

Asunto C-237/19

Petición de decisión prejudicial

Fecha de presentación:

19 de marzo de 2019

Órgano jurisdiccional remitente:

Kúria (Tribunal Supremo, Hungría)

Fecha de la resolución de remisión:

6 de febrero de 2019

Parte recurrente:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Parte recurrida:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Oficina Nacional de Propiedad Intelectual)

Resolución

de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría)

como tribunal de casación

[*omissis*]

Solicitante:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ([*omissis*] Budapest [*omissis*])

[*omissis*]

Objeto del litigio:

Modificación de la resolución de la Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, Hungría; en lo sucesivo, «Oficina») por la que se deniega el registro de una marca.

Parte recurrente en casación:

La solicitante

[*omissis*]

Parte dispositiva

La Kúria plantea las siguientes cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie con carácter prejudicial:

1) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra e), [inciso ii),] de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido de que, en el caso de los signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto,

- a) solo puede examinarse si la forma es necesaria para obtener el resultado técnico perseguido sobre la base de la representación gráfica que figure en el registro, o
- b) puede tenerse en cuenta también la percepción del público pertinente?

Es decir, ¿puede tenerse en cuenta que el público pertinente sabe que la forma cuyo registro se solicita es necesaria para obtener el resultado técnico perseguido?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra e), [inciso iii),] de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido de que la causa de denegación es aplicable a aquellos signos constituidos exclusivamente por la forma del producto respecto de los que puede determinarse si la forma da un valor sustancial al producto atendiendo a la percepción o al conocimiento que el comprador tiene del producto representado gráficamente?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra e), [inciso iii),] de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido de que la causa de denegación es aplicable a los signos constituidos exclusivamente por una forma

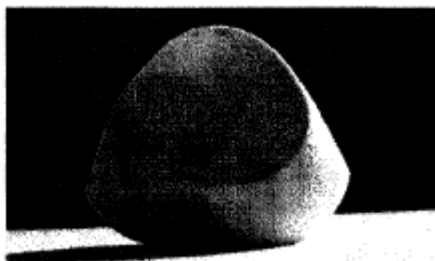
- a) que, por su carácter singular, ya goza de la protección conferida a los dibujos y modelos, o
- b) cuya apariencia estética por sí sola da cualquier tipo de valor al producto?

[*omissis*] [elementos procesales de Derecho interno]

Fundamentación

Objeto del litigio y hechos pertinentes

- [1] El 5 de febrero de 2015, la solicitante instó el registro como marca de un signo tridimensional para los siguientes productos: «artículos decorativos», comprendidos en la clase 14, «artículos decorativos de cristal y de loza», de la clase 21, y «juguetes», comprendidos en la clase 28.



- [2] En su resolución, la Oficina denegó el registro de la marca basándose en el artículo 2, apartado 2, letra b), guiones segundo y tercero, de la a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Ley n.º XI de 1997, relativa a la protección de marcas e indicaciones geográficas; en lo sucesivo, «Ley de Marcas»). Según la motivación de dicha resolución, el signo cuyo registro se solicita representa un cuerpo homogéneo formado por dos planos de simetría perpendiculares entre sí, siete caras lisas y aristas que separan dichas caras. Este diseño formal representa el producto de la solicitante denominado «Gömböc», un cuerpo convexo y mono-monoestático fabricado con un material homogéneo que posee únicamente un punto de equilibrio estable y uno inestable, es decir, en total dos puntos de equilibrio, y cuyo diseño formal hace que el cuerpo vuelva siempre a su posición de equilibrio. Las características y la función de este diseño formal han llegado a conocimiento del consumidor medio a través de la página web del producto y de la amplia divulgación que la prensa ha hecho de él. Por tanto, este conocimiento podía tenerse en cuenta al apreciar el carácter registrable de la marca. Así, el signo cuyo registro se solicita representa un cuerpo tridimensional que, debido a su diseño externo y al material homogéneo utilizado, siempre vuelve a su posición de equilibrio; el diseño formal global del cuerpo que constituye el signo sirve para alcanzar el objetivo técnico consistente en que el cuerpo siempre se enderece.
- [3] Al examinar la causa de denegación establecida en el artículo 2, apartado 2, letra b), segundo guion, de la Ley de Marcas, * la Oficina declaró que el diseño formal global del cuerpo tridimensional le permite funcionar como un juguete

* [NdT.: La redacción del artículo 2, apartado 2, letra b), segundo guion, de la Ley de Marcas húngara es idéntica a la redacción en húngaro del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva 2008/95, cuya interpretación se solicita en la primera cuestión prejudicial. En ambos casos se establece que se denegará el registro de los signos constituidos exclusivamente por «la forma del producto necesaria para obtener *el* resultado técnico *perseguido*». Sin embargo, la versión española del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva 2008/95 emplea (al igual que las versiones en lengua francesa, inglesa, alemana, portuguesa e italiana) la fórmula «la forma del producto necesaria para obtener *un* resultado técnico».]

cuya finalidad es volver siempre a su posición de equilibrio estable. El diseño de todos los elementos del signo se supedita exclusivamente a la consecución del resultado técnico perseguido, es decir, dichos elementos cumplen una función técnica. Por tanto, por lo que respecta a los juguetes de la clase 28, el consumidor informado y razonable no percibe el signo cuyo registro se solicita como una alusión al origen comercial del producto, sino como una forma necesaria para alcanzar el resultado técnico que persigue el cuerpo denominado «Gömböc». El registro del signo tridimensional limitaría las posibilidades de elección de los competidores a la hora de aplicar la solución técnica, lo que es suficiente para aplicar la causa de denegación examinada. La protección así conferida a la marca crearía también un amplio monopolio de manera injustificada, puesto que impediría la comercialización de cuerpos de forma similar que pudieran provocar riesgo de confusión.

- [4] En cuanto a los artículos decorativos de las clases 14 y 21, el obstáculo al registro lo constituye el artículo 2, apartado 2, letra b), tercer guion, de la Ley de Marcas, con arreglo al cual se denegará el registro de los signos constituidos exclusivamente por la forma que da un valor sustancial al producto. La forma tridimensional del signo encarna un diseño atractivo y llamativo, lo que constituye el elemento esencial de la comercialización de los productos en cuestión. Los consumidores compran los artículos decorativos principalmente por su diseño formal especial. En principio, no puede excluirse el registro como marca de artículos decorativos con un diseño tridimensional, aunque, cuando su diseño llamativo determina la apariencia formal, hay razones para afirmar que el valor del producto radica en dicho diseño formal.
- [5] La solicitante, en su solicitud de modificación, instó al tribunal de primera instancia a que planteara al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial para interpretar las causas de denegación aplicadas. En cuanto al fondo, solicitaba que se anulase la resolución y que se ordenase a la Oficina proseguir el procedimiento. Según la solicitante, la Oficina había examinado erróneamente las condiciones de registrabilidad del producto denominado «Gömböc» y había tomado en consideración propiedades que no se resultan visibles en la representación del signo tridimensional. En el contexto del examen de las causas de denegación puede examinarse la existencia de una relación efectiva de causalidad entre la forma cuyo registro se solicita y la funcionalidad, pero no la percepción y las deducciones de los consumidores al respecto.
- [6] Al considerar que la demanda de modificación planteaba una importante cuestión jurídica de principio, la Oficina, basándose en el artículo 77, apartado 1, de la Ley de Marcas, presentó un escrito en el que consideraba justificada la petición de la solicitante de que se plantease una cuestión prejudicial.
- [7] El tribunal de primera instancia dictó resolución desestimatoria de la demanda de modificación.

- [8] Dicho tribunal de primera instancia, en lo que se refiere a los juguetes, comprendidos en la lista de la clase 28, al examinar la causa de denegación establecida en el artículo 2, apartado 2, letra b), segundo guion, de la Ley de Marcas, declaró que la representación consistente en una única perspectiva no revelaba totalmente la forma del cuerpo. Según la imagen impresa que se adjunta a la solicitud de registro, el signo es una representación de un cuerpo tridimensional mostrado desde una única perspectiva en una fotografía realista en blanco y negro. El contorno del signo tridimensional recuerda a una mitra y su superficie está formada por tres (o quizá cuatro) caras, que se encuentran separadas por aristas y vértices, sin dibujos ni inscripciones. El signo muestra la forma del producto denominado «Gömböc» desde una perspectiva. No obstante, la Oficina había identificado erróneamente el objeto de la solicitud con la forma del producto conocido. El cuerpo que aparece en la imagen impresa entraña una protección más amplia, en la que también queda comprendido, como un caso especial, el producto denominado «Gömböc». Sin embargo, el signo no se caracteriza por su estructura material o por su homogeneidad, ya que estas características no se reflejan gráficamente.
- [9] El tribunal de primera instancia, en respuesta a las cuestiones que la solicitante había propuesto en su demanda plantear con carácter prejudicial, declaró lo siguiente:
- [10] En cuanto a los juguetes, al examinar el resultado técnico perseguido, no ha de examinarse la manera en la que el público pertinente percibe la relación entre la forma del producto y el referido resultado, sino si tal relación objetivamente existe. En este caso particular, el resultado técnico perseguido mediante la forma del producto es la vuelta a la única posición estable (derecho). A este respecto, el resultado del examen de la relación entre el resultado técnico y la forma no debe consignarse como juicio de valor del público, sino como hecho técnico. La causa de denegación del registro puede aplicarse también cuando el resultado técnico deseado pueda alcanzarse igualmente utilizando una forma diferente. La característica relativa a la estructura material no forma parte del signo cuyo registro se solicita, dado que no está representada gráficamente. Por otra parte, la aplicación de la causa de denegación en cuestión no está supeditada a que la forma considerada necesaria deba ser también suficiente para alcanzar el resultado técnico perseguido. Este está garantizado de manera conjunta por la materia y por la forma de esta. Manteniendo sin cambios la forma, se puede modificar el material de cualquier producto de manera que ya no pueda producirse el resultado técnico perseguido. Por esta razón, en general es cierto que la forma del producto es condición necesaria, pero no suficiente, para alcanzar dicho resultado, porque para ello también debe elegirse el material apropiado. Por consiguiente, si para aplicar la causa de denegación en cuestión fuera posible evaluar las características relativas a la estructura material del producto, dicha causa de denegación quedaría desprovista de contenido.
- [11] Con respecto a los artículos decorativos, el tribunal de primera instancia no compartió la opinión de la Oficina según la cual las características estéticas dan un

valor sustancial a la forma del signo controvertido. Según el tribunal de primera instancia, por una parte, el valor del «Gömböc» se basa en que es el primero de una serie de cuerpos derivados de la esfera y tangibles que son al mismo tiempo convexos, homogéneos y mono-monoestáticos; por otra parte, el valor del producto viene dado por el hecho de que aporta una respuesta empírica a cuestiones científicas en el campo de las matemáticas. La forma característica y única del «Gömböc» materializa estos valores, con independencia de la apreciación que merezca la forma desde el punto de vista estético. El público no busca en el producto un bello objeto de diseño, sino una expresión tangible de las matemáticas, que es el motivo por el que desean poseerlo como artículo decorativo.

- [12] El tribunal de segunda instancia, que conoció del asunto a raíz del recurso interpuesto por la solicitante, confirmó la resolución del tribunal de primera instancia.
- [13] Según el tribunal de segunda instancia, no había motivos para examinar con arreglo a otras causas de denegación si podía registrarse la marca solicitada para los productos designados. De la imagen impresa que se adjunta a la solicitud de registro se desprende que la protección solicitada se refiere a un signo tridimensional. La ilustración muestra un cuerpo desde una sola perspectiva; desde ese ángulo puede distinguirse un objeto cuya forma está delimitada por tres (o quizá cuatro) caras lisas, separadas por aristas y vértices. El modo de representación no proporciona ninguna información acerca de la configuración de las partes del cuerpo no visibles en la ilustración, y tampoco puede determinarse inequívocamente si la figura tridimensional es simétrica o asimétrica. En tal situación, no es posible establecer una correspondencia entre el producto de la solicitante conocido con el nombre de «Gömböc» y el signo, y tampoco puede tomarse en consideración la característica relativa al hecho de que se endereza. En cualquier caso, el cuerpo de estructura material homogénea desarrollado tras cálculos y experimentos matemáticos tiene la capacidad de volver a la posición de equilibrio, pero la estructura material no está representada gráficamente en la imagen impresa.
- [14] El modo en que se representa el signo controvertido no indica en modo alguno que pueda asociarse al cuerpo alguna funcionalidad, y esta tampoco puede deducirse de la lista de productos. La solicitante no limitó dicha lista en lo referente a los juguetes comprendidos en la clase 28, por lo que no puede saberse qué función debe cumplir la forma dada. En este caso concreto, ni la imagen impresa ni la lista de productos proporcionan información acerca del modo en el que se puede jugar con el juguete cuya forma se pretende registrar o acerca de cómo puede usarse para jugar. Por otro lado, los artículos decorativos comprendidos en las clases 14 y 21, por definición, no persiguen ningún resultado técnico, ya que solo sirven para embellecer el entorno, que es a lo que se reduce su utilidad.
- [15] Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el tribunal de segunda instancia estima que, en lo que refiere a la causa de denegación en virtud de la

cual se denegará el registro de aquellos signos constituidos exclusivamente por la forma que da un valor sustancial al producto, los requisitos de registro deben examinarse de manera uniforme para toda la lista de productos. Dado que no se puede asociar ninguna propiedad técnica oculta al cuerpo tridimensional representado en la imagen impresa y que el producto denominado «Gömböc» no puede identificarse con dicho cuerpo, no puede valorarse su importancia para la historia de la ciencia. El especial diseño formal del cuerpo tridimensional, inhabitualmente depurado e hipnótico, aporta el valor del producto. Por tanto, puede afirmarse que la forma da un valor sustancial al producto, por lo que deberá denegarse el registro de dicho signo tridimensional. En vista del carácter singular, la exclusividad conferida por la protección de dibujos y modelos obtenida para la apariencia externa no puede quedar amparada por otra forma de protección. El objetivo de interés general perseguido por la causa de denegación se alcanza si quedan excluidos del registro de marcas los signos que tienen características que típicamente corresponden a otra forma de protección.

- [16] La solicitante interpuso recurso de casación frente a la resolución definitiva en el que volvió a solicitar que se incoara un procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Según alega la solicitante en su recurso de casación, el tribunal de segunda instancia infringió un requisito esencial de procedimiento al examinar la causa de denegación establecida en el artículo 2, apartado 2, letra b), tercer guion, de la Ley de Marcas en lo que se refiere a los juguetes. El procedimiento seguido ante la Oficina no tenía por objeto examinar si, en lo que respecta a los juguetes, la forma da un valor sustancial al producto, por lo que no podía pronunciarse sobre esta causa de denegación. Del razonamiento del tribunal de segunda instancia, según el cual el público compra un artículo decorativo por su aspecto externo y esto es, por sí mismo, suficiente para aplicar la causa de denegación, se desprende que, *a priori*, la forma de los artículos decorativos está excluida del registro como marca. Al contrario de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el tribunal de segunda instancia no examinó la existencia de las causas de denegación para cada producto de la lista y con arreglo a los criterios aplicados [por aquel], y sus afirmaciones no se basan en pruebas, sino en suposiciones. La importancia del «Gömböc» como objeto no es su función artística, sino que viene determinada por criterios científicos y matemáticos. Por consiguiente, no es la forma tridimensional, cuyo registro se solicita, lo que hace excepcional al juguete. El público no lo compra por su aspecto externo, sino porque desea poseer el símbolo de uno de los mayores descubrimientos matemáticos de nuestra época. En lo que se refiere a los artículos decorativos, en este caso concreto no es la forma la que da un valor sustancial al producto, sino el descubrimiento matemático, del que se ha convertido en símbolo. Por tanto, en lo referente a los juguetes y a los artículos decorativos, la forma cuyo registro se solicita no da un valor sustancial al producto \checkmark . El tribunal de segunda instancia, invocando la defensa del interés público, deniega categóricamente el registro como marca de las formas protegidas como dibujos o modelos, aunque no existe base jurídica para excluir una protección paralela.

Normativa nacional pertinente

[17] Ley n.º XI de 1997, relativa a la protección de marcas e indicaciones geográficas (Ley de Marcas), en la versión vigente en el momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca (5 de febrero de 2015).

[18] El artículo 1 de la Ley de Marcas dispone lo siguiente:

«1. Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica con la condición de que sean apropiados para distinguir unos productos o servicios de otros productos o servicios.

2. En particular, una marca podrá estar constituida por los siguientes signos:

[...]

d) figuras planas o tridimensionales, incluida la forma del producto o de su presentación.»

[19] Artículo 2 de la Ley de Marcas:

«1. Se denegará el registro de los signos que no sean conformes con el artículo 1.

2. Se denegará el registro de:

[...]

b) los signos constituidos exclusivamente por

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

– la forma del producto necesaria para obtener el resultado técnico perseguido, o

– la forma que da un valor sustancial al producto.»

[20] Transposición del Derecho de la Unión.

Artículo 122 de la Ley de Marcas:

«1. La presente Ley transpone en Derecho húngaro los siguientes actos del Derecho de la Unión:

a) Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

b) Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.»

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

- [21] Conforme a la sentencia dictada en el asunto C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG / Stokke A/S y otros, el objetivo próximo de la prohibición de registrar las formas meramente funcionales o que otorgan un valor sustancial al producto, prevista en el artículo 3, apartado 1, letra e), [incisos ii) e iii)], de la Directiva, es evitar que el derecho exclusivo y permanente que proporciona una marca pueda servir para perpetuar, sin limitación en el tiempo, otros derechos que el legislador de la Unión ha querido sujetar a plazos de caducidad (apartados 19 y 31).
- [22] En el asunto C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV / Remington Consumer Products Ltd, el Tribunal de Justicia declaró que la finalidad de las causas de denegación previstas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva consiste en evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores. Pretende así evitar que la protección conferida por el derecho de marca se extienda más allá de los signos que permiten distinguir un producto o servicio de los ofrecidos por los competidores, hasta convertirse en un obstáculo a que estos puedan ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o dichas características de uso, compitiendo con el titular de la marca (apartado 78). Por lo que respecta a los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, se ha señalado que el objetivo de esta disposición es denegar el registro de formas cuyas características esenciales respondan a una función técnica, porque la exclusividad inherente al derecho de marca obstaculizaría la posibilidad de que los competidores ofrecieran un producto que incorporase esa función o, al menos, eligiesen libremente la solución técnica que desearan adoptar para incorporar dicha función en su producto (apartado 79). Esta causa de denegación del registro refleja también el objetivo legítimo de no permitir a los particulares utilizar el registro de una marca para obtener o perpetuar derechos exclusivos relativos a soluciones técnicas (apartado 82). La existencia de esta causa de denegación constituye un obstáculo para el registro aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas (apartado 83).
- [23] Según la sentencia dictada en el asunto C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy / Benelux-Merkenbureau, cuando se solicita el registro de una marca para diversos productos o servicios, la autoridad competente debe comprobar que la marca no incurre en ninguna de las causas de denegación de registro enumeradas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva con respecto a cada uno de tales productos o servicios y puede llegar a conclusiones diferentes según los productos o servicios considerados (apartado 32). En otros asuntos el Tribunal de Justicia ha proporcionado orientación también en el sentido de que las tres causas de denegación del registro previstas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva tienen carácter autónomo y cada una de ellas debe aplicarse independientemente de la otra, y en el sentido de que si se cumple uno solo de los criterios mencionados, el signo constituido exclusivamente por la

forma del producto o por una representación gráfica de esa forma no puede registrarse como marca (sentencia dictada en el asunto C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG / Stokke A/S, apartados 39 y 40, y sentencia dictada en los asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Linde, Winward, Rado, apartado 44).

- [24] En el asunto C-30/15 P, Simba Toys GmbH & Co. KG / EUIPO y otros, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal General basándose en que este había aplicado incorrectamente los motivos de denegación contenidos en el artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, que se corresponden con las causas de denegación contenidas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva. Según dicha sentencia, el signo controvertido estaba constituido por la forma de un producto concreto y no por una forma abstracta, por lo que se debería haber definido la función técnica del producto concreto en cuestión y haberla tenido en cuenta al evaluar la funcionalidad de las características esenciales del signo (apartado 47). De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, al examinar las características funcionales de un signo, la autoridad competente puede llevar a cabo un examen detallado en el que se tengan en cuenta, además de la representación gráfica y de las posibles descripciones formuladas al presentar la solicitud de registro, elementos útiles para la correcta identificación de las características esenciales del referido signo (apartado 49). En otros asuntos (C-299/99 y C-337/12 P a C-340/12 P) los órganos competentes tampoco habrían podido analizar la forma controvertida basándose únicamente en su representación gráfica sin recurrir a información adicional relativa al producto concreto (apartado 50).
- [25] En los asuntos C-337/12 P a C-340/12 P, Pi-Design y otros / Yoshida Metal Industry, el Tribunal de Justicia rechazó la tesis según la cual el examen de las características funcionales de la forma debe limitarse a la representación gráfica cuyo registro se solicita y no puede tener en cuenta la forma efectiva del producto de que se trata, y anuló la sentencia del Tribunal General (apartados 52 y 61).
- [26] Según la sentencia C-205/13, el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva —contrariamente a lo que ocurre con el artículo 3, apartado 1, letra b)— no impone la obligación de tener en cuenta imperativamente la percepción del público al que se destinan los productos o servicios (apartado 33). La percepción del signo atribuida al consumidor medio no es un elemento decisivo en relación con la aplicación de la causa de denegación establecida en el artículo 3, apartado 1, letra e), [inciso iii),] de la Directiva, sino que, como máximo, puede constituir un elemento de apreciación útil en la identificación de las características esenciales del signo (apartado 34 y asunto C-48/09, Lego Juris A/S / OAMI, apartado 76). Así, pueden tenerse en cuenta otros elementos de apreciación, como la naturaleza de la concreta clase de productos, el valor artístico de la forma de que se trate, la especificidad de esa forma en relación con otras formas generalmente existentes en el mercado pertinente, la diferencia notable de precios en relación con productos similares o la preparación de una estrategia de promoción que haga resaltar principalmente las características estéticas del correspondiente producto (apartado 35).

Sobre la necesidad de plantear las cuestiones prejudiciales

[27] En lo que se refiere a las causas de denegación en cuestión, relativas particularmente a las formas tridimensionales, en la actualidad la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no tiene aún un grado de desarrollo o de exhaustividad tal que evite que, aun conociéndola, puedan surgir cuestiones de interpretación jurídica que precisen de aclaraciones adicionales. Las dudas que pueden surgir al aplicar el Derecho son las siguientes:

- Al aplicar la causa de denegación establecida en el artículo 3, apartado 1, letra e), [inciso ii),] de la Directiva, ¿hay obligación de limitarse exclusivamente a la información que se muestra en la representación gráfica o debe/puede tenerse en cuenta también información adicional?
- Al aplicar la causa de denegación establecida en el artículo 3, apartado 1, letra e), en particular [incisos ii) e iii)], de la Directiva, en el caso de un signo constituido por la forma de un producto concreto, ¿qué importancia debe atribuirse a la percepción del público pertinente y a la información de que este dispone?
- Al aplicar la causa de denegación establecida en el artículo 3, apartado 1, letra e), [inciso iii),] de la Directiva, ¿qué importancia debe atribuirse a la protección paralela existente y a la naturaleza del producto que incorpora la forma?

Las cuestiones planteadas suponen en efecto un problema al aplicar el Derecho y aún no han sido respondidas por el Tribunal de Justicia de manera absolutamente exhaustiva en sus directrices de principio.

Sobre la primera cuestión prejudicial

[28] El signo tridimensional cuyo registro se solicita para los juguetes comprendidos en la clase 28 es una imagen fotográfica realista del producto conocido con el nombre de «Gömböc». El producto es un cuerpo convexo, homogéneo y mono-monoestático que tiene en total dos puntos de equilibrio, exactamente uno estable y uno inestable. El diseño formal del cuerpo y la característica relativa a la estructura material (compuesta de un material homogéneo) garantizan que el cuerpo siempre encuentre la posición de equilibrio y que se enderece. El resultado técnico perseguido consiste en la capacidad de la figura tridimensional de volver a la posición de equilibrio. Por tanto, el producto representado gráficamente está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener el resultado técnico perseguido. Sin embargo, este resultado técnico no puede determinarse a partir de la representación gráfica de la forma del producto que aparece en la imagen impresa que se acompaña a la solicitud de registro.

[29] En el signo se puede reconocer el producto de la solicitante denominado «Gömböc». Según la declaración inicial de la solicitante, esta pretendía obtener

protección para la forma del producto. Varias publicaciones han difundido la creación del «Gömböc», el producto ha recibido amplia cobertura en la prensa y se presenta también en un sitio de Internet que ofrece información dirigida específicamente al público (www.gomboc.eu). Por tanto, el público pertinente (que está interesado en el producto) sabe que el especial diseño formal y la estructura material homogénea del Gömböc garantizan que el objeto siempre encuentre la posición de equilibrio. Para la apreciación de la función, la Oficina consideró justificado tener en cuenta el conocimiento así adquirido. El tribunal de primera instancia estimó que, según la representación gráfica del signo, puede determinarse el resultado técnico perseguido mediante la forma, con independencia de que esta no sea suficiente por sí misma para alcanzar dicho resultado, porque para ello también es necesaria otra característica que no figura en la representación gráfica. No obstante, según la interpretación restrictiva del tribunal de segunda instancia, solo debe y puede partirse de la representación gráfica; en este caso concreto, a partir del modo en que está representado el producto y de su imagen fotográfica realista mostrada desde una sola perspectiva no puede determinarse la función que constituye la propiedad característica del objeto representado, esto es, que siempre se endereza, por lo que no puede examinarse el resultado técnico perseguido.

- [30] Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al aplicar el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, la percepción del signo atribuida al consumidor medio no debe tenerse en cuenta imperativamente, sino que, como máximo, puede constituir un elemento de apreciación útil (asunto C-205/13, apartados 33 y 34). Por otro lado, en el caso de un signo constituido por la forma de un producto concreto, cuando no se pueda analizar la forma controvertida basándose únicamente en su representación gráfica, se ha considerado justificado recurrir a información adicional relativa al producto concreto para examinar las características funcionales (asunto C-30/15 P).
- [31] En el caso de la forma de un producto que ha adquirido amplia notoriedad por ser la respuesta empírica a un problema teórico planteado en una rama de la ciencia, puede ser necesario apreciar los conocimientos que el público pertinente tiene del producto al determinar las características del signo. Esta posibilidad también puede justificarse por el hecho de que, en este caso, la representación gráfica solo muestra la figura tridimensional desde una perspectiva, por lo que no puede verse su diseño formal global. Por tanto, la extensión de la protección de la marca adquirida de tal modo sería demasiado amplia, ya que, además de al «Gömböc», también se extendería a aquellos productos que tuvieran simplemente uno de sus perfiles idéntico o similar al objeto representado gráficamente en la imagen impresa.
- [32] El objeto de esta cuestión es si,
- a) en el caso de un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto, la cuestión de si la forma es necesaria para obtener el resultado técnico

perseguido solo puede examinarse sobre la base de las características que puedan determinarse a partir de la representación gráfica que figure en el registro, o si,

b) en caso de que a partir de la representación gráfica no pueda determinarse el resultado técnico perseguido, pero el público pertinente sepa que para obtener dicho resultado es necesaria la forma representada, conjuntamente con otra propiedad no representada gráficamente (la característica relativa a la estructura material), esta percepción de los consumidores puede tenerse en cuenta al examinar la causa de denegación.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

[33] En el caso de los artículos decorativos comprendidos en las clases 14 y 21, el tribunal de primera instancia, basándose en el conocimiento que el público pertinente tiene del producto, declaró que el descubrimiento matemático mediante el cual se da respuesta a cuestiones de historia de la ciencia da un valor sustancial al producto, y que el producto representado en el signo se ha convertido en el símbolo tangible de dicho descubrimiento.

[34] La cuestión tiene por objeto dilucidar, también en lo que respecta a la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), [inciso iii),] de la Directiva, si, en el examen de la aplicación de la causa de denegación, puede tenerse en cuenta el conocimiento que el comprador tiene del producto representado gráficamente. Es decir, si, en caso de que el signo esté constituido exclusivamente por la forma del producto, puede aplicarse la causa de denegación cuando solo pueda determinarse si la forma da un valor sustancial al producto basándose en el conocimiento del público pertinente.

Sobre la tercera cuestión prejudicial

[35] Con respecto al apartado a):

Todas las formas de protección de la propiedad industrial se complementan mutuamente de manera útil, y a un mismo producto también le pueden corresponder al mismo tiempo diversos tipos de protección. No obstante, según ha declarado el Tribunal de Justicia en sus resoluciones, el registro como marca no puede tener la función de conferir al titular un derecho exclusivo de duración ilimitada, eludiendo la caducidad del monopolio —de duración limitada— conferido por las patentes, por los modelos de utilidad o por los dibujos o modelos.

La figura tridimensional representada por el signo controvertido ya goza de la protección conferida a los dibujos y modelos. Este tipo de protección se puede otorgar a los productos, que, además de cumplir otros requisitos, tengan carácter singular. En el caso de los artículos decorativos, la forma singular concebida a

través de la actuación de su creador, como característica estética, da, *a priori*, un valor sustancial al producto.

La cuestión pretende dilucidar si, en el caso de los productos cuya única función es decorativa (artículos decorativos), la forma de un producto que ya goza de la protección conferida a los dibujos y modelos, sobre la base del carácter singular ya declarado, no puede, *a priori*, registrarse como marca.

[36] Con respecto al apartado b):

En el caso de los artículos decorativos, la única función es el carácter decorativo; la forma del producto, en cuanto característica estética, puede dar por sí sola al producto un valor sustancial, que es la razón por la que el comprador adquiere el producto. La cuestión tiene por objeto que se determine si la causa de denegación de que se trata puede aplicarse en relación con un producto cuya forma responde únicamente a una apariencia estética y a una función decorativa; es decir, si, en lo que se refiere a los artículos decorativos, debe necesariamente denegarse el registro de las formas tridimensionales cuya protección se solicita.

Budapest, 6 de febrero de 2019

[omissis]

[firmas]