis no contradice la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas<sup>58</sup> y del Tribunal de Justicia,<sup>59</sup> según la cual el carácter distintivo de una marca debe apreciarse en relación con los productos y servicios para los que se ha solicitado su registro.<sup>60</sup> En efecto, las sentencias que integran esta jurisprudencia fueron dictadas en el marco del examen de los motivos de denegación absolutos contemplados en el artículo 7, apartado 1, letras b) a e), del Reglamento y en las disposiciones correspondientes de la Directiva, en asuntos relativos a signos que pertenecían a una categoría citada expresamente en los artículos 4 del Reglamento o 2 de la Directiva o en el marco de la aplicación del artículo 3, apartado 3, de la Directiva, relativo a la adquisición de carácter distintivo por el uso.<sup>61</sup>

82. Por otra parte, no aceptar esta interpretación supondría privar en buena parte de utilidad al segundo requisito previsto en el artículo 2 de la Directiva y, en buena medida, en su artículo 3, apartado 1, letra a), según el cual debe denegarse el registro de los signos que no puedan constituir una marca.<sup>62</sup> En efecto, debe recor-

58 — El Tribunal de Primera Instancia formuló esta regla ya en la primera sentencia que dictó en relación con la marca comunitaria (sentencia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI «Baby-Dry», T-163/98, Rec. p. II-2383, apartado 21) y la ha reiterado regularmente en sus sentencias ulteriores (véase, en particular, la sentencia de 5 de abril de 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OAMI «Easybank», T-87/00, Rec. p. II-1259, apartado 21).

59 — Sentencia de 18 de junio de 2002, Philips Electronics (C-299/99, Rec. p. I-5475), apartado 59.

60 — A mi juicio, las disposiciones del Reglamento y de la Directiva que se hallan redactadas en términos idénticos deben interpretarse de igual manera.

61 — Sentencia de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Rec. p. I-6959), apartado 30.

62 — El artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento es aún más explícito, ya que señala que debe denegarse el registro de los signos que no sean conformes al artículo 4.

56 — Asunto C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 27.

57 — En el apartado 21, el Tribunal de Justicia declaró que, en cualquier caso, es preciso, por razones de seguridad jurídica y de buena administración, asegurarse de que aquellas marcas cuyo uso pudiera impugnarse con éxito ante los Tribunales no sean registradas.

darse que la exigencia de que se deniegue el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo figura de manera expresa en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva.

83. Además, aunque, hasta el momento, no ha tenido que pronunciarse todavía sobre la cuestión de si una solicitud de registro de un signo o de una indicación no contemplados en los artículos 2 de la Directiva<sup>63</sup> o 4 del Reglamento podía denegarse basándose únicamente en dichas disposiciones, el Tribunal de Justicia ha confirmado, sin embargo, en varias ocasiones el carácter general de los requisitos contemplados en los artículos 2 y 3, apartado 1, letra a), de la Directiva.<sup>64</sup> Asimismo, en la sentencia *Philips Electronics*, antes citada,<sup>65</sup> el Tribunal de Justicia declaró que «resulta claramente del tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), y del sistema de la Directiva que el objetivo de dicha disposición es esencialmente excluir el registro de los signos que no poseen una *aptitud general* para constituir una marca».

84. Por consiguiente, en esta fase del examen, debe examinarse si un color *per se* puede tener carácter distintivo a la vista de sus cualidades intrínsecas. En mi opinión, ello no es posible por dos razones.

85. Por una parte, como acabamos de ver, la solicitud de registro de un color *per se* no permite determinar qué signo aparecerá efectivamente sobre los productos o en relación con los servicios de que se trate. Ahora bien, el examen de la aptitud para tener carácter distintivo implica, a mi juicio, que se conozca de manera precisa cuál es dicho signo.

86. Por otra parte, un color *per se* no puede desempeñar la función que consiste en indicar el origen de productos o servicios. En efecto, procede recordar que, según la definición del Tribunal de Justicia, el objetivo de dicha función es «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».<sup>66</sup> En consecuencia, la marca debe asegurar la garantía de procedencia del producto al que está asociada.<sup>67</sup> Se trata, por tanto, de un sentido muy preciso.

87. Ahora bien, como he señalado en el punto 45 de las presentes conclusiones, si un color *per se*, es decir, como entidad abstracta, puede tener un significado o suscitar sentimientos, éstos son únicamente los que le atribuyen las convenciones en vigor en una sociedad y en una época determinadas.<sup>68</sup> Además, incluso este sig-

63 — El Tribunal de Justicia conoce actualmente de varios asuntos de este tipo. Además de los asuntos *Sieckmann* y *Heidelberg Bauchemie*, antes citados, se ha planteado ante el Tribunal de Justicia la cuestión de si una marca puede estar constituida por ruidos o sonidos (asunto *Shield Mark*, C-283/01, pendiente ante el Tribunal de Justicia).

64 — Sentencias *Canon*, antes citada, apartado 27, y *Merz & Krell*, antes citada, apartados 23 y 24.

65 — Apartado 37. La cursiva es mía.

66 — Véanse, en particular, las sentencias de 17 de octubre de 1990, *HAG GF* (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 14; *Canon*, antes citada, apartado 28, y *Merz & Krell*, antes citada, apartado 22.

67 — Sentencia de 23 de abril de 2002, *Boehringer Ingelheim* y otros (C-143/00, Rec. p. I-3759), apartado 29.

68 — Así, el negro evoca el luto y el blanco la pureza (*Pastoreau*, *M.*, *op. cit.*, pp. 31 y 157).

nificado o dichos sentimientos, que pueden basarse en fenómenos culturales sólidamente implantados, dependen de las condiciones en que el color se nos presente.<sup>69</sup> De ello se deduce que un color sólo puede tener un sentido preciso si aparece enmarcado en una forma o dibujo determinados.<sup>70</sup>

88. En consecuencia, a mi juicio, es un error creer que un color sin forma ni contorno pueda tener un sentido tan preciso como el de indicar sin posibilidad de confusión el origen de un producto o servicio.

89. No es menos cierto que la OAMI ha registrado en varias ocasiones un color *per se* como marca. Así, se han registrado, en particular, el color lila/púrpura para chocolate,<sup>71</sup> el color magenta para productos y servicios de telecomunicaciones<sup>72</sup> y el color amarillo para productos anti-corrosión.<sup>73</sup> La OAMI señaló que cada uno de dichos colores había adquirido un carácter distintivo para designar los productos o servicios en cuestión gracias al uso que se había hecho de ellos.<sup>74</sup>

69 — Un crespón negro evoca el luto, pero un vestido negro en una velada no tiene necesariamente dicho significado.

70 — Klinkenberg, J.-M., «Qu'est-ce que le signe?», en *Le Langage*, éditions sciences humaines, p. 105. El autor da el siguiente ejemplo, tomado del código de circulación: asociado a una forma redonda, el color rojo significa prohibición; asociado a una forma triangular, anuncia un peligro.

71 — Registro de 27 de octubre de 1999, n° 31336.

72 — Registro de 3 de agosto de 2000, n° 212787.

73 — Registro de 9 de enero de 2001, n° 396176.

74 — Al no existir, en las estadísticas de la OAMI, una rúbrica relativa específicamente a los colores *per se*, resulta difícil afirmar *a priori* que no se ha registrado ninguna marca de este tipo. No obstante, la jurisprudencia de la OAMI permite deducir que, aunque se admitieron registros de este tipo, fue con carácter muy excepcional (véase, por ejemplo, el asunto R 122/1998-3, antes citado, apartados 17, 18 y 21).

90. Dichos registros me parecen discutibles, teniendo en cuenta el signo realmente percibido por los consumidores y que éstos habían aprendido a reconocer como indicación del origen de los productos y servicios de que se trataba. En efecto, como ya he dicho, el color es siempre el atributo de alguna cosa. Por consiguiente, lo que los consumidores han aprendido a reconocer no es el color *per se*, sino el objeto recubierto de dicho color.<sup>75</sup> En consecuencia, el color siempre se asocia mentalmente a otro elemento. Normalmente, se trata de un logotipo o de una palabra.<sup>76</sup> Como mínimo, este otro elemento será la forma del producto comercializado.

91. Si falta dicho elemento, los consumidores ya no podrán identificar con certeza el origen del producto o del servicio de que se trate. En otras palabras, si el logotipo o la palabra que tenían la costumbre de ver en el producto o en su envase ya no aparece o si se modifica la forma de dicho producto, los consumidores podrán tener dudas sobre su origen, aunque el color no cambie.

92. Por consiguiente, reducir los signos a un color abstracto y registrar éste como

75 — Véase, en este sentido, el punto 70 de mis conclusiones en el asunto Toshiba Europe (sentencia de 25 de octubre de 2001, C-112/99, Rec. p. I-7945).

76 — Si un automovilista puede asociar el verde a las estaciones de BP, ello se debe a que en el logotipo de dicha compañía, las letras «BP» figuran sobre un fondo verde y ciertas partes de la superficie exterior de los edificios de las estaciones de servicio de la mencionada compañía son del mismo color. De igual manera, el término «Milka» figura en las tabletas de chocolate respecto de las cuales la OAMI aceptó el registro como marca del color lila/púrpura.

marca supone, a mi juicio, tomar una parte de la marca por el todo. La marca no se halla constituida por el color *per se*, sino por dicho color asociado a otro elemento o aplicado a un objeto.

93. Algunas administraciones nacionales han adoptado este análisis. Así, la administración competente del Reino Unido no registró el color verde *per se*, como había solicitado BP para los productos y servicios de sus estaciones de distribución de carburante, sino dicho color aplicado a las superficies exteriores de los locales y de los edificios, conforme a los esquemas que se adjuntaron a las solicitudes de registro.<sup>77</sup> De igual manera, dicha administración no registró el color rosa *per se* para materiales de aislamiento, sino «the colour pink, as defined by pantone n° 196C, applied to the entire surface of the goods».<sup>78</sup> En materia de servicios, la autoridad irlandesa competente registró, a petición de United Parcel Service of America, la marca descrita como sigue: «The mark consists of the colour brown as shown on the form of application, being the predominant colour applied to the visible surface of the uniforms worn by staff in the performance of the services».<sup>79</sup>

77 — High Court of Justice in Northern Ireland, Chancery Division, 16 de junio de 2000, BP Amoco PLC v. John Kelly Ltd and Glenshane Tourist Services Ltd.

78 — Registro del 25 de octubre de 1996, n° 2004215. La representación de la marca en el registro muestra un dibujo de material aislante.

79 — Registro de 27 de octubre de 1998, n° 221818. La representación de la marca en el registro muestra un uniforme del color reivindicado.

94. Además, dicho análisis, según el cual el color *per se* no puede adquirir carácter distintivo por el uso, coincide con las reglas en vigor ante la United States Patent and Trademark Office (Registro de marcas y de la propiedad industrial de los Estados Unidos).<sup>80</sup> A este respecto, debe destacarse que la marca de la sociedad Qualitex, que permitió al Tribunal Supremo de los Estados Unidos pronunciarse por primera vez sobre la protección de las marcas de color, aceptándolas, no se halla constituida por un tono verde dorado *per se*, sino por «a particular shade of green-gold applied to the top and the surfaces of the goods».<sup>81</sup>

95. A la vista de dichos elementos, los ejemplos antes mencionados de registro de un color *per se* como marca no permiten

80 — Según el Trademark Manual of Examining Procedures, revisado en junio de 2002, el registro de una marca se halla subordinado a su uso previo. La sección 1202.05, titulada «Color as a mark» señala: «Color marks are marks that consists solely of one or more colors used on particular objects. For marks used in connection with goods, the color may be used on the entire surface of the goods, on a portion of the goods, or on all part of the packaging for the goods [...] Similarly, service marks may consist of color used on all or part of materials used in the advertising and rendering of the services [...] Color marks are never inherently distinctive, and cannot be registered on the Principal Register without a showing of acquired distinctiveness [...]» (<http://www.uspto.gov>).

81 — Registro n° 1633711. La representación de la marca en el registro consiste en un dibujo del producto. En la sentencia Qualitex & Co v. Jacobson Products Co. 514 U.S. 159 (1995), el Tribunal Supremo declaró que sólo puede registrarse un color como marca si se demuestra que ha adquirido con el tiempo «a secondary meaning», es decir, que los consumidores reconocen que desempeña la función de indicar el origen. El Tribunal Supremo confirmó su tesis en la sentencia Wal-Mart Stores Inc v. Samara Brothers, Inc, 165 F.3d 120 (2000).

rebatir nuestra interpretación del artículo 2 de la Directiva.<sup>82</sup>

96. Al contrario, los registros citados en el punto 93 de las presentes conclusiones demuestran, a mi juicio, que los operadores económicos que utilizan un color para identificar sus productos o servicios deben poder disfrutar de la protección que confiere la normativa sobre marcas sin que sea necesario registrar el color *per se*. Asimismo, dichos operadores pueden también recurrir a las disposiciones del Derecho de sus Estados miembros relativas a la competencia desleal, a la responsabilidad civil o a la protección de los consumidores, como se desprende del sexto considerando y del artículo 5, apartado 5, de la Directiva.

97. En estas circunstancias, ningún elemento permite pensar que la protección

de dichos operadores frente a competidores que, mediante la utilización del mismo color o de un tono de éste, intenten aprovecharse de la reputación o del carácter distintivo de su marca no sería posible o resultaría reducida por la exclusión de los colores como tales de las categorías de los signos contemplados en el artículo 2 de la Directiva.

98. En cambio, existen buenas razones para creer que el registro de colores como tales como marca podría tener consecuencias negativas para la libre competencia que, como señalé en el punto 8 de las presentes conclusiones, constituye la finalidad de la Directiva.

99. En efecto, el registro de un color *per se* conduce, en aplicación del artículo 5 de la Directiva y, al menos, como consecuencia de la imposibilidad de que los demás operadores económicos determinen con precisión si pueden seguir utilizando dicho color y de qué forma, a conferir al titular de la marca su uso exclusivo. Asimismo, como he indicado en el punto 76 de las presentes conclusiones, dicho uso exclusivo no se referirá exclusivamente al color tal y como es reproducido en la solicitud de registro o designado mediante un código internacional, sino que podrá extenderse a un gran número de tonos de aquel. En otras palabras, es probable que el registro como marca de un tono particular de azul

82 — Otro tanto cabe decir respecto de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia, de 25 de septiembre de 2002, Viking-Umwelttechnik/OAMI «Yuxtaposición de colores verde y gris» (T-316/00, Rec. p. II-3715), y de 29 de octubre de 2002, KWS Saat/OAMI «Tono de color naranja» (T-173/00, Rec. p. II-3843), dictadas una vez celebrada la vista en el presente procedimiento. En dichas sentencias, el Tribunal de Primera Instancia señaló, con carácter preliminar, que los colores o las combinaciones de colores, como tales, pueden constituir una marca comunitaria en la medida en que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas (sentencias, antes citadas, Viking-Umwelttechnik/OAMI «Yuxtaposición de colores verde y gris», apartado 23, y KWS Saat/OAMI «Tono de color naranja», apartado 25). Asimismo, en la sentencia KWS Saat/OAMI «Tono de color naranja», antes citada, el Tribunal de Primera Instancia declaró que un tono de color naranja, como tal, puede tener un carácter distintivo para ciertos servicios. Debo destacar, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia no abordó la cuestión de si un color *per se*, sin forma ni contorno, puede constituir una marca comunitaria en el sentido del artículo 4 del Reglamento. En segundo lugar, los motivos en los que el Tribunal de Primera Instancia se basó para admitir que un tono del color naranja, como tal, pueda tener un carácter distintivo para ciertos servicios, no me llevan a revisar mi análisis.

conduzca a conferir a su titular el uso exclusivo del color azul.<sup>83</sup>

100. A continuación, habida cuenta de los sentimientos que pueden suscitar en el observador y de su carácter más o menos visible, el número de colores realmente utilizables para un producto o servicio particular es aún más limitado. Como prueba, basta examinar los «colores de las sociedades de distribución de carburante» citados como ejemplo por los partidarios del registro de los colores *per se* como marca.<sup>84</sup> El número de los colores utilizados por dichas sociedades en las superficies exteriores de sus edificios y en sus logotipos es inferior al de los colores que poseen un nombre específico y la mayoría de ellos son utilizados al mismo tiempo por varias sociedades.<sup>85</sup>

101. Por consiguiente, bastaría que varios colores fueran registrados *per se* como marcas para conferir un verdadero monopolio en el uso del color a algunos operadores económicos. Pues bien, dicho monopolio podría falsear las condiciones de competencia.

83 — Ésta es también la conclusión de la OAMI. Véase, por lo que respecta al color azul, la resolución de la Sala Segunda de recurso de 29 de febrero de 2000, asunto R 342/1999-2, por la que se desestimó la solicitud de registro presentada por la sociedad ARAL. Véase, igualmente, la resolución R 122/1998-3, antes citada, punto 29.

84 — Véanse las observaciones escritas de Libertel, punto 7.1.

85 — Por ejemplo, el amarillo es utilizado por Shell, Agip y BP; el azul por ARAL, Total y ELF; el rojo por Total y ELF; el naranja por Total y Esso, etc.

102. En efecto, como muy acertadamente destacó la Comisión en sus observaciones escritas,<sup>86</sup> los colores tienen hoy gran importancia para las empresas. Cada vez más empresas utilizan el color en sus productos y en los objetos relacionados con la prestación de sus servicios.<sup>87</sup> Dichos colores sirven para captar la atención de los consumidores.<sup>88</sup> Además, gracias a los sentimientos que suscitan, los colores permiten a las empresas hacer que sus productos y servicios penetren en nuestra imaginación.<sup>89</sup> Los colores se han convertido, por tanto, en un verdadero instrumento de comunicación entre las empresas y los consumidores. Es probable que su utilización se incremente, habida cuenta del lugar preponderante que, en la actualidad, la imagen ocupa en la comunicación.

103. Por consiguiente, puede pensarse que un operador económico al que se privara de la posibilidad de utilizar colores o, incluso, cierto número de ellos, se vería desfavorecido frente a sus competidores y que un

86 — Punto 73.

87 — Según el *Géody's 2000/2001, La marque dans tous ses états*, «muchos empresarios crean en su *structure design* un equipo especializado en colores y materias. Fue Moulinex quien comenzó en 1997, utilizando el color amarillo y verde en sus pequeños electrodomésticos [...]. Hoy, Apple utiliza el color en sus iMac, Nurofen en sus cajas de medicamentos y Philips en sus televisores», p. 218.

88 — Según Kapferer, J.-N., «el color es el primer punto de referencia de una marca para un consumidor en autoserivicio», en *Les marques, Capital de l'entreprise, Les chemins de la reconquête*, Les éditions d'organisation 1995, París, p. 355.

89 — Los colores ácidos encarnan el valor de la regresión, recordando al consumidor los colores de la infancia; los colores vivos, el de la transgresión y dan al consumidor la impresión de que se libera de las convenciones; los tonos naturales, el de la autenticidad, confiriendo a los productos un aspecto rústico tranquilizador; los colores *high tech* (verde metalizado), el de la seguridad, proporcionando confianza porque son sinónimos de perfección (*Géody's 2000/20001*, antes citado, p. 218).

monopolio en el uso de los colores podría llegar a obstaculizar la entrada de nuevos operadores en un mercado determinado.

105. En virtud de las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que responda que el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que un color *per se*, sin forma ni contorno, no constituye un signo que pueda ser objeto de representación gráfica apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

104. A la vista de lo anterior, la finalidad del Derecho de marcas puede también justificar que no sea posible reservar los colores *per se* para el uso exclusivo de ciertos operadores económicos y que permanezcan a disposición de todos.

106. Habida cuenta de esta respuesta, las otras cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente carecen de objeto para el litigio principal. En mi opinión, no procede darles respuesta.

## V. Conclusión

107. En atención a cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden:

«El artículo 2 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, debe interpretarse en el sentido de que un color *per se*, sin forma ni contorno, no constituye un signo que pueda ser objeto de representación gráfica apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»