

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentadas el 14 de enero de 2003¹

1. El Bundespatentgericht formula al Tribunal de Justicia tres preguntas que tienen por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, letras b), c) y e), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,² en relación con signos tridimensionales consistentes en la forma del producto.

Más en particular, quiere saber si, a efectos de las disposiciones citadas, los envases se equiparan a los contenidos (primera pregunta). También se interroga sobre el criterio que ha de seguirse para apreciar el carácter distintivo de esos signos (segunda pregunta) y sobre el papel que conviene atribuir, en el ámbito del examen registral, a la práctica de otros Estados miembros.

2. Las respuestas a estas cuestiones se deducen sin dificultad de la jurisprudencia existente en materia de marcas.

1 — Lengua original: español.

2 — DO 1989, L 40, p. 1 (en lo sucesivo, «Directiva sobre marcas» o simplemente «Directiva»).

Antecedentes

3. El 18 de junio de 1998 Henkel KGaA (en lo sucesivo, «Henkel»), sociedad fabricante de derivados químicos, domiciliada en Düsseldorf (Alemania), solicitó que se inscribiese en el correspondiente registro nacional la forma de un envase como marca tridimensional de color para distinguir «detergentes líquidos para lanas».

4. La Sección de Marcas para la Clase 3 de la Oficina alemana de Patentes y Marcas (Deutsches Patent- und Markenamt) denegó el registro por considerar que se trataba de una forma corriente de envasado de los productos para los que se solicitaba la marca, carente de valor indicativo sobre su procedencia y, por lo tanto, también del carácter distintivo necesario.

5. Henkel interpuso recurso contra esta resolución desestimatoria ante el Tribunal Federal de Marcas y Patentes (Bundespatentgericht), alegando que la marca solicitada tiene carácter distintivo en su apariencia de conjunto, ya que, mediante la combinación concreta de formas y colores (elementos que el consumidor identifica como signos de procedencia), se destacaría claramente de los productos de la competencia. La recurrente aportó, además, los resultados de una encuesta, realizada a su iniciativa, de la que se desprendería que una gran parte de los consumidores habría reconocido la botella objeto de la solicitud como la de un detergente determinado.

al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones relativas a la interpretación de la Directiva sobre marcas:

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

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

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

La marca requerida tampoco incurriría, según Henkel, en una prohibición de registro de signos descriptivos que deban quedar a la libre disposición de los operadores, porque, para el comercio, la forma y el color aludidos no son indispensables, pudiendo optar por diferentes variedades de botellas de detergente para lanas.

Las cuestiones prejudiciales planteadas

6. En estas condiciones, la Sala 24 (Sala de recursos en materia de marcas) del Bundespatentgericht resolvió, el 10 de abril de 2001, suspender el procedimiento y someter

2) Tratándose de marcas tridimensionales compuestas por el envase de productos que normalmente se comercializan envasados, ¿depende la confirmación de su carácter distintivo, a efectos del artículo 3, apartado 1, letra b), de la

Directiva, de que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sea capaz de reconocer, sin necesidad de estudios analíticos o comparativos ni de prestar una atención especial, las características típicas pertinentes de la marca tridimensional solicitada que difieran de la norma o de los usos del ramo y que sean, por tanto, idóneas para indicar la procedencia?

Análisis de las cuestiones prejudiciales

8. Las tres cuestiones planteadas versan sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letras b), c) y e), de la Directiva sobre marcas que dispone:

- 3) La apreciación correspondiente del carácter distintivo, ¿puede llevarse a cabo únicamente a partir de la concepción que exista en el comercio nacional, sin que se insten otras averiguaciones administrativas sobre si marcas idénticas o comparables han sido registradas en otros Estados miembros de la Unión Europea o si se ha denegado su registro y con qué alcance?»

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

[...]

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

7. La petición de pronunciamiento prejudicial tuvo entrada en la Secretaría de este Tribunal de Justicia el 29 de mayo de 2001. Una vez terminada la fase escrita del procedimiento, en la que sólo la Comisión presentó observaciones, se celebró vista oral, el 14 de noviembre de 2002, a la que acudieron, además, los representantes de la empresa solicitante.

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la proce-

dencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;

Sobre la primera cuestión prejudicial

[...]

9. La primera de las preguntas se refiere a la consideración, a efectos del derecho de marcas, del envase de productos que suelen comercializarse envasados, como es el caso de los líquidos. El órgano jurisdiccional remitente se interroga sobre si, en semejante hipótesis, debe equipararse el producto a su forma y con qué alcance.

e) los signos constituidos exclusivamente por:

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

10. En mi opinión, cuando un producto se venda por regla general embotellado, no es que el envase haya de *equipararse* al producto, sino que es un componente de ese producto. Es, además, para el consumidor, el elemento visible y distinguible, por lo que constituye, para el derecho de marcas, la única parte relevante del producto.

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

— la forma que da un valor sustancial al producto;

11. Esta solución puede parecer contraria al tenor del artículo 2 de la Directiva, que reconoce la capacidad para ser marcas a «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». ³ Formalmente, *producto* y *presentación* serían elementos distintos. Es necesario, no obstante, realizar una lectura finalista de las disposiciones de una Directiva que, en general, no sobresale por la precisión técnica de su redacción.

12. Para los líquidos, como también ocurre con los gases y con determinadas materias granuladas o altamente deleznales, que no constituyen «cuerpos», pues carecen, entre otras cosas, de tamaño y figura definidos, el acondicionamiento es la única forma perceptible por el consumidor, susceptible de representación gráfica. La forma tridimensional de este tipo de sustancias que interesa al derecho de marcas es la del envasado en que se presentan, por lo que, en este ámbito, por *producto* debe entenderse el continente en que se comercializa.

13. Por lo demás, distinguir entre el recipiente y su contenido, reconociendo exclusivamente a este último la calidad de *producto*, no se corresponde con la realidad del mercado: en relación con muchos artículos las características de la presentación pueden ser determinantes a la hora de provocar una transacción. El envase condiciona, por su tamaño, la cantidad

ofrecida; por su forma, la funcionalidad; por su materia, el peso. Estas dimensiones llegan, a ojos del consumidor, incluso a primar sobre las cualidades ciertas o presuntas de la sustancia líquida.

14. De esta identidad entre recipiente y producto, cuando se comercializa envasado, se desprende que el continente se identifique con la forma del producto, entre otros, a los efectos de las letras c) y e) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva.

15. En relación con esta última letra, la identidad a la que he aludido es un imperativo de interés público, ya que, si el envase se reputase ajeno a la sustancia contenida, de modo que no le fuesen de aplicación las restricciones referidas a la forma *del producto*, como pretende la representación de Henkel, quedaría burlada, con facilidad extrema, la prohibición absoluta, insubsanable en el tiempo, que recae sobre las formas tridimensionales con valor estético o funcionalmente idóneas.

16. En fin, conviene traer a colación, siquiera a título ilustrativo, dada su falta

3 — Sin cursiva en el original.

de carácter jurídico vinculante,⁴ las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas incluidas en el Acta del Consejo levantada con ocasión de la adopción de la Directiva sobre marcas, entre las que se halla una referida al artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva:

«El Consejo y la Comisión consideran que cuando los productos estén acondicionados la expresión “forma de los productos” incluirá la forma del acondicionamiento.»

17. En atención a todo lo anteriormente expuesto, sugiero que se responda a la primera cuestión prejudicial declarando que, a efectos del derecho de marcas comunitario, en el caso de productos que suelen comercializarse envasados, por *producto* tridimensional ha de entenderse la forma del recipiente.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

18. Pregunta el órgano jurisdiccional remitente por la definición exacta del criterio

que ha de adoptar el juez nacional para apreciar el carácter distintivo, a efectos de la letra b) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva (carácter distintivo concreto), de una marca tridimensional. Quiere saber si un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, debe ser capaz de identificar las características diferenciadoras de una determinada forma sin recurrir a análisis o comparaciones y sin prestar una atención especial.

19. Desde la sentencia de 16 de julio de 1998, *Gut Springenheide y Tusky*,⁵ el Tribunal de Justicia ha adoptado un criterio uniforme, de aplicación general, que sirve para determinar si una denominación, una marca o una mención publicitaria pueden inducir a error al comprador, sobre la base de la percepción que se presume en un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, sin tener que encargar informes periciales o sondeos de opinión.⁶

20. Este criterio de apreciación ha sido confirmado en idénticos términos en varias

4 — Puesto que no se hace referencia a ellas en el cuerpo de la Directiva. Véase la sentencia de 26 de febrero de 1991, *Antonissen* (C-292/89, Rec. p. I-745), apartado 18.

5 — Asunto C-210/96, Rec. p. I-4657.

6 — *Ibidem*, apartado 31.

sentencias recaídas en diversos ámbitos.⁷ También, desde luego, en materia de marcas.⁸

Cabe añadir que la limitación de la protección a una o varias clases de productos o servicios y la que resulta del ámbito territorial de eficacia de la marca suponen que la apreciación del carácter distintivo se haga desde la óptica del consumidor medio de esos mismos tipos de productos o servicios en el territorio para el que se solicita el registro.

Recientemente el Tribunal de Justicia ha estimado, además, que el carácter distintivo concreto de un signo que consiste en la forma de un producto debe examinarse con el mismo criterio.⁹

Si el juez nacional aprecia la capacidad diferenciadora de un signo a partir de lo que presume que un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz pueda percibir, no hace falta acudir a investigaciones adicionales, como los estudios analíticos o comparativos a los que hace referencia el Bundespatentgericht. Inversamente, estos estudios no liberan al órgano jurisdiccional nacional de la necesidad de ejercer su propia facultad de apreciación fundada en el modelo del consumidor medio, tal como está definido en el derecho comunitario.¹⁰

21. No hay ningún motivo para apartarse de este razonamiento en lo tocante concretamente a la forma de presentación de productos que suelen comercializarse envasados.

22. Sugiero, pues, que se responda a la segunda cuestión planteada en el sentido de que, a la hora de apreciar la causa de denegación del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva de, entre otros, un signo tridimensional consistente en la forma de un producto comercializado habitualmente en un envase, la administración registral y, en su caso, el juez nacional deben adoptar la posición de un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, de los productos o servicios de que se trate, sin que sea necesario recabar averiguaciones adicionales de naturaleza analítica o comparativa.

7 — Véanse las de 28 de enero de 1999, *Sektkellerei Kessler* (C-303/97, Rec. p. I-513), apartado 36; de 13 enero de 2000, *Estée Lauder* (C-220/98, Rec. p. I-117), apartado 27; y de 21 de junio de 2001, *Comisión/Irlanda* (C-30/99, Rec. I-4619), apartado 32.

8 — Véase la sentencia de 22 junio de 1999, *Lloyd Schuhfabrik* (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 26.

9 — Sentencia de 18 de junio de 2002, *Philips* (C-299/99, Rec. p. I-5475), apartado 63.

10 — Véanse las conclusiones de 16 de septiembre de 1999 del abogado general Sr. Fennelly, *Estée Lauder* (C-220/98, Rec. p. I-117), punto 29.

Sobre la tercera cuestión prejudicial

23. En fin, al Bundespatentgericht le interesa saber si, en el ejercicio de la apreciación del carácter distintivo individual del signo considerado, puede o debe tener incidencia la práctica de las oficinas registrales y de los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros, a la hora de inscribir marcas idénticas o comparables.

24. La Directiva sobre marcas busca aproximar los derechos de los Estados miembros, armonizándolos, pero no unificarlos. Los órganos administrativos y judiciales nacionales tienen, pues, la obligación de interpretar la normativa interna a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para alcanzar el resultado que persigue y de esta forma atenerse al artículo 249 CE, párrafo tercero,¹¹ acudiendo, en trámite prejudicial, al Tribunal de Justicia.

No existe, sin embargo, vínculo de subordinación alguno, entre el Tribunal de

Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales ni entre los jueces de uno u otro Estado miembro. Tampoco hay obligación de alcanzar resultados idénticos, más allá de la aplicación de los mismos principios interpretativos. Es más, la percepción del consumidor medio a la que he aludido con anterioridad puede variar en función del territorio, por lo que la práctica de un Estado miembro no tiene efecto obligatorio para las autoridades de otro Estado. No obstante, por motivos de prudencia y de lealtad recíproca, que encuentran fundamento en esa finalidad de resultado antes expresada, dicha práctica —y, en particular, la motivación en la que se apoya— constituyen una indicación útil que la autoridad competente puede incluir en su apreciación sobre el carácter distintivo de un signo. Nada, sin embargo, le obliga a realizar averiguaciones administrativas de oficio en este ámbito.

25. En definitiva, procede contestar a la tercera cuestión prejudicial que, para la apreciación del carácter distintivo concreto de los signos llamados a ser marcas, las autoridades nacionales competentes no están obligadas a tomar en consideración las prácticas de otros Estados miembros relativas a productos o servicios análogos a aquellos para los que se solicita la inscripción.

¹¹ — Véase, en el ámbito de la marca armonizada, la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW (C-63/97, Rec. I-905), apartado 22.

Conclusión

26. En atención a todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Bundespatentgericht del siguiente modo:

- «1) A efectos del derecho de marcas comunitario, en el caso de productos que suelen comercializarse envasados, por *producto* ha de entenderse la forma del envase.

- 2) A la hora de apreciar la causa de denegación del artículo 3, apartado 1, letra b), 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, de, entre otros, un signo tridimensional consistente en la forma de un producto comercializado habitualmente en un envase, la administración registral y, en su caso, el juez nacional deben adoptar la posición de un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, de los productos o servicios de que se trate, sin que sea necesario recabar averiguaciones adicionales de naturaleza analítica o comparativa.

- 3) Para la apreciación del carácter distintivo concreto de los signos llamados a ser marcas, las autoridades nacionales competentes no están obligadas a tomar en consideración las prácticas de otros Estados miembros relativas a productos o servicios análogos a aquellos para los que se solicita la inscripción.»