



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

## **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA**

*Sentencia de 16 de septiembre de 2015*

*Sala Primera*

*Asunto C-215/14*

### **SUMARIO:**

**Marcas. Concepto de «carácter distintivo adquirido por el uso». Registro. Marca tridimensional.** *Signo compuesto al mismo tiempo por la forma impuesta por la naturaleza misma del producto y la necesaria para obtener un resultado técnico.* El artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que se opone al registro como marca de un signo compuesto por la forma de un producto cuando esta forma incluye tres características esenciales, de las que una resulta de la propia naturaleza del producto y las otras dos son necesarias para la obtención de un resultado técnico, siempre que, no obstante, al menos una de las causas de denegación del registro enunciadas en esta disposición se aplique plenamente a la forma de que se trata. El artículo 3, apartado 1, letra e), inciso ii) de la referida Directiva, que permite denegar el registro de signos compuestos exclusivamente por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico, debe interpretarse en el sentido de que se refiere únicamente al modo en que funciona el producto de que se trata y no se aplica al modo en que se fabrica. Para obtener el registro de una marca que haya adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella, en el sentido del artículo 3, apartado 3, como parte de otra marca o en combinación con ella, el solicitante del registro debe aportar prueba de que los sectores interesados perciben el producto o el servicio que designa esta marca por sí misma, por oposición a cualquier otra marca que pueda estar también presente en el mercado, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.

### **PRECEPTOS:**

Directiva 2008/95/CE (relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas), arts. 2 y 3.

### **PONENTE:**

*Don F. Biltgen.*

En el asunto C-215/14,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial plantada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division, Intellectual Property) (Reino Unido), mediante resolución de 27 de enero de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de abril de 2014, en el procedimiento entre

**Société des Produits Nestlé SA**

y



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

**Cadbury UK Ltd,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin y E. Levits, la Sra. M. Berger y el Sr. F. Biltgen (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 30 de abril de 2015;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Société des Produits Nestlé SA, por los Sres. T. Scourfield y T. Reid, Solicitors, y por el Sr. S. Malynicz, Barrister;
- en nombre de Cadbury UK Ltd, por el Sr. P. Walsh y la Sra. S. Dunstan, Solicitors, y por el Sr. T. Mitcheson, QC;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. L. Christie, en calidad de agente, asistido por el Sr. N. Saunders, Barrister;
- en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y las Sras. B. Czech, y J. Faldyga, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. F.W. Bulst y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 11 de junio de 2015;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

1. La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 3, apartados 2, letras b) y e), incisos i) y ii), de la 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 (DO L 299, p. 25).

2. Esta cuestión se ha planteado en el marco de un litigio entre Société des Produits Nestlé SA (en lo sucesivo, «Nestlé») y Cadbury UK Ltd (en lo sucesivo, «Cadbury») en relación con la oposición formulada por ésta a la solicitud de Nestlé de registrar como marca del Reino Unido un signo tridimensional que representa la forma de un barquillo cubierto de chocolate compuesto por cuatro barritas.

### **Marco jurídico**

*Derecho de la Unión*



3. La Directiva 2008/95 derogó y sustituyó a 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).

4. El considerando 1 de la Directiva 2008/95 precisa:

«La Directiva [89/104] ha sido modificada en su contenido [...]. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Directiva.»

5. Con arreglo al artículo 2 de la Directiva 2008/95, «podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica [...] 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 2008/95, titulado «Causas de denegación o de nulidad», que retoma, sin llevar a cabo modificaciones sustanciales, el contenido del artículo 3 de la Directiva 89/104, dispone:

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

[...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[...]

e) los signos constituidos exclusivamente por:

i) la forma impuesta por la naturaleza misma del producto,

ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,

iii) la forma que dé un valor sustancial al producto;

[...]

3. No se denegará el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), 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. Amén de ello, 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.

[...]».

*Derecho del Reino Unido*

7. En virtud del artículo 3, apartado 1, de la Ley de marcas de 1994 (Trade Marks Act 1994), se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo, a menos que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, hayan adquirido efectivamente carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de ellas.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

8. Con arreglo al apartado 2 del mismo artículo, no se registrará un signo como marca si está constituido exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

#### **Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales**

9. El producto controvertido en el litigio principal fue comercializado en el Reino Unido desde 1935 por Rowntree & Co Ltd, bajo el nombre «Rowntree's Chocolate Crisp». En 1937, el nombre del producto se modificó, pasando a ser «Kit Kat Chocolate Crisp», y posteriormente se redujo a «Kit Kat». En 1988, Nestlé adquirió esta sociedad, cuya nueva denominación social era Rowntree plc.

10. Aunque el producto se vendió durante mucho tiempo con un envoltorio formado por dos capas, la interior plateada y la exterior revestida de un logotipo rojo y blanco en el que estaba impresa la expresión «Kit Kat», el envoltorio actual es de una sola capa, en la que aparece el mismo logotipo. La representación de éste ha evolucionado con el paso del tiempo, sin que no obstante haya sufrido grandes cambios.

11. La forma de base del producto ha permanecido casi sin cambios desde 1935, sólo se han modificado ligeramente sus dimensiones. La apariencia actual del producto sin su envoltorio es la siguiente:



12. Debe señalarse que en cada barra están grabados la expresión «Kit Kat» en relieve y fragmentos del óvalo que forma parte del logo.

13. El 8 de julio de 2010, Nestlé solicitó el registro como marca en el Reino Unido del signo tridimensional representado gráficamente a continuación (en lo sucesivo, marca controvertida):



14. De este modo, la marca controvertida se diferencia de la verdadera forma del producto, en la medida en que no incluye los términos «Kit Kat» en relieve.



**15.** La solicitud se presentó para los siguientes productos comprendidos en la clase 30, en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada:

«Chocolate, productos de confitería elaborados con chocolate, productos de chocolate, confitería, preparaciones a base de chocolate, productos de panadería, pastelería, galletas, galletas cubiertas de chocolate, galletas de barquillo cubiertas de chocolate, pasteles, cookies, barquillos».

**16.** La Oficina de Marcas del Reino Unido aceptó la solicitud y la publicó a fines de oposición. Según ésta, aunque la marca controvertida en el litigio principal carece de carácter distintivo intrínseco, el solicitante del registro de dicha marca demostró que había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que hizo de ella.

**17.** El 28 de enero de 2011, Cadbury formuló oposición a la solicitud de registro basándose en diferentes motivos, en particular, en aquel según el cual debía haberse denegado el recurso con arreglo a las disposiciones de la Ley de Marcas de 1994 que trasponen el artículo 3, apartados 1, letras b) y e), incisos i) y ii), y 3, de la Directiva 2008/95.

**18.** Mediante resolución de 20 de junio de 2013, el examinador de la Oficina de Marcas del Reino Unido consideró que la marca carecía de carácter distintivo intrínseco y que tampoco había adquirido dicho carácter tras el uso que se había hecho de ella.

**19.** El examinador consideró que la forma para la que se había solicitado el registro tenía tres características:

- la forma básica, de tableta rectangular;
- la presencia, posición y profundidad de las hendiduras dispuestas longitudinalmente a lo largo de la tableta, y
- el número de hendiduras, que, junto con la anchura de la tableta, determinan el número de «barritas».

**20.** El examinador consideró que la primera de estas características es una forma que resulta de la propia naturaleza de los productos, y que, por tanto, no puede ser registrada, a excepción no obstante de los «pasteles» y la «pastelería», en los que la forma de la marca diverge de manera significativa de las normas del sector. Comoquiera que las otras dos características eran necesarias para obtener un resultado técnico, desestimó la solicitud de registro en todo lo demás.

**21.** El 18 de julio de 2013, Nestlé interpuso un recurso contra esta resolución ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Reino Unido), refutando la afirmación de que la marca no había adquirido un carácter distintivo mediante su uso antes de la fecha pertinente. Además, Nestlé alega que la marca no consiste exclusivamente en la forma impuesta por la propia naturaleza del producto o en la forma necesaria para la obtención de un resultado técnico.

**22.** Mediante recurso del mismo día, Cadbury impugnó la resolución de 20 de junio de 2013 en la medida en que en ella se afirma que, en relación con los pasteles y la pastelería, la





marca tenía carácter distintivo intrínseco y no consistía exclusivamente en la forma impuesta por la propia naturaleza del producto o en la forma necesaria para la obtención de un resultado técnico.

**23.** Ante todo, la High Court of Justice considera que el examinador no debió establecer una distinción entre los pasteles y la pastelería, por un lado, y el resto de productos comprendidos en la clase 30, en el sentido del Arreglo de Niza, por otro, en lo que atañe, bien a la prueba del carácter distintivo de la marca, bien a la aplicabilidad del artículo 3, apartado 1, letra e), incisos i) y ii), de la Directiva 2008/95.

**24.** Seguidamente, en cuanto a si la marca controvertida había adquirido carácter distintivo mediante su uso antes de la fecha pertinente, el tribunal remitente, tras recordar la jurisprudencia sobre la materia, se pregunta si, para demostrar que una marca ha adquirido carácter distintivo, basta con que, en la fecha pertinente, una proporción significativa de los sectores interesados reconozca la marca y la asocie a los productos del solicitante. En efecto, estima que a quien corresponde demostrar que una proporción significativa de los sectores interesados considera que la marca indica el origen de los productos frente a cualquier otra marca que pueda también estar presente es más bien al solicitante.

**25.** Por último, por lo que respecta a la forma impuesta por la propia naturaleza del producto y a la necesaria para la obtención de un resultado técnico, el tribunal remitente señala que existe escasa jurisprudencia relativa al artículo 3, apartado 1, letra e), incisos i) y ii), de la Directiva 2008/95.

**26.** En estas circunstancias la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) Para demostrar que una marca ha adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de la misma con arreglo al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, ¿basta que el solicitante de la marca demuestre que, en la fecha pertinente, un porcentaje considerable de los sectores interesados reconoce la marca y la asocia con los productos del solicitante en el sentido de que, si debieran determinar quién comercializa los productos designados con dicha marca, identificarían al solicitante; o debe el solicitante demostrar que un porcentaje considerable de los sectores interesados se basa en dicha marca (frente a otras marcas también presentes en el mercado) para indicar la procedencia de los productos?

2) Cuando una forma está constituida por tres características esenciales, una de las cuales impuesta por la naturaleza misma del producto y las otras dos necesarias para obtener un resultado técnico, ¿ha de denegarse el registro de dicha forma con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra e), incisos i) y/o ii), de la Directiva 2008/95?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva 2008/95 en el sentido de que excluye el registro de las formas que son necesarias para obtener un resultado técnico respecto al modo de fabricación del producto, por oposición al modo de funcionamiento?»

#### **Sobre la petición de reapertura de la fase oral del procedimiento**

**27.** Tras haberse cerrado la fase oral del procedimiento el 11 de junio de 2015 después de la presentación de las conclusiones del Abogado General, Nestlé solicitó la reapertura de

dicha fase oral mediante escrito de 26 de junio de 2015, presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de junio de 2015.

**28.** En apoyo de esta solicitud, Nestlé alega, en particular, que, en la medida en que las conclusiones del Abogado General no responden de manera suficiente a la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente no puede adoptar una posición respecto de ésta.

**29.** Además, Nestlé alega que las conclusiones del Abogado General se basan en una interpretación errónea de sus observaciones escritas.

**30.** Debe recordarse que, en virtud del artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia puede ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular, si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución, o también cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (véase la sentencia Comisión/Parker Hannifin Manufacturing y Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, apartado 27 y jurisprudencia citada).

**31.** En el caso de autos, el Tribunal de Justicia considera, tras oír al Abogado General, que la información de que dispone es suficiente para pronunciarse, que no existe un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución y que el presente asunto no debe resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre las partes.

**32.** Por otro lado, procede señalar que, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, el Abogado General tiene la función de presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia, requieran su intervención. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no está vinculado por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que éste desarrolla para llegar a las mismas (véase la sentencia Comisión/Parker Hannifin Manufacturing y Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, apartado 29 y jurisprudencia citada).

**33.** Por consiguiente, procede desestimar la petición de reapertura de la fase oral del procedimiento.

### **Sobre las cuestiones prejudiciales**

#### *Observaciones previas*

**34.** En primer lugar, debe señalarse que la petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2008/95.

**35.** Como se desprende de la sentencia Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 31, la Directiva 2008/95 ha llevado a cabo simplemente una codificación de la Directiva 89/104, de modo que las disposiciones controvertidas en el presente asunto no han sido objeto de ninguna modificación sustancial en lo que atañe a su tenor, contexto o finalidad en relación con las disposiciones equivalentes de la Directiva 89/104.



De ello se desprende que las referencias a la jurisprudencia relativa a la Directiva 89/104 siguen siendo pertinentes a los efectos de la presente sentencia.

**36.** En segundo lugar, con arreglo al artículo 2 de la Directiva 2008/95, 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.

**37.** Ahora bien, el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95 individualiza explícitamente determinados signos compuestos por la forma de un producto enumerando las causas específicas de denegación del registro, a saber, los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza misma del producto, por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico y por la forma que dé un valor sustancial al producto.

**38.** El mencionado artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95 es un obstáculo preliminar que puede impedir que se registre un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto. De ello se desprende que, si se cumple uno de los criterios mencionados en dicha disposición, tal signo no puede registrarse como marca (véanse, en este sentido, las sentencias Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, apartado 76, y Linde y otros, C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, apartado 44).

**39.** Además, un signo cuyo registro se deniegue sobre la base del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95 no puede adquirir nunca carácter distintivo, a efectos del artículo 3, apartado 3, por el uso que se haya hecho del mismo (véanse, en este sentido, las sentencias Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, apartado 75, y Linde y otros, C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, apartado 44).

**40.** En consecuencia, en el marco de una solicitud de registro de un signo compuesto exclusivamente de la forma de un producto, debe comprobarse, antes de nada, que no exista ningún obstáculo con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95 que pueda impedir el registro, para analizar, seguidamente, si el signo de que se trate ha podido, en su caso, adquirir carácter distintivo a efectos del artículo 3, apartado 3, de esta Directiva.

**41.** De este modo, y a fin de respetar la lógica y el orden establecidos por el legislador de la Unión en la redacción del artículo 3 de la Directiva 2008/95, es preciso invertir el orden del examen de las cuestiones prejudiciales y proceder en primer término al análisis de las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, relativas a la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95, antes de examinar la primera cuestión prejudicial, relativa al artículo 3, apartado 3, de esta Directiva.

#### *Sobre la segunda cuestión prejudicial*

**42.** Mediante su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se opone al registro como marca de un signo compuesto de la forma del producto cuando esta forma incluye tres características esenciales, de las que una resulta de la propia naturaleza del producto y las otras dos son necesarias para la obtención de un resultado técnico.





**43.** Antes de nada, cabe recordar que procede interpretar las distintas causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva 2008/95 a la luz del interés general que subyace a cada una de ellas (véanse, en este sentido, las sentencias Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartados 25 a 27, y Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, apartado 77).

**44.** La *ratio* de las causas de denegación del registro previstas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95 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 (véanse, en este sentido, las sentencias Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, apartado 78, y Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, apartado 18).

**45.** En efecto, se trata de 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 [véase en este sentido, la sentencia Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, apartado 19, y, en relación con el artículo 7, apartado 1 letra e), del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), disposición en sustancia idéntica al artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95, la sentencia Lego Juris/OAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 45].

**46.** En relación con la cuestión de si las diferentes causas de denegación pueden ser objeto de aplicación concomitante, el Tribunal de Justicia ha precisado que se desprende claramente del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95 que las tres causas de denegación de registro previstas en dicha disposición tienen carácter autónomo y cada una de ellas se aplica independientemente de las otras (véase, en este sentido, la sentencia Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, apartado 39).

**47.** El Tribunal de Justicia ha deducido de ello que, si se cumple uno solo de los criterios mencionados en esta disposición, el signo constituido exclusivamente por la forma del producto no puede registrarse como marca y que reviste escasa importancia el hecho de que pueda denegarse el registro de ese signo sobre la base de varias causas de denegación, siempre que una sola de tales causas se aplique plenamente a ese signo (véase, en este sentido, la sentencia, C-205/13, EU:C:2014:2233, apartados 40 y 41).

**48.** En consecuencia, el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95 no excluye que las características esenciales de un signo puedan estar incluidas en uno o varias de las causas de denegación enunciadas. No obstante, en tal caso, la denegación del registro está sometida al requisito de que al menos uno de estos motivos sea plenamente aplicable al signo de que se trate.

**49.** En efecto, el objetivo de interés general que subyace a la aplicación de las tres causas de denegación de registro establecidas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95 impide la denegación del registro cuando ninguno de los tres motivos referidos sea plenamente aplicable (sentencia Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, apartado 42).



**50.** Una interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95 que no permitiera denegar el registro de una marca cuando los análisis señalaran que era aplicable más de una de las tres causas de denegación o que, al contrario, permitiera una aplicación en el caso de que cada una de estas tres causas enunciada se hubiera comprobado sólo parcialmente, iría manifiestamente en contra del objetivo de interés general que subyace a la aplicación de las tres causas de denegación del registro establecidas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95, tal como se ha recordado en los apartados 43 a 45 de la presente sentencia.

**51.** Habida cuenta del conjunto de consideraciones precedentes, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se opone al registro como marca de un signo compuesto por la forma de un producto cuando esta forma incluye tres características esenciales, de las que una resulta de la propia naturaleza del producto y las otras dos son necesarias para la obtención de un resultado técnico, siempre que, no obstante, al menos una de las causas de denegación del registro enunciadas en esta disposición se aplique plenamente a la forma de que se trata.

Sobre la tercera cuestión prejudicial

**52.** Mediante su tercera cuestión prejudicial, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva 2008/95, que permite denegar el registro de signos compuestos exclusivamente por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico, debe interpretarse en el sentido de que se refiere únicamente al modo en que funciona el producto de que se trata o si se aplica también al modo en que se fabrica.

**53.** A este respecto, debe señalarse que el tenor de dicha disposición se refiere expresamente a la forma del producto necesaria para obtener un «resultado técnico», sin evocar el procedimiento de fabricación de dicho producto.

**54.** Al interpretar literalmente esta disposición, el motivo de denegación que en ella se recoge se limita al modo en que funciona el producto. El resultado técnico es la culminación de una determinada fabricación de la forma de que se trate.

**55.** Confirma esta interpretación el objetivo perseguido por el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva 2008/95, que consiste, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 44 de la presente sentencia, en evitar conferir un monopolio sobre soluciones técnicas que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores. En efecto, desde el punto de vista del consumidor, las funcionalidades del producto son determinantes y las modalidades de fabricación de éste importan poco.

**56.** A mayor abundamiento, se desprende de la jurisprudencia que las modalidades de fabricación tampoco son determinantes en el marco de la apreciación de las características funcionales esenciales de la forma de un producto. En efecto, debe denegarse el registro de un signo compuesto por la forma atribuida únicamente al resultado técnico aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas y, en consecuencia, con otros procedimientos de fabricación (véase, en este sentido, la sentencia Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, apartado 83).



**57.** Se desprende de lo anterior que procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva 2008/95, que permite denegar el registro de signos compuestos exclusivamente por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico, debe interpretarse en el sentido de que se refiere únicamente al modo en que funciona el producto de que se trata y no se aplica al modo en que se fabrica.

*Sobre la primera cuestión prejudicial*

**58.** Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si el solicitante del registro de una marca que ha adquirido carácter distintivo a consecuencia del uso que se ha hecho de ella, en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, debe aportar prueba de que los sectores interesados perciben el producto o el servicio que designa por oposición a cualquier otra marca que pueda estar también presente en el mercado, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, o si basta con que demuestre que una proporción significativa de los sectores interesados reconoce dicha marca y la asocia a sus productos.

**59.** Cabe recordar al respecto, antes de nada, 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 (sentencia Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, apartado 30).

**60.** En efecto, a través de su carácter distintivo, una marca es apropiada para identificar el producto al que se refiere atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas (véanse, en este sentido, las sentencias Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartado 46; Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, apartado 35, y Oberbank y otros, C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012, apartado 38).

**61.** Este carácter distintivo debe apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios que lleven dicha marca y, por otro, en atención a la percepción que se presume por parte de los sectores interesados, a saber, el consumidor medio de la clase de productos o servicios de que se trate, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en este sentido, las sentencias Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, apartado 34 y jurisprudencia citada; Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, apartado 25, y Oberbank y otros, C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012, apartado 39).

**62.** Por consiguiente, el carácter distintivo, que es uno de los requisitos generales exigidos para que un signo pueda ser registrado como marca, puede ser intrínseco, con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, o haberse adquirido por el uso que se ha hecho de éste, en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva.

**63.** En lo que atañe más concretamente a la adquisición del carácter distintivo con arreglo al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, la expresión «uso de la marca como tal» debe entenderse en el sentido de que se refiere solamente al uso de la marca a los fines de la identificación del producto o servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada (sentencia Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, apartado 29).



**64.** Ciertamente, el Tribunal de Justicia ha admitido que tal identificación, y, por ende, la adquisición del carácter distintivo, puede ser asimismo resultado bien del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de ésta, bien del uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada. Sin embargo, ha precisado que, en ambos casos, es importante que, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente que el producto o servicio, designado exclusivamente por la marca cuyo registro se solicita, proviene de una empresa determinada (sentencia Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, apartado 30, y, en el marco del Reglamento n.º 40/94, cuyo artículo 7, apartado 3, corresponde en esencia al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, la sentencia Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, apartado 27).

**65.** Por consiguiente, con independencia de si el uso concierne a un signo como parte de una marca registrada o en combinación con ésta, el requisito esencial es que, como consecuencia de ese uso, el signo cuyo registro se solicita como marca pueda indicar a los sectores interesados que los productos a los que se refiere proceden de una empresa determinada (véase, en este sentido, la sentencia Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, apartado 28).

**66.** Debe deducirse de ello, como se desprende de los puntos 48 a 52 de las conclusiones del Abogado General, que si la marca cuyo registro se solicita ha podido ser objeto de uso como parte de una marca registrada o en combinación con tal marca, no es menos cierto que, con vistas al registro de la propia marca, el solicitante del registro debe aportar prueba de que dicha marca indica por sí misma, por oposición a cualquier otra marca que pueda estar también presente, que el origen de los productos tiene una procedencia empresarial determinada.

**67.** Habida cuenta de estas consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial que, para obtener el registro de una marca que haya adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella, en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, como parte de otra marca o en combinación con ella, el solicitante del registro debe aportar prueba de que los sectores interesados perciben el producto o el servicio que designa esta marca por sí misma, por oposición a cualquier otra marca que pueda estar también presente en el mercado, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.

#### **Costas**

**68.** 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. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

**1) El artículo 3, apartado 1, letra e), de la 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, debe interpretarse en el sentido de que se opone al registro como marca de un signo compuesto por la forma de un producto cuando esta forma incluye tres características esenciales, de las que una**



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

resulta de la propia naturaleza del producto y las otras dos son necesarias para la obtención de un resultado técnico, siempre que, no obstante, al menos una de las causas de denegación del registro enunciadas en esta disposición se aplique plenamente a la forma de que se trata.

2) El artículo 3, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva 2008/95, que permite denegar el registro de signos compuestos exclusivamente por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico, debe interpretarse en el sentido de que se refiere únicamente al modo en que funciona el producto de que se trata y no se aplica al modo en que se fabrica.

3) Para obtener el registro de una marca que haya adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella, en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95, como parte de otra marca o en combinación con ella, el solicitante del registro debe aportar prueba de que los sectores interesados perciben el producto o el servicio que designa esta marca por sí misma, por oposición a cualquier otra marca que pueda estar también presente en el mercado, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.

Firmas

\* Lengua de procedimiento: inglés.

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.