SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 18 de junio de 2002 *

En el asunto C-299/99,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Koninklijke Philips Electronics NV

y

Remington Consumer Products Ltd,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 3, apartados 1 y 3, 5, apartado 1, y 6, 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 (DO 1989, L 40, p. 1),

* Lengua de procedimiento: inglés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, el Sr. P. Jann, las Sras. F. Macken (Ponente) y N. Colneric y el Sr. S. von Bahr, Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues y C.W.A. Timmermans, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, jefa de división;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre de Koninklijke Philips Electronics NV, por los Sres. H. Carr y D. Anderson, QC, así como por el Sr. W.A. Hoyng, profesor, designados, inicialmente, por Eversheds Solicitors y, posteriormente, por Allen & Overy, Solicitors;

— en nombre de Remington Consumer Products Ltd, por Lochners Technology Solicitors, Solicitors;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. R. Magrill, en calidad de agente, asistida por la Sra. S. Moore, Barrister;

— en nombre del Gobierno francés, por las Sras. K. Rispal-Bellanger y A. Maitrepierre, en calidad de agentes;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks, en calidad de agente;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Koninklijke Philips Electronics NV, representada por los Sres. H. Carr y W.A. Hoyng; de Remington Consumer Products Ltd, representada por los Sres. S. Thorley y R. Wyand, QC; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. R. Magrill, asistida por el Sr. D. Alexander, Barrister, y de la Comisión, representada por la Sra. K. Banks, expuestas en la vista de 29 de noviembre de 2000;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 23 de enero de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 5 de mayo de 1999, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de agosto siguiente, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) planteó, con arreglo al artículo 234 CE, siete cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 3, apartados 1 y 3, 5, apartado 1, y 6, 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 (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad Koninklijke Philips Electronics NV (en lo sucesivo, «Philips») y la sociedad Remington Consumer Products Ltd (en lo sucesivo, «Remington»), a raíz de una acción por violación de una marca registrada por Philips, en virtud del uso, con arreglo a la Trade Marks Act 1938 (Ley de marcas de 1938).

El marco jurídico

La normativa comunitaria

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

4 No obstante, como resulta de su tercer considerando, la Directiva no tiene por objeto proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

5 El artículo 2 de la Directiva, titulado «Signos que pueden constituir una marca», dispone:

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

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

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

a) los signos que no puedan constituir una marca;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

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

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.

[...]»

7 El artículo 5, apartado 1, relativo a los derechos conferidos por la marca, enuncia:

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

8 El tenor del artículo 6 de la Directiva, titulado «Limitación de los efectos de la marca», es el siguiente:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

a) de su nombre y de su dirección;

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios;

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

[...]»

La normativa nacional

9 El registro de las marcas en el Reino Unido estaba regulado por la Trade Marks Act 1938. Esta Ley fue derogada y sustituida por la Trade Marks Act 1994 (Ley de marcas de 1994), que adapta el Derecho nacional a la Directiva y que contiene algunas disposiciones nuevas relativas a las marcas registradas.

10 En virtud del anexo 3 de la Trade Marks Act 1994, puede considerarse que las marcas registradas con arreglo a la Trade Marks Act 1938 producen los mismos efectos que si hubiesen sido registradas con arreglo a la nueva Ley.

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

11 En 1966, Philips creó un nuevo tipo de máquina de afeitar eléctrica dotada de tres cabezas rotatorias. En 1985, solicitó la inscripción de una marca consistente en la representación gráfica de la forma y de la configuración del plano superior de dicha máquina de afeitar, compuesta por tres cabezas circulares con cuchillas rotatorias, que forman un triángulo equilátero. La mencionada marca accedió al registro, en virtud del uso, con arreglo a la Trade Marks Act 1938.

12 En 1995, Remington, sociedad competidora, comenzó a fabricar y a comercializar en el Reino Unido la máquina de afeitar modelo DT 55, que posee tres cabezas rotatorias que forman un triángulo equilátero, configuración similar a la utilizada por Philips.

13 Esta última entabló contra Remington una acción por violación de su derecho de marca. Remington reconvino, solicitando la anulación de la marca registrada por Philips.

14 La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Reino Unido), estimó la demanda reconvencional y declaró la nulidad del registro de la marca por Philips, al considerar que el signo utilizado por ésta no era apto para distinguir el producto en cuestión de los de otras empresas y carecía de carácter distintivo. Según el mismo órgano jurisdiccional, la marca controvertida consistía exclusivamente en un signo que en el comercio sirve para designar el destino de los bienes y en una forma necesaria para obtener un resultado técnico, que otorgaba un valor sustancial al producto. Añadió que, aun cuando la marca hubiese tenido validez, no se habría producido una violación de la misma.

15 Philips recurrió esta resolución de la High Court ante la Court of Appeal.

16 Dado que las partes habían promovido varias cuestiones de interpretación de la Directiva, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Existe alguna clase de marcas cuyo registro no haya sido excluido por el artículo 3, apartado 1, letras b) a d), y apartado 3, de la Directiva del

Consejo 89/104/CEE, cuya inscripción, no obstante, esté prohibida por el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva (por no ser apta para distinguir los productos del titular de los de otras empresas)?

2) La forma (o parte de la forma) de un producto (respecto del cual el signo ha sido registrado), ¿sólo es apta para distinguir, a los efectos del artículo 2, si contiene alguna adición arbitraria (como un adorno que no tenga ningún propósito funcional)?

3) Cuando un operador ha sido el único en suministrar al mercado determinados productos, ¿el uso prolongado de un signo, que consiste en una forma (o parte de la forma) de dichos productos y que no incluye ninguna adición arbitraria, es suficiente para otorgar al signo un carácter distintivo a los efectos del artículo 3, apartado 3, en circunstancias en las que, como resultado de dicho uso, una parte sustancial de los comerciantes y del público

a) asocia la forma con dicho operador y con ninguna otra empresa;

b) cree que, salvo indicación contraria, los productos de esa forma provienen de ese operador?

4) a) ¿Puede evitarse la exclusión que resulta de los términos "los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para

obtener un resultado técnico", recogidos en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo inciso, probando que existen otras formas que permiten obtener el mismo resultado técnico?, o

b) ¿no puede registrarse una forma en virtud de esa disposición si se demuestra que sus características esenciales sólo son atribuibles a un resultado técnico?, o

c) ¿resulta adecuado otro criterio para determinar si se aplica la exclusión y, en ese caso, cuál?

5) El artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva se aplica a "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, [...] del producto o de la prestación del servicio". El artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva se aplica al uso por parte de terceros de «indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino [...] del producto o de la prestación del servicio». Por tanto, el término "exclusivamente", ¿aparece recogido en el artículo 3, apartado 1, letra c), pero se omite en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva? En una interpretación correcta de la Directiva, ¿significa esta omisión que, aun cuando se registre válidamente un derecho de marca que consista en la forma de unos bienes, no habrá usurpación, con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), siempre que

a) ese uso de la forma de los productos es y se consideraría un indicio de la especie de los productos o de su destino y

b) una proporción sustancial de los comerciantes y del público cree que los productos de dicha forma provienen del titular de la marca, salvo indicación contraria?

6) El derecho exclusivo otorgado por el artículo 5, apartado 1, ¿faculta al titular para prohibir a cualquier tercero el uso de cualquier signo idéntico o similar a la marca en circunstancias en las que dicho uso no indica un origen o se limita a prohibir únicamente aquel uso que indique, en todo o en parte, el origen?

7) El uso de una forma de productos que supuestamente viola el derecho de marca, que es y sería considerado un indicio de la especie de los bienes o de su destino, ¿indica, no obstante, el origen si una parte sustancial de los comerciantes y del público cree que los productos de dicha forma proceden del titular de la marca, salvo indicación contraria?»

17 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de abril de 2001, Philips solicitó la reapertura de la fase oral del procedimiento, concluida el 23 de enero de 2001 tras la lectura de las conclusiones del Abogado General, y/o la acumulación del presente asunto a los asuntos Linde AG (C-53/01), Winward Industries (C-54/01) y Rado (C-55/01), en los que las peticiones de decisión prejudicial presentadas por el Bundesgerichtshof (Alemania) habían sido registradas en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 8 de febrero de 2001.

18 En apoyo de su solicitud, Philips alega que, antes de responder al órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, sería prudente tener en cuenta la opinión del Bundesgerichtshof en los asuntos mencionados en el apartado anterior, que plantean cuestiones similares, y ofrecer así a las partes interesadas la oportunidad de presentar observaciones al respecto.

19 Mediante escritos de 8 y de 16 de mayo de 2001, Remington se opuso a la mencionada solicitud de reapertura y/o de acumulación.

20 Procede recordar que el Tribunal de Justicia puede ordenar de oficio, o a propuesta del Abogado General, o también a instancia de las partes, la reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, si considera que no está suficientemente informado o que el asunto debe dirimirse basándose en una alegación que no ha sido debatida entre las partes (véase la sentencia de 10 de febrero de 2000, Deutsche Post, asuntos acumulados C-270/97 y C-271/97, Rec. p. I-929, apartado 30).

21 El Tribunal de Justicia estima que no procede a acumular el presente asunto a los mencionados en el apartado 17 de esta sentencia y que dispone de todos los elementos que precisa para responder a las cuestiones planteadas en el asunto principal.

22 En consecuencia, procede denegar la solicitud de Philips.

Sobre la primera cuestión

23 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si existe alguna categoría de marcas cuyo registro no esté excluido por el artículo 3, apartado 1, letras b) a d), y apartado 3, de la Directiva, cuya inscripción, no obstante, esté prohibida por el artículo 3, apartado 1, letra a), de la misma por no ser apropiada para distinguir los productos del titular de los de otras empresas.

24 Según Philips, mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional pregunta si existe una categoría especial de marcas que, aunque de hecho tengan carácter distintivo, no sean, sin embargo, apropiadas para distinguir desde un punto de vista jurídico. Philips responde negativamente, habida cuenta del razonamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779). Sin perjuicio de la excepción recogida en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, si una forma ha adquirido carácter distintivo, con arreglo al apartado 3 de dicha disposición, las causas de denegación o de nulidad del registro enumeradas en el apartado 1, letras a) a d), de la misma no pueden aplicarse y no puede considerarse que la mencionada forma carezca jurídicamente de carácter distintivo.

25 Remington alega que existe una gran diferencia entre, por una parte, los signos que no reúnen los requisitos previstos en el artículo 2 de la Directiva, puesto que no son apropiados para distinguir los productos de una empresa de los de otra, y, por consiguiente, entre los contemplados en el artículo 3, apartado 1, letra a), de dicha Directiva y, por otra parte, las marcas que no respetan los criterios enunciados en el artículo 3, apartado 1, letras b) a d), de la misma. Mientras que los primeros nunca pueden registrarse, aun cuando se demuestre un «amplio uso», los segundos pueden registrarse, conforme al apartado 3 de dicha disposición, si se demuestra que el uso les ha conferido un carácter distintivo.

26 El Gobierno del Reino Unido afirma que, si se demuestra que un signo que, a primera vista, carece de carácter distintivo ha adquirido, sin embargo, dicho carácter, el mencionado signo será, de hecho, apropiado para distinguir los productos de una empresa de los de otras, en el sentido del artículo 2 de la Directiva. En la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, el Tribunal de Justicia señaló, según el mencionado Gobierno, que la Directiva autoriza el registro de palabras puramente descriptivas que, a primera vista, no son apropiadas para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, en el sentido del artículo 2, cuando dichas palabras han adquirido, de hecho, carácter distintivo, en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva y, en consecuencia, un sentido secundario como marca.

27 El Gobierno francés alega que la Directiva no excluye por sí misma el registro de una categoría particular de marcas. El artículo 3 de la Directiva puede contribuir

a excluir en casos particulares ciertos signos de la protección de la marca, pero no debe interpretarse en el sentido de que excluye de dicha protección a una categoría de signos como tal.

28 La Comisión sostiene que una marca que ha adquirido carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva no puede ser excluida del registro sobre la base del artículo 3, apartado 1, letra a), de dicha Directiva alegando que no es apropiada para distinguir los productos del titular de la marca de los de otras empresas.

Apreciación del Tribunal de Justicia

29 A este respecto, debe recordarse con carácter preliminar, como precisa el décimo considerando de la Directiva, que el fin de la protección conferida por la marca es primordialmente garantizar la función de origen de dicha marca.

30 Resulta igualmente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véanse, en particular, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, apartados 22 y 24, y de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 28).

31 Esta función esencial de la marca se desprende igualmente del tenor y del sistema de las distintas disposiciones de la Directiva relativas a las causas de denegación del registro.

32 En primer lugar, el artículo 2 de la Directiva prevé que todos los signos pueden constituir marcas, a condición de que, por una parte, puedan ser objeto de una representación gráfica y, por otra parte, sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

33 En segundo lugar, según la regla prevista en el artículo 3, apartado 1, letras b) a d), de la Directiva, será denegado el registro o, en el supuesto de estar registradas, podrá declararse su nulidad, respectivamente, de las marcas que carezcan de carácter distintivo, de las marcas descriptivas y de las marcas que se compongan exclusivamente de indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio (sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 45).

34 Por último, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva matiza de manera importante la regla prevista en el apartado 1, letras b) a d), de dicha disposición en la medida en que un signo puede adquirir, mediante el uso que se haga de él, un carácter distintivo que no tenía inicialmente y puede, por tanto, ser registrado como marca. Es en estas circunstancias cuando el signo adquiere el carácter distintivo que es condición para su registro (véase la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 44).

35 Como el Tribunal de Justicia señaló en el apartado 46 de la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, el carácter distintivo de una marca adquirido mediante el uso que se ha hecho de ella significa, al igual que el carácter distintivo que, según el artículo 3, apartado 1, letra b), constituye uno de los requisitos generales exigidos para el registro de una marca, que ésta es apropiada para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas.

36 Es cierto que el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva dispone que se denegará el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de los signos que no puedan constituir una marca.

37 No obstante, 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 y que, en consecuencia, no pueden ser objeto de una representación gráfica y/o no son apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.

38 En consecuencia, el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva, al igual que la regla recogida en el apartado 1, letras b) a d), de dicha disposición, se opone a que se registren signos o indicaciones que no reúnan uno de los dos requisitos impuestos por el artículo 2 de la Directiva, a saber, el que exige que dichos signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.

39 Resulta de lo anterior que no existe una clase de marcas que tenga un carácter distintivo, por naturaleza o a causa de su uso, que no sea apropiada para distinguir productos o servicios en el sentido del artículo 2 de la Directiva.

40 Habida cuenta de estas consideraciones, debe responderse a la primera cuestión que no existe una categoría de marcas cuyo registro no esté excluido por el artículo 3, apartado 1, letras b) a d), y apartado 3, de la Directiva, cuya inscripción, no obstante, esté prohibida por el artículo 3, apartado 1, letra a), de la misma por no ser apropiada para distinguir los productos del titular de los de otras empresas.

Sobre la segunda cuestión

41 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pregunta si la forma de un producto (a saber, el producto para el que se ha registrado el signo) sólo es apropiado para distinguir dicho producto, a los efectos del artículo 2 de la Directiva, si contiene alguna adición arbitraria, como un adorno que no tenga una finalidad funcional.

42 A este respecto, Philips alega que, si, en contra de sus observaciones sobre la primera cuestión, existe una clase de marcas respecto de las cuales puede demostrarse que han adquirido carácter distintivo, pero que, sin embargo, no son apropiadas para distinguir los productos, no resultará apropiado utilizar el criterio de la adición arbitraria, formulado por el órgano jurisdiccional remitente, para determinar las marcas que pertenecen a dicha clase. Si fuera necesario crear una clase especial de marcas que no sean apropiadas para distinguir dichos productos, aunque tengan carácter distintivo, Philips sugiere que se utilice un criterio alternativo consistente en examinar si la marca en cuestión es la única manera práctica de describir los productos afectados.

43 En cambio, Remington afirma que si la forma de un producto no contiene ninguna adición arbitraria, estará constituido únicamente por una forma funcional que no será apropiada para distinguir los productos fabricados con dicha marca de los productos idénticos de otra empresa. En este supuesto, sólo una adición arbitraria puede desempeñar la función de indicación de origen. Además, Remington alega que el grado del carácter descriptivo es un factor importante, de manera que cuanto más descriptivo sea el signo, menos distintivo resultará. En consecuencia, a su juicio, un signo totalmente descriptivo no puede ser apropiado para distinguir los productos y es necesaria una adición arbitraria para que el signo pueda adquirir carácter distintivo.

44 A este respecto, el Gobierno del Reino Unido alega que carece de utilidad examinar si un signo constituido por una forma contiene alguna adición arbitraria o adorno a fin de determinar si es apropiado para distinguir los productos a efectos del artículo 2 de la Directiva.

45 Según el Gobierno francés, de las disposiciones de los artículos 2 y 3 de la Directiva no se desprende en modo alguno que la forma de un producto sólo puede ser apropiada para distinguir dicho producto de los de otras empresas si contiene una adición arbitraria, que consista en un adorno que no tenga una finalidad funcional.

46 Habida cuenta de sus observaciones sobre la primera cuestión, la Comisión propone que no se responda a la segunda cuestión. En cualquier caso, señala que los artículos 2 y 3, apartado 1, letra a), de la Directiva no constituyen una causa independiente de denegación del registro de un signo vinculada al hecho de que éste carezca de carácter distintivo.

Apreciación del Tribunal de Justicia

47 Por una parte, procede recordar que resulta del artículo 2 de la Directiva que posee carácter distintivo la marca que permite distinguir, según su origen, los productos o los servicios para los que se ha solicitado el registro. A este respecto, basta, como se desprende del apartado 30 de la presente sentencia, que la marca permita al público distinguir el producto o servicio que designa de los que tienen otro origen comercial y llegar a la conclusión de que todos los productos o servicios que identifica han sido fabricados, comercializados o prestados bajo el control del titular de dicha marca, al que se puede hacer responsable de su calidad.

48 Por otra parte, el artículo 2 de la Directiva no establece ninguna distinción entre distintas clases de marcas. Los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales, como la marca controvertida en el procedimiento principal, no son distintos, por tanto, de los aplicables a las otras categorías de marcas.

49 En particular, la Directiva no exige en modo alguno que la forma del producto para el que se ha registrado el signo deba contener alguna adición arbitraria. Con arreglo al artículo 2 de la Directiva, basta simplemente que la forma en cuestión sea apropiada para distinguir el producto del titular de la marca de los de otras empresas y, en consecuencia, para desempeñar su función esencial, a saber, garantizar el origen del producto.

50 A la vista de estas consideraciones, procede responder a la segunda cuestión que, para ser apropiada para distinguir un producto a efectos del artículo 2 de la Directiva, la forma del producto para el que se ha registrado el signo no precisa ninguna adición arbitraria, como un adorno que no tenga finalidad funcional.

Sobre la tercera cuestión

51 Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si, cuando un operador es el único que ofrece en el mercado determinados productos, el uso prolongado de un signo, que consiste en la forma de dichos productos, puede ser suficiente para otorgar al signo carácter distintivo a efectos del artículo 3, apartado 3, de la Directiva en circunstancias en las que, como resultado de dicho uso, una parte sustancial de los sectores interesados asocia esa forma con dicho operador y con ninguna otra empresa o cree que, salvo indicación contraria, los productos que tienen esa forma provienen de dicho operador.

52 Según Philips, el criterio del artículo 3, apartado 3, de la Directiva se cumple cuando, como consecuencia del uso prolongado de una forma particular, los comerciantes y el público afectados están convencidos de que los productos que tienen dicha forma proceden de una empresa determinada. Asimismo, Philips considera que un monopolio de hecho relativo a productos que poseen la forma controvertida, mantenido durante un número considerable de años, constituye una prueba importante de que dicha forma ha adquirido carácter distintivo. Si un operador desea basar una solicitud de registro en el carácter distintivo adquirido por el uso, un monopolio de hecho constituye prácticamente, según la demandante en el litigio principal, un requisito previo para dicho registro.

53 Remington afirma que, en el supuesto de una forma que está constituida únicamente por características funcionales, es necesario aportar pruebas sólidas de que la propia forma ha sido utilizada como una indicación del origen, de manera que se ha conferido a dicha forma un sentido secundario suficiente para justificar el registro. Cuando ha existido un monopolio en el suministro de productos, es necesario, a su juicio, asegurarse con especial atención de que el examen de los hechos se refiere a los elementos pertinentes.

54 El Gobierno del Reino Unido estima que una forma cuyo registro sea denegado en virtud del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva no puede ser protegida en virtud del apartado 3 de dicha disposición, dado que este último sólo se aplica a los signos que se declaran nulos con arreglo al apartado 1, letras b) a d), de la misma disposición y no a los que entran dentro del ámbito de aplicación del mencionado artículo 3, apartado 1, letra e). No obstante, en el supuesto de que no se deniegue el registro de la forma en virtud de esta última disposición, el Gobierno del Reino Unido alega que no concurren los requisitos previstos en el apartado 3 de dicho artículo cuando la identificación por el público no se debe a la marca, sino que es el resultado del monopolio en el suministro de los productos.

55 El Gobierno francés estima que debe responderse afirmativamente a la tercera cuestión. El carácter distintivo exigido por el artículo 3, apartado 3, de la Directiva puede interpretarse perfectamente en el sentido de que, como

consecuencia del uso, una proporción sustancial del público y de los comerciantes afectados asocia la forma del producto con un operador determinado, excluyendo a cualquier otra empresa, y cree que los productos que tienen esa forma provienen de dicho operador.

56 Según la Comisión, con independencia de que se haya adquirido el carácter distintivo en condiciones de monopolio o de otra manera, concurren los requisitos del artículo 3, apartado 3, de la Directiva cuando una proporción substancial del publico afectado cree que los productos que llevan la marca proceden de una empresa determinada.

Apreciación del Tribunal de Justicia

57 A este respecto, debe recordarse con carácter preliminar que, si se deniega el registro de una forma en virtud del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, cuya interpretación es objeto de la cuarta cuestión, esa forma en ningún caso podrá ser registrada con arreglo al apartado 3 de dicha disposición.

58 En cambio, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva prevé que una marca cuyo registro haya sido denegado en virtud del apartado 1, letras b), c) y d), de dicha disposición puede adquirir, gracias al uso que se ha hecho de la misma, un carácter distintivo del que carecía inicialmente y, en consecuencia, puede registrarse como marca. Por consiguiente, la marca adquiere por el uso el carácter distintivo que constituye el requisito para su registro.

59 El carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso de la misma, debe apreciarse en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca.

60 Como resulta del apartado 51 de la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, para apreciar el carácter distintivo de la marca que es objeto de una solicitud de registro, puede tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

61 El Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que, si, en vista de tales elementos, la autoridad competente estima que los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida por el artículo 3, apartado 3, de la Directiva para el registro de la marca se cumple (sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 52).

62 No obstante, procede señalar en primer lugar, por lo que respecta a las circunstancias en las que la condición exigida por el artículo 3, apartado 3, de la Directiva puede considerarse satisfecha, que el Tribunal de Justicia ha precisado que dichas circunstancias no podrán establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como pueden ser porcentajes determinados (sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 52).

63 A continuación, debe examinarse el carácter distintivo del signo que consiste en la forma de un producto, incluso el adquirido gracias al uso que se ha hecho del mismo, tomando en consideración la percepción, de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, apartado 31).

64 Por último, la identificación del producto por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe efectuarse gracias al uso de la marca como tal y, por tanto, gracias a la naturaleza y al efecto de ésta, que la hacen apropiada para distinguir el producto de que se trata de los de otras empresas.

65 A la vista de estas consideraciones, procede responder a la tercera cuestión que cuando un operador es el único que ofrece en el mercado determinados productos, el uso prolongado de un signo, que consiste en la forma de dichos productos, puede ser suficiente para otorgar al signo carácter distintivo a efectos del artículo 3, apartado 3, de la Directiva en circunstancias en las que, como resultado de dicho uso, una parte sustancial de los sectores interesados asocia esa forma con dicho operador y con ninguna otra empresa o cree que los productos que tienen esa forma provienen de dicho operador. No obstante, por lo que respecta a las circunstancias en que concurre la condición exigida por dicha disposición, corresponde al juez nacional verificar que éstas han quedado demostradas sobre la base de datos concretos y fiables, que se ha tomado en consideración la percepción de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y que la identificación del producto por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, se produce gracias al uso de la marca como tal.

Sobre la cuarta cuestión

66 Mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto no puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que sus características funcionales esenciales sólo son atribuibles a un resultado técnico. El mencionado órgano jurisdiccional pregunta igualmente si puede evitarse la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro contemplada en dicha disposición probando que existen otras formas que permiten obtener el mismo resultado técnico.

67 A este respecto, Philips alega que el objetivo de la mencionada disposición de la Directiva es impedir la adquisición de un monopolio sobre un resultado técnico determinado gracias a la protección de las marcas. No obstante, el registro de una marca constituida por una forma que expresa un resultado técnico no impone una restricción que no sea razonable a la industria ni a la innovación si dicho resultado técnico puede obtenerse con otras formas que los operadores competidores pueden realizar con facilidad. Según Philips, existen numerosas soluciones alternativas a la forma que constituye la marca controvertida en el procedimiento principal que obtienen el mismo resultado técnico de afeitado y con un coste equivalente al de sus propios productos.

68 Según Remington, el sentido manifiesto del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva es que debe denegarse el registro de una forma necesaria para obtener un resultado técnico, en el sentido de que, si ésta desempeña una función al alcanzar dicho resultado, no es necesariamente la única forma que puede desempeñar esa función. La interpretación defendida por Philips haría que esta exclusión fuera tan reducida que la haría inútil e implicaría un examen del valor técnico de los distintos diseños, lo que significaría que la Directiva no podría garantizar la protección del interés público.

69 El Gobierno del Reino Unido alega que debe denegarse el registro cuando las características esenciales de la forma que constituye el signo pueden atribuirse únicamente a un resultado técnico.

70 Según el Gobierno francés, el objetivo de la exclusión prevista en el mencionado artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, es evitar que se eluda la protección de las creaciones técnicas, que está limitada temporalmente, recurriendo al estatuto de la marca, cuyos efectos son potencialmente más permanentes.

71 Tanto el Gobierno francés como el Gobierno del Reino Unido estiman que la causa de denegación del registro prevista en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva no puede evitarse demostrando la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico.

72 A la vista tanto de los antecedentes legislativos del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva como de la necesidad de interpretar de manera estricta las excepciones, la Comisión estima que el criterio pertinente es la existencia de otras formas que permitan obtener el resultado técnico buscado.

Apreciación del Tribunal de Justicia

73 A este respecto, debe recordarse en primer lugar que, con arreglo al artículo 2 de la Directiva, un signo que representa la forma de un producto puede, en principio, constituir una marca, a condición de que, por una parte, pueda ser objeto de una representación gráfica y, por otra parte, sea apropiado para distinguir el producto o servicio de una empresa de los de otras.

74 A continuación, es preciso recordar asimismo que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva menciona de manera expresa las causas de denegación del registro de los signos constituidos por la forma de un producto. En virtud de dicha disposición, será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o la forma que da un valor sustancial al producto. Con arreglo al séptimo considerando de la Directiva, dichas causas han sido enumeradas de manera taxativa en la misma.

75 Por último, procede destacar que las marcas cuyo registro puede denegarse por las causas enumeradas en el artículo 3, apartado 1, letras b) a d), de la Directiva pueden, con arreglo al apartado 3 de esta misma disposición, adquirir un carácter distintivo gracias al uso que se haya hecho de las mismas. En cambio, un signo cuyo registro se deniegue sobre la base del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva no puede adquirir nunca carácter distintivo, a efectos del artículo 3, apartado 3, por el uso que se haya hecho del mismo.

76 El mencionado artículo 3, apartado 1, letra e), se refiere, por tanto, a ciertos signos que no pueden constituir una marca y es un obstáculo preliminar que puede impedir que se registre un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto. Si sólo se cumple uno de los criterios mencionados en dicha disposición, el signo constituido exclusivamente por la forma del producto, o por una representación gráfica de dicha forma, no puede registrarse como marca.

77 Procede interpretar las distintas causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva a la luz del interés general que subyace en cada una de ellas (véase, en este sentido, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartados 25 a 27).

78 La *ratio* de las causas de denegación del registro 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. El artículo 3, apartado 1, letra e), 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 éstos puedan ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o dichas características de uso, compitiendo con el titular de la marca.

79 Por lo que respecta, en particular, a los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, enumerados en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva, debe señalarse 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.

80 Dado que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que una forma, cuyas características esenciales respondan a una función técnica y hayan sido elegidas para cumplirla, pueda ser libremente utilizada por todos, dicha disposición impide que se reserven tales signos a una sola empresa debido a su registro como marca (véase, en este sentido, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 25).

81 En cuanto a la cuestión de si la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico puede evitar la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro contemplada en el mencionado artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, procede señalar que nada en el tenor de dicha disposición permite llegar a dicha conclusión.

82 Al denegar el registro de dichos signos, el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva refleja 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.

83 Puesto que las características funcionales esenciales de la forma de un producto pueden atribuirse únicamente al resultado técnico, el mencionado artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, excluye el registro de un signo constituido por dicha forma, aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas.

84 A la vista de estas consideraciones, procede responder a la cuarta cuestión que el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto no puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que sus características funcionales esenciales sólo son atribuibles a un resultado técnico. Asimismo, la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no puede evitar la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro contemplada en dicha disposición.

85 El órgano jurisdiccional remitente precisa que el examen de las cuestiones relativas a la violación no será necesario en la medida en que su interpretación del artículo 3 de la Directiva sea confirmada por el Tribunal de Justicia. Puesto que la respuesta a la cuarta cuestión ha ratificado dicha interpretación, no procede, en consecuencia, responder a las cuestiones quinta, sexta y séptima.

Costas

86 Los gastos efectuados por los Gobiernos del Reino Unido y francés, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) mediante resolución de 5 de mayo de 1999, declara:

1) No existe una categoría de marcas cuyo registro no esté excluido por el artículo 3, apartado 1, letras b) a d), y apartado 3, 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, cuya inscripción, no obstante, esté prohibida por el artículo 3, apartado 1, letra a), de la misma por no ser apropiada para distinguir los productos del titular de los de otras empresas.

2) Para ser apropiada para distinguir un producto a efectos del artículo 2 de la Directiva 89/104, la forma del producto para el que se ha registrado el signo no precisa ninguna adición arbitraria, como un adorno que no tenga finalidad funcional.

3) Cuando un operador es el único que ofrece en el mercado determinados productos, el uso prolongado de un signo, que consiste en la forma de dichos productos, puede ser suficiente para otorgar al signo carácter distintivo a efectos del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104 en circunstancias en las que, como resultado de dicho uso, una parte sustancial de los sectores interesados asocia esa forma con dicho operador y con ninguna otra empresa,

o cree que los productos que tienen esa forma provienen de dicho operador. No obstante, por lo que respecta a las circunstancias en que concurre la condición exigida por dicha disposición, corresponde al juez nacional verificar que éstas han quedado demostradas sobre la base de datos concretos y fiables, que se ha tomado en consideración la percepción de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y que la identificación del producto por los sectores interesados del producto, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, se produce gracias al uso de la marca como tal.

4) El artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto no puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que sus características funcionales esenciales sólo son atribuibles a un resultado técnico. Asimismo, la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no puede evitar la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro contemplada en dicha disposición.

Rodríguez Iglesias Jann Macken

Colneric von Bahr Gulmann

Edward La Pergola Puissochet

Cunha Rodrigues Timmermanns

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de junio de 2002.

El Secretario El Presidente

R. Grass G.C. Rodríguez Iglesias