

## CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PHILIPPE LÉGER

presentadas el 14 de septiembre de 2006<sup>1</sup>

1. ¿Puede una característica funcional que forma parte de la apariencia de un producto constituir una marca en el sentido de la Directiva 89/104/CEE<sup>2</sup> y, en caso afirmativo, en qué condiciones?

### I. Marco jurídico

#### A. Normativa internacional

3. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en lo sucesivo, acuerdo «ADPIC»), que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, de 15 de abril de 1994, fue aprobado en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, por la Decisión 94/800/CE del Consejo de 22 de diciembre de 1994.<sup>3</sup>

2. Estas son, fundamentalmente, las cuestiones planteadas por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), en el marco de un litigio entre la sociedad Dyson Ltd (en lo sucesivo, «Dyson» o la «parte demandante») y el Registrar of Trade Marks en relación con el registro como marca de la cámara de recogida de polvo transparente incorporada a los modelos de aspiradoras Dyson.

4. El artículo 7 del Acuerdo ADPIC dispone:

«La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de

1 — Lengua original: francés.

2 — Directiva 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»).

3 — DO L 336, pp. 1 y 214.

la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.»

«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.»

## B. Normativa comunitaria

5. La Directiva fue adoptada por el Consejo con la finalidad de eliminar las disparidades entre las legislaciones de los Estados miembros 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.<sup>4</sup> La Directiva limita la aproximación a las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior.<sup>5</sup> Entre estas disposiciones figuran las que definen las condiciones a las que se supedita el registro de una marca<sup>6</sup> y las que delimitan la protección de la que gozan las marcas debidamente registradas.<sup>7</sup>

6. El artículo 2 de la Directiva define en los siguientes términos los signos que pueden constituir una marca:

7. El artículo 3 de la Directiva enumera las causas de denegación o de nulidad que pueden oponerse al registro de una marca. El mencionado artículo 3, apartado 1, dispone:

«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

4 — Primer considerando de la Directiva.

5 — Tercer considerando de la Directiva.

6 — Séptimo considerando de la Directiva.

7 — Noveno considerando de la Directiva.

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;

[...]

8. El artículo 3, apartado 3, de la Directiva dispone que no se denegará el registro de una marca ni, en el caso de que ya estuviera registrada, se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 de este mismo artículo 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.

9. El artículo 5 de la Directiva enumera los derechos que el registro de la marca confiere a su titular. El apartado 1 de esta disposición es del siguiente tenor:

«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.»

b) las marcas que carezcan absolutamente de carácter distintivo;

*C. Normativa nacional*

10. La Ley de Marcas (Trade Marks Act) de 1994 (en lo sucesivo, «Ley de 1994»), por la que se adapta el Derecho inglés a la Directiva, define en su artículo 1, apartado 1, el concepto de marca como «cualquier signo que pueda ser objeto de representación gráfica y apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras». Según esta disposición, «una marca puede, en particular, consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, dibujos, letras, cifras o en la forma del producto o de su presentación».

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;

11. Las causas de denegación de registro de una marca figuran en el artículo 3 de la Ley de 1994. Esta disposición es del siguiente tenor:

«1. Será denegado el registro de:

a) los signos que no cumplan las condiciones enumeradas [en] el artículo 1, apartado 1;

No se denegará el registro de una marca en cumplimiento [de lo dispuesto en las 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.

[...]»

## II. Antecedentes de hecho y procedimiento principal

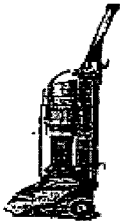
12. Desde 1993, Dyson fabrica y comercializa la Dual Cyclone, una aspiradora sin bolsa dotada de una cámara de recogida de polvo y suciedad transparente.

forma parte de la superficie externa de una aspiradora tal como se muestra en la imagen.»



13. El 10 de diciembre de 1996, la sociedad Notetry Ltd<sup>8</sup> presentó una solicitud de registro con arreglo a la Ley de 1994. Esta demanda se formalizó en el formulario de solicitud de registro mediante las representaciones y las descripciones siguientes:

«La marca consiste en un receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora tal como se muestra en la imagen.»



14. Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 9, de acuerdo con el Arreglo de Niza,<sup>9</sup> y responden a la siguiente descripción:

«La marca consiste en un receptáculo o compartimento de recogida transparente que

«Aparatos para limpiar, pulir y enjabonar suelos y alfombras; aspiradoras; enjabonadoras (espumas) para alfombras; pulidoras de suelos; piezas y accesorios de todos los productos mencionados».

8 — Esta sociedad es propiedad del Sr. James Dyson, que es asimismo Presidente de Dyson Ltd.

9 — Arreglo relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

15. Mediante decisión de 23 de julio de 2002, el funcionario competente del registro (Registrar of Trade Marks) rechazó esta solicitud al considerar que el signo en cuestión carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Ley de 1994. Señalaba, igualmente, que el compartimento de recogida transparente servía, en definitiva, para designar la especie y el destino del producto en cuestión, lo que, de conformidad con el apartado 1, letra c) del artículo 3 de esta Ley, constituía un motivo categórico para la denegación de registro.

16. Dyson interpuso recurso frente a esta decisión ante la High Court of Justice el 16 de agosto de 2002.

### III. Las cuestiones prejudiciales

17. En su resolución de remisión,<sup>10</sup> la High Court of Justice considera, en primer lugar, que las marcas cuyo registro se solicita carecen de carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letra b), de la Ley de 1994.<sup>11</sup>

18. Dicho tribunal destaca, igualmente, que estas marcas presentan un carácter descriptivo de las características de los productos en cuestión en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letra c), de la ley mencionada<sup>12</sup> y no permiten a los consumidores identificar el origen comercial del producto.

19. La High Court señala, además, que la solicitud de registro en cuestión podría denegarse en atención a la situación de monopolio que se derivaría del registro de la marca en la utilización de un material que debería, en su opinión, quedar a la libre disposición de los fabricantes de aspiradoras sin bolsa.

20. A continuación, el órgano jurisdiccional remitente<sup>13</sup> se plantea la cuestión de si las marcas en cuestión han podido, en la fecha de la solicitud del registro, esto es, en 1996, y tras el uso que se había hecho de las mismas, habían adquirido carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de la Ley de 1994.<sup>14</sup>

21. Basándose en las declaraciones prestadas por los testigos ante el examinador, la High Court of Justice constata, en primer lugar,

10 — Apartados 38 a 42.

11 — Esta disposición adapta la legislación nacional al contenido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva.

12 — Esta disposición adapta la legislación nacional al contenido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.

13 — Resolución de remisión, apartados 43 a 45.

14 — Esta disposición adapta el Derecho nacional al artículo 3, apartado 3, de la Directiva.

que en 1996 y durante todo el período en el que Dyson mantuvo un monopolio *de facto* en el mercado en cuestión, los consumidores asociaron la cámara de recogida transparente a una aspiradora sin bolsa. Dicho tribunal observa, a continuación, que los consumidores conocían que se trataba de una aspiradora fabricada por Dyson gracias a la publicidad y por la ausencia de productos competidores en el mercado. Por el contrario, el órgano jurisdiccional remitente subraya que, en esa fecha, la cámara de recogida transparente no había sido objeto de ninguna promoción activa como marca por parte de la empresa.

período en el que la empresa era la única que fabricaba aspiradoras sin bolsa.

22. Así pues, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, teniendo en cuenta el criterio del Tribunal de Justicia en la sentencia dictada en el asunto Philips,<sup>15</sup> el hecho de disfrutar de un monopolio de estas características, que ha llevado a que el consumidor asocie el signo a este único fabricante, puede ser suficiente para otorgar a tal signo un carácter distintivo a efectos del artículo 3, apartado 3, de la Directiva. A este respecto, la High Court of Justice se pregunta si procede exigir una promoción activa del signo como marca.

24. En vista de estas consideraciones, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) Cuando el solicitante ha utilizado un signo (que no es una forma) consistente en una característica funcional que forma parte de la apariencia de un nuevo tipo de artículo y ha disfrutado hasta la fecha de la solicitud de un monopolio de hecho sobre dichos artículos, ¿basta, para que el signo haya adquirido carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la [Directiva], que una parte considerable del público pertinente haya llegado, en la fecha de solicitud de registro, a asociar los productos que llevan el signo con el solicitante y no con ningún otro fabricante?»

23. Según el órgano jurisdiccional remitente, esta cuestión reviste particular importancia en la medida en que la concesión de la marca en cuestión serviría para conferir a la parte demandante el derecho exclusivo a utilizar el plástico transparente como indicador del origen comercial del producto más allá del

2) Si ello no es suficiente, ¿qué más es necesario para que el signo haya adquirido carácter distintivo? En particular, ¿es necesario que la persona que ha utilizado el signo lo haya promocionado como marca?»

#### IV. Apreciación

##### A. Alegaciones de las partes

25. Con carácter preliminar, la parte demandante destaca que los signos que fueron objeto de la solicitud de registro en cuestión no consisten en una forma, sino en una cámara de recogida transparente propiamente dicha. Indica asimismo que dicha solicitud tampoco se refiere a un color, sino a la ausencia de color, la transparencia. Esta transparencia, según la demandante, permite al consumidor controlar la cantidad de suciedad y de polvo almacenada en el colector y saber cuándo está lleno. Según Dyson, puede obtenerse este resultado gracias a otros procesos técnicos, como la instalación de una ventana de control o de un testigo luminoso en la superficie de la aspiradora.

26. La parte demandante considera además que no es necesario que un signo haya sido objeto de promoción como marca para adquirir un carácter distintivo a efectos del artículo 3, apartado 3, de la Directiva. En opinión de Dyson, basta con que un porcentaje significativo del público interesado haya llegado, en la fecha de la solicitud de registro, a asociar el producto con el solicitante y no con ningún otro fabricante. A su juicio, apoyan esta postura tanto la redacción y los objetivos de la Directiva

como la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto *Windsurfing Chiemsee*.<sup>16</sup>

27. Por si fuera necesario, la parte demandante precisa los elementos que, en su opinión, deberían ser suficientes para reconocer que un signo tiene carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva. Estas características son tres. En primer lugar, el carácter distintivo del signo cuyo registro se solicita sólo puede apreciarse en relación con los productos para los que se solicita el registro. El carácter distintivo de éste debe, además, permitir a un porcentaje significativo del público consumidor asociar los productos en cuestión con una empresa. Finalmente, el nexo establecido con esta empresa debe haberse mantenido después de que terminara el monopolio *de facto* y aparecieran en el mercado de nuevos operadores.

28. Por lo que respecta al Gobierno del Reino Unido y a la Comisión de las Comunidades Europeas, partes coadyuvantes, ambos consideran, por el contrario, que para que el signo adquiriera carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva, es necesario que haya sido utilizado como marca.

29. Se basan, fundamentalmente, en el análisis efectuado por el Tribunal de Justicia

<sup>16</sup> — Sentencia de 4 de mayo de 1999 (C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779). En sus alegaciones, la parte demandante alude especialmente a los apartados 51 y 52 de dicha sentencia.

en la sentencia Philips, antes citada, según el cual «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».<sup>17</sup>

30. Tanto el Gobierno del Reino Unido como la Comisión sostienen que con esta exigencia se pretende evitar que un proveedor monopolístico pueda impedir el lanzamiento al mercado de productos que empleen la misma característica funcional por el mero hecho de haber introducido en el mercado sus propios productos en un momento en el que era el único que recurría a esta técnica.

31. No obstante, a diferencia del Gobierno del Reino Unido, la Comisión considera que debe examinarse previamente si los signos en cuestión pueden realmente constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva.<sup>18</sup>

32. La Comisión se pregunta, en primer lugar, si los signos en litigio en el presente asunto constituyen, efectivamente, «signos» en el sentido de esta disposición. Así, la

solicitud de registro tendría por objeto registrar el concepto de colector transparente de una aspiradora, con independencia de su forma. Ahora bien, en su opinión, un concepto no es un signo, ya que no resulta perceptible por ninguno de los cinco sentidos físicos y apela únicamente a la imaginación.<sup>19</sup>

33. Según la Comisión, de admitirse este punto de vista sería contrario a la lógica en que se inspira el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva.

34. En cualquier caso, la Comisión estima que la representación gráfica de los signos para los que Dyson solicita el registro en el procedimiento principal no cumple la exigencia de una representación gráfica «clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva», mencionada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Sieckmann, antes citada.<sup>20</sup> En efecto, tales signos no corresponderían a ninguna forma en particular y pueden, según la Comisión, adaptarse a múltiples formas. Por otra parte, el concepto de transparencia es ambiguo. Además, la Comisión se plantea si podría considerarse que las representaciones gráficas que consisten en una descripción verbal y en imágenes que sirven de ejemplos del concepto son suficientemente claras y precisas.

17 — Apartado 64.

18 — La Comisión se basa, en particular, en el análisis efectuado por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. 1-3793), apartados 22 y 23.

19 — La Comisión alude a las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Sieckmann [sentencia de 12 de diciembre de 2002, C-273/00, Rec. p. 1-11737].

20 — Véanse, en particular, los apartados 54 y 55 de la sentencia citada en la nota anterior.

*B. Objeto del litigio*

35. En el presente litigio, el órgano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales acerca del artículo 3, apartado 3, de la Directiva a fin de determinar si una característica funcional que forma parte de la apariencia de un producto puede adquirir carácter distintivo por el uso que se ha hecho de la misma y, en caso afirmativo, en qué condiciones.

36. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la resolución judicial que debe dictar, apreciar la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia.<sup>21</sup>

37. No obstante, el Tribunal de Justicia considera que tiene la misión de interpretar cuantas disposiciones de Derecho comunitario sean necesarias para que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan resolver los litigios que se les hayan sometido, aun cuando tales disposiciones no se mencionen

expresamente en las cuestiones remitidas por dichos órganos jurisdiccionales.<sup>22</sup>

38. Así, en la sentencia *Libertel*, antes citada, relativa al registro como marca del color naranja para productos y servicios de telecomunicaciones, el Tribunal de Justicia estimó que el examen de las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente requería que se determinara previamente si un color por sí solo podía constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva.<sup>23</sup>

39. Considero que puede aplicarse este razonamiento al presente asunto. Así, al igual que la Comisión, estimo que el análisis de las cuestiones planteadas por la High Court of Justice exige determinar previamente si una característica funcional como la examinada en el procedimiento principal puede constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva.

*C. Requisitos establecidos en el artículo 2 de la Directiva*

40. Para que una indicación pueda constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la

21 — Véanse, en particular, las sentencias de 15 de diciembre de 1995, *Bosman y otros* (C-415/93, Rec. p. I-4921), apartado 59, y de 22 de junio de 2006, *Conseil général de la Vienne* (C-419/04, Rec. p. I-5645), apartado 19.

22 — Véanse la sentencia de 18 de marzo de 1993, *Viessmann* (C-280/91, Rec. p. I-971), apartado 17, y, con carácter ilustrativo, la sentencia de 25 de febrero de 1999, *Swaddling* (C-90/97, Rec. p. I-1075), apartado 21.

23 — Apartado 22.

Directiva, tiene que cumplir tres requisitos. En primer lugar, debe constituir un signo.<sup>24</sup> En segundo lugar, este signo debe poder ser objeto de representación gráfica. En tercer lugar, el signo debe ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.<sup>25</sup> Sólo pueden registrarse como marca las indicaciones que cumplan estos tres requisitos.

41. Tal como precisa el considerando séptimo de la Directiva, su artículo 2 establece una «lista enunciativa» de signos que pueden constituir una marca. Entre estos signos figuran «*especialmente* las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación».<sup>26</sup> Como se deduce del tenor literal de este artículo, esta relación no tiene carácter exhaustivo.

42. Esta disposición no menciona el supuesto de que una marca esté constituida por una característica funcional de un producto. No obstante, tampoco lo excluye expresamente. Así pues, procede analizar si una característica semejante puede cumplir los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Directiva.

24 — En la sentencia *Libertel*, antes citada, el Tribunal de Justicia hizo, por vez primera, de la existencia de un signo un requisito autónomo de la aptitud para constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva.

25 — Véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, *Philips* (apartado 37) y *Libertel* (apartado 23), así como la sentencia de 24 de junio 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, Rec. p. I-6129, apartado 22).

26 — El subrayado es mío.

43. Contrariamente a lo que afirman la parte demandante y el Gobierno del Reino Unido, estimo que una característica funcional que forme parte de la apariencia de un producto no cumple los requisitos exigidos en esta disposición para constituir una marca, ya que, en mi opinión, no constituye un signo susceptible de representación gráfica apta para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.

#### 1. Existencia de un signo

44. A efectos de la aplicación del artículo 2 de la Directiva procede, en primer lugar, determinar si, en el contexto en el que se emplea, la cámara de recogida transparente cuyo registro se solicita se presenta, efectivamente, como un signo. Como ha señalado el Tribunal de Justicia, la finalidad de esta exigencia es impedir que se eluda la aplicación del Derecho de marcas con el fin de obtener una ventaja competitiva indebida.<sup>27</sup>

45. Como he indicado, Dyson solicita el registro como marca de un «receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora», tal como se muestra en la imagen de la solicitud de registro.

27 — Véase, en particular, la sentencia *Heidelberger Bauchemie*, antes citada, apartado 24.

46. Se trata de un receptáculo compuesto por un cuerpo transparente y extraíble. Éste se integra en la estructura externa de una aspiradora y se ajusta a su forma, sus líneas y sus contornos. Este compartimento, destinado a la recogida de polvo y suciedad aspirados del suelo, tiene, en principio, un carácter funcional y utilitario. Evita al consumidor comprar bolsas y filtros de aspiradoras. Permite al usuario, igualmente, comprobar el nivel de llenado de la cámara de recogida. Este recipiente puede, además, cumplir una función estética en la medida en que forma parte de la apariencia del producto en el que se integra.

47. Al igual que la Comisión, considero que la demandante solicita, en realidad, la protección de un nuevo concepto de recogida, almacenamiento y evacuación de desechos.<sup>28</sup> Este concepto, desarrollado por la empresa Dyson, permite, entre otras cosas y tal como acabamos de ver, prescindir de bolsas y filtros de aspiradoras y sirve para que el usuario sepa cuándo el cubo está lleno.

48. Según el diccionario de la lengua francesa, un concepto es una «representación mental general y abstracta de un objeto»<sup>29</sup> y apela a la imaginación. En la práctica, una vez desarrollado un concepto, puede dar lugar a la realización de una gran diversidad de objetos.

49. En el presente litigio, constato que la solicitud de registro se dirige, en realidad, a la obtención de derechos exclusivos sobre todos los aspectos que pudiera adoptar la característica funcional en cuestión.

50. Así, en el formulario de solicitud de registro se representa el recipiente con dos formas diferentes adaptadas a los dos modelos de aspiradoras de los que forma parte. En el primer dibujo, que representa una aspiradora de la gama de las aspiradoras verticales, el colector parece consistir en un recipiente que envuelve circularmente la columna de aspiración del aparato. En el segundo dibujo, que representa una aspiradora de tipo trineo, la forma y las dimensiones del recipiente son diferentes y parece formar únicamente una media luna alrededor de esta columna.

51. No obstante, estas representaciones no son las únicas posibles. Así, la protección solicitada no se limita ni a una forma, ni a una composición, ni a una disposición particulares, ya que esta característica se limita a formar parte de la superficie externa de la aspiradora y permitir al usuario ver a través del recipiente. Ahora bien, las posibilidades en cuanto a la forma, las dimensiones, la presentación e, incluso, la composición de este colector, en relación con el producto de que se trata, son numerosas y dependen, no solo de los modelos de aspiradoras desarrolladas por la parte demandante, sino también de las innovaciones tecnológicas. La transparencia, por su

28 — Apartado 6 de las observaciones de la Comisión.

29 — *Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française*, Paris, Editions Dictionnaires. Le Robert, 2004.

parte, permite la utilización de múltiples coloridos. Así, el beneficiario de una marca constituida por la característica funcional en cuestión podría utilizar un recipiente de forma circular o rectangular, con asa o sin ella, y que, sin dejar de ser transparente, podría tener diferentes colores.

52. Tal como reconoce en definitiva la demandante en sus observaciones, la solicitud de registro de que se trata no pretende obtener la protección de una forma, sino la de la cámara de recogida transparente propiamente dicha. Esta solicitud tampoco tiene por objeto la protección de un color sino, por el contrario, la ausencia de color, es decir, la transparencia.<sup>30</sup>

53. A pesar de la interpretación extensiva del Tribunal de Justicia respecto de los signos que pueden constituir una marca en virtud del artículo 2 de la Directiva, considero que un concepto como el desarrollado por la parte demandante no puede constituir una marca en el sentido de esta disposición.

54. En efecto, como ha señalado la Comisión en sus alegaciones, un concepto apela únicamente a la imaginación.<sup>31</sup> A diferencia

de un olor,<sup>32</sup> un color<sup>33</sup> o un sonido,<sup>34</sup> un concepto es concebido por la mente y no puede ser percibido por ninguno de los sentidos físicos del ser humano, esto es, la vista, el oído, el tacto, el olfato o el gusto.<sup>35</sup> La capacidad del hombre para pensar e imaginar es infinita y la facultad de la mente para representar un objeto o una imagen carece, en mi opinión, de límites. Ahora bien, si según la jurisprudencia en esta materia, la función esencial de una marca es permitir al consumidor distinguir, por su origen y sin confusión posible, los productos o servicios que se le ofrecen,<sup>36</sup> estimo que no se satisface este objetivo con un signo susceptible de ser percibido por el ser humano de forma tan diversa. Por consiguiente, considero que un concepto no puede constituir una indicación para el consumidor y, en consecuencia, ser un signo que pueda cumplir la función distintiva de una marca.

32 — En la sentencia *Sieckmann*, antes citada, el Tribunal de Justicia se pronunció acerca de la posibilidad de registrar signos olfativos y resolvió, concretamente, que el artículo 2 de la Directiva no excluía expresamente los signos que no fueran, en sí mismos, susceptibles de ser percibidos visualmente, en el caso concreto, un olor, siempre que pudieran, no obstante, ser objeto de una representación gráfica.

33 — En la sentencia *Libertel*, antes citada, el Tribunal de Justicia consideró que un color, en ese caso el color naranja, a pesar de ser una simple propiedad de las cosas, podía, en relación con un producto o un servicio, constituir un signo (apartado 27). Esta interpretación fue confirmada por el Tribunal de Justicia en la sentencia *Heidelberger Bauchemie*, antes citada, respecto de una combinación de colores (apartado 23).

34 — En la sentencia de 27 de noviembre de 2003, *Shield Mark* (C-283/01, Rec. p. I-14313), se sometía al Tribunal de Justicia la cuestión de la validez de catorce marcas sonoras, once de las cuales tenían por motivo las primeras notas de la pieza para piano «Für Elise» de Beethoven y las tres restantes, el canto de un gallo. El Tribunal consideró que la redacción del artículo 2 de la Directiva tampoco excluía que un sonido pudiera constituir un signo registrable.

35 — Respecto de los signos susceptibles de ser percibidos por los sentidos físicos del ser humano me remito, para mayor ilustración, a las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto *Sieckmann*, antes citado (apartados 22 y ss.).

36 — Así pues, la marca 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 23 de mayo de 1978, *Hoffmann-La Roche* (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7, párrafo 2, y de 29 de septiembre 1998, *Canon* (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 28, así como la sentencia *Philips*, antes citada, apartado 30.

30 — Apartados 5 y 6.

31 — Punto 6.

55. En atención a lo anteriormente expuesto, considero, pues, que una característica funcional como es la analizada en el presente caso no puede constituir un signo en el sentido del artículo 2 de la Directiva.

56. En mi opinión, una característica semejante tampoco cumple el segundo requisito exigido por el artículo 2 de la Directiva, a cuyo tenor sólo pueden constituir una marca los signos susceptibles de representación gráfica.

## 2. Aptitud para ser objeto de representación gráfica

57. De la reiterada jurisprudencia en la materia se desprende que, la representación gráfica exigida en el artículo 2 de la Directiva debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud.<sup>37</sup> Para cumplir esta función, esta representación deber ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.<sup>38</sup>

37 — Véanse las sentencias, antes citadas, Sieckmann (apartado 46); Libertel (apartado 28); Shield Mark (apartado 55), y Heidelberg Bauchemie (apartado 25).

38 — Sentencia Sieckmann, antes citada, apartados 46 a 55.

58. Según el Tribunal de Justicia, una de las funciones del requisito de la representación gráfica es definir la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular.<sup>39</sup> Contribuye, por este motivo, a la seguridad jurídica.<sup>40</sup>

59. Como expuse en las conclusiones que presenté en el asunto Heidelberg Bauchemie, antes citado, este requisito persigue dos objetivos precisos. El primero es permitir que las autoridades competentes conozcan con claridad y precisión la naturaleza de los signos constitutivos de la marca, con objeto de poder cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro y a la publicación y mantenimiento de un registro de marcas adecuado y preciso. El segundo, es permitir que los operadores económicos puedan verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales, y tener acceso, de este modo, a información pertinente sobre los derechos de terceros.<sup>41</sup>

60. En vista de lo anterior, el Tribunal de Justicia considera que un signo debe, en primer lugar, ser objeto de una representación precisa y estable a fin de asegurar, por una parte, la función de origen de dicha marca y, por otra, determinar, sin atisbo de duda, el objeto de la exclusividad. Además, habida cuenta de la duración del registro de

39 — *Ibidem*, apartado 48.

40 — *Ibidem*, apartado 37.

41 — Punto 52 de las conclusiones retomado por el Tribunal de Justicia en su sentencia en los apartados 28 a 30.

una marca y de que la marca puede ser renovada por períodos más o menos largos, la representación también debe ser duradera.<sup>42</sup>

61. Ahora bien, estimo que una característica funcional como la que es objeto de controversia en el presente litigio no cumple estos requisitos.

62. Como he indicado en el apartado 51 de las presentes conclusiones, es obvio que la funcionalidad cuyo registro solicita Dyson puede adoptar multitud de formas y aspectos diferentes que dependerán no sólo de los modelos de aspiradoras desarrollados por la parte demandante, sino también de la evolución tecnológica. En la medida en que la protección otorgada por el derecho de marcas puede ser de duración ilimitada (a condición de su uso efectivo y del abono de las tasas de renovación del registro), es probable, en mi opinión, que el aspecto de la cámara de recogida transparente y la manera en que se integre en la aspiradora evolucionen a lo largo de los años.

63. En tales circunstancias, no me parece posible determinar con certeza la forma en que la característica funcional que se pretende registrar se integrará en los productos cuyo registro se solicita. La representación gráfica en cuestión no permite, pues, ni a las

autoridades competentes ni a los operadores económicos determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular. Ahora bien, considero que esta incertidumbre es contraria al principio de seguridad jurídica que subyace en la exigencia de la aptitud para ser representada gráficamente.

64. Así pues, ha de reconocerse que una característica funcional como la que constituye el objeto del procedimiento principal no reúne los requisitos de precisión y de permanencia exigidos por el artículo 2 de la Directiva.

65. En vista de todo lo anterior, estimo que una característica funcional, que forma parte de la apariencia de un producto y que puede adoptar multitud de aspectos no puede considerarse como un signo susceptible de representación gráfica en el sentido del artículo 2 de la Directiva.

66. Considero que una característica semejante tampoco cumple el tercer requisito contemplado en el artículo 2 de la Directiva, según la cual sólo pueden constituir marca los signos apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

42 — Sentencia Heidelberger Bauchemie, antes citada, apartado 31.

### 3. Existencia de un carácter distintivo

67. El carácter distintivo de una marca significa que el signo es apto para identificar el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir dicho producto de los de otras empresas.<sup>43</sup>

68. En principio, la apreciación del carácter distintivo intrínseco de una marca es independiente del uso del signo. Sólo es relevante, a efectos de esta apreciación, si el signo puede en sí mismo tener carácter distintivo.

69. En el presente asunto procede, pues, determinar si una característica funcional que forma parte de la apariencia de un producto es apropiada, en sí misma, para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. Es necesario, pues, valorar si la característica funcional objeto del presente litigio es apta o no para transmitir la información precisa en cuanto al origen del producto. Considero que esto no es posible por dos razones.

70. Por una parte, como acabamos de ver, la solicitud de registro en cuestión no permite

determinar con certeza la forma en que esta funcionalidad se integrará en los productos cuyo registro se solicita. Ahora bien, como señalé en las conclusiones presentadas en el caso *Libertel*, antes citado, el examen de la aptitud para tener carácter distintivo implica que se conozca de manera precisa cuál es dicho signo.<sup>44</sup>

71. Por otra parte, estimo que una funcionalidad como la que constituye el objeto de la presente controversia no puede garantizar la función esencial de la marca. Así, procede recordar que, según la definición del Tribunal de Justicia, el objetivo de dicha función es «garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia».<sup>45</sup> La marca debe, pues, servir de garantía para el consumidor final del origen del producto en el que ésta figura.

72. Ahora bien, como ya he analizado en los puntos 51 a 55 de las presentes conclusiones, si una característica funcional puede, una vez integrada en el correspondiente producto, adoptar una forma precisa, la solicitud de registro tiene por objeto, en realidad, obtener derechos exclusivos sobre un concepto o, al menos, sobre todos los aspectos posibles que pueda adoptar esta funcionalidad. Ahora

43 — Véanse, en particular, las sentencias *Windsurfing Chiemsee*, antes citada (apartado 46), y de 8 de abril de 2003, *Linde y otros* (C-53/01, C-54/01 y C-55/01, Rec. p. I-3161), apartados 40 y 47.

44 — Punto 85 de las conclusiones.

45 — Véase la jurisprudencia citada en la nota 36 de las presentes conclusiones.

bien, en mi opinión, un concepto no puede constituir una indicación suficientemente precisa para el consumidor.

*D. Acerca de la concurrencia de una causa de denegación absoluta de registro*

73. En vista de lo anterior, estimo que no es posible considerar que una característica funcional como la que es objeto del procedimiento principal pueda tener un sentido lo suficientemente preciso como para indicar, sin posibilidad de confusión, el origen del producto.

76. Considero que concurre una causa de denegación absoluta de registro de la marca controvertida basada en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva. Soy de la opinión de que una funcionalidad como la que constituye el objeto del procedimiento principal no puede reservarse al uso exclusivo de un único operador económico y debe quedar disponible para todos, de conformidad con la finalidad del derecho de marca.

74. Por todo lo anterior, soy de la opinión de que una característica funcional que forma parte de la apariencia de un producto y que puede adoptar multitud de aspectos, no cumple los requisitos exigidos para constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva, ya que no constituye un signo susceptible de representación gráfica apropiada para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

77. Como he señalado, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva enumera diferentes causas de denegación de registro de una marca. Cada uno de estos motivos es independiente de los demás y exige, según el Tribunal de Justicia, un examen por separado. Además, según reiterada jurisprudencia, es preciso interpretar tales causas a la luz del interés general subyacente a cada una de ellas. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, e incluso debe, reflejar distintas consideraciones.<sup>46</sup>

75. Si, no obstante, el Tribunal de Justicia considerara que una característica como la que es objeto de controversia en el presente litigio reúne todas las características exigidas para constituir una marca en el sentido de la disposición mencionada, estimo que el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva impide el registro de una marca semejante.

46 — Véanse, en particular, las sentencias de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI (C-329/02 P, Rec. p. I-8317), apartado 25, y de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI (C-456/01 P y C-4567/01 P, Rec. p. I-5089), apartados 45 y 46.

78. En particular, el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva contempla tres casos en los que los signos están constituidos exclusivamente por la forma del producto.<sup>47</sup> Entre estos casos se incluye, en el segundo guión de esta disposición, la hipótesis de que el signo esté constituido exclusivamente por la forma del producto (o por una representación gráfica de dicha forma)<sup>48</sup> necesaria para obtener un resultado técnico.

79. El Tribunal de Justicia precisó en la sentencia *Philips*, antes citada, cuál es *el interés general subyacente* en esta disposición.

80. En dicho asunto, se planteaba al Tribunal de Justicia si un signo constituido por la forma de un producto podía adquirir carácter distintivo. Se trataba de la representación gráfica de la forma y de la configuración del plano superior de una máquina de afeitar eléctrica, compuesta por tres cabezas circulares con cuchillas rotatorias y dispuestas en forma de triángulo equilátero. La sociedad *Philips*, que durante mucho tiempo había sido la única en ofrecer máquinas de afeitar eléctricas con esta forma, estimaba que la representación cuyo registro como marca se solicitaba había adquirido carácter distintivo como consecuencia de tal comercialización en exclusiva durante tal largo período.

47 — Se trata de signos constituidos, bien por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto (primer guión); bien por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico (segundo guión); bien por la forma que da un valor sustancial al producto (tercer guión).

48 — Véase la sentencia *Philips*, antes citada, apartado 76.

81. En su sentencia, el Tribunal de Justicia declaró, en particular, que un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto no puede registrarse en virtud del artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva si se demuestra que las características funcionales esenciales de esta forma sólo son atribuibles a un resultado técnico.<sup>49</sup>

82. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal de Justicia interpretó, de conformidad con reiterada jurisprudencia, la causa de denegación de registro mencionada en dicha disposición a la luz del interés general subyacente.<sup>50</sup>

83. Este Tribunal estableció, en primer lugar, que 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. Según el Tribunal de Justicia, esta disposición pretende así evitar que la protección conferida por el derecho de marca se extienda más allá de los signos que permiten distinguir un producto o servicio de los ofrecidos por los competidores, hasta convertirse en un obstáculo a que estos puedan

49 — *Ibidem*, apartado 84.

50 — Véanse, en este sentido, las sentencias, antes mencionadas, *Windsurfing Chiemsee* (apartados 25 a 27), *Philips* (apartado 77), *Linde* y otros (apartado 71) y *Libertel* (apartado 51).

ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o dichas características de uso, compitiendo con el titular de la marca.<sup>51</sup>

84. Por lo que respecta, en particular, al artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva, el Tribunal de Justicia consideró que el interés general que persigue dicha disposición exige que una forma, cuyas características esenciales respondan a una función técnica, no quede reservada a una sola empresa y pueda ser libremente utilizada por todos. Así, según este Tribunal, la exclusividad inherente al derecho de marca obstaculizaría la posibilidad de que los competidores ofrecieran un producto que incorporase esa función.<sup>52</sup> De este modo, el Tribunal de Justicia considera que, 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».<sup>53</sup>

85. Este Tribunal precisó, igualmente, que 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,

de dicha Directiva, por el uso que se haya hecho del mismo.<sup>54</sup>

86. Así, conviene recordar que esta disposición prevé que únicamente la marca cuyo registro haya sido denegado en virtud del apartado 1, letras b), c) y d), de la Directiva 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.<sup>55</sup> Por consiguiente, un signo cuyo registro ha sido denegado en virtud del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva queda excluido de la aplicación de esta disposición.

87. Por último, el Tribunal señaló, en ese mismo asunto, que la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no impide la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro contemplada en el mencionado artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva.<sup>56</sup>

88. En mi opinión, no cabe duda de que este razonamiento puede seguirse también respecto de una característica funcional que forme parte de la apariencia de un producto. En efecto, si bien este artículo contempla

51 — Véase la sentencia Philips, antes citada, apartado 78.

52 — *Ibidem*, apartados 79 y 80.

53 — *Ibidem*, apartado 82.

54 — *Ibidem*, apartado 75.

55 — *Ibidem*, apartados 57 y 58.

56 — *Ibidem*, apartado 81.

únicamente los signos constituidos *exclusivamente* por la forma de un producto, considero que el interés general subyacente en esta disposición determina la denegación del registro de una funcionalidad como la que es objeto del procedimiento principal.

89. *En primer lugar*, el registro de la funcionalidad en cuestión llevaría, en aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, a atribuir el uso exclusivo, sin limitación en el tiempo, de una solución técnica a un único operador económico.

90. Esta exclusividad otorgaría a la parte demandante un monopolio sobre una característica técnica y utilitaria que los consumidores podrían buscar en las aspiradoras sin bolsa fabricadas por las empresas de la competencia.

91. Por otra parte, en la medida en que este uso exclusivo no se limitaría a una característica funcional como la reproducida en la solicitud de registro, sino que podría abarcar tantas formas como ésta pudiera adoptar, las empresas competidoras correrían el riesgo de encontrarse en la imposibilidad de determinar con precisión, en cada momento, si les está permitido usar esta característica y en qué condiciones.

92. De este modo, la concesión y el mantenimiento de derechos exclusivos sobre este tipo de funcionalidad podrían privar a los operadores económicos competidores de la posibilidad de incorporar esta funcionalidad, con independencia de la forma o el aspecto que ésta pudiera adoptar. La concesión de un monopolio de estas características podría, pues, limitar su libertad de forma excesiva en un sector en el que el progreso técnico se fundamenta, sin embargo, en un proceso de mejora continua de las innovaciones anteriores. Cabe pensar, con razón, que este monopolio podría obstaculizar la entrada de nuevos operadores en el mercado de las aspiradoras sin bolsa y paralizar la competencia en el mercado de la innovación. Así pues, ello conllevaría consecuencias perjudiciales para la libre competencia, la cual, no obstante, es uno de los objetivos perseguidos por la Directiva.

93. En vista de lo anterior, considero que el registro como marca de una característica funcional como la que es objeto del presente litigio impediría establecer y mantener el régimen de competencia no falseada perseguido por el Tratado CE, tal como se deduce, en particular del artículo 3 CE, apartado 1, letras g) y m).<sup>57</sup>

57 — En virtud del artículo 3 CE, apartado 1, letras g) y m), «la acción de la Comunidad implicará, en las condiciones y según el ritmo previstos en el presente Tratado: [...] un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior; [...] el fortalecimiento de la competitividad de la industria de la Comunidad».

94. Tal registro sería contrario asimismo al objetivo establecido en el artículo 7 del acuerdo ADPIC, según el cual, la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deben no sólo contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, sino también garantizar el equilibrio de derechos y obligaciones entre los diferentes operadores económicos presentes en el mercado. En la medida en que tanto los Estados miembros como la Comunidad, por lo que respecta a sus competencias,<sup>58</sup> son parte de este acuerdo, el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva debe ser interpretado, en la medida de lo posible, a la luz del tenor literal y la finalidad del tal acuerdo.

95. *En segundo lugar*, el registro de una característica semejante entrañaría el riesgo de que se llegara, a través del derecho de marcas, a que se obtuvieran o perpetuaran derechos exclusivos sobre invenciones que, en realidad, son patentables, contraviniendo con ello el objetivo legítimo perseguido por el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva.

96. Pues bien, resulta esencial evitar que el derecho de marca se desvíe de su función para obtener una ventaja competitiva indebida. Como señala acertadamente el órgano

jurisdiccional remitente, «la función de una marca no consiste en crear un monopolio sobre las innovaciones tecnológicas».<sup>59</sup>

97. Ha de señalarse a este respecto que, según reiterada jurisprudencia, el derecho de marca constituye un «elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener».<sup>60</sup> Mediante sus intervenciones en la materia, el legislador comunitario ha conseguido proteger este sistema procurando que las marcas puedan cumplir su función esencial. Recordemos que esta función consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir dicho producto de los que tienen otra procedencia.

98. Para asegurar tal función, el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva reserva al titular de la marca el uso exclusivo del signo distintivo y le protege de los competidores que quisieran abusar de la posición y la reputación de la marca vendiendo productos en los que ésta figure indebidamente.<sup>61</sup>

58 — Sentencias de 16 de junio de 1998, *Hermès International* (C-53/96, Rec. p. I-3603), apartado 28, y *Heidelberger Bauchemie*, antes citada, apartado 20.

59 — Resolución de remisión, apartado 26.

60 — Véanse sentencias de 17 de octubre de 1990, *HAG GF* (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 13, y de 23 de febrero de 1999, *BMW* (C-63/97, Rec. p. I-905), apartado 62.

61 — Se trata de lo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia llama el «objeto específico» del derecho de marca. El objeto específico define la esencia del derecho de propiedad industrial y comercial. Véase, en este sentido, la sentencia de 31 de octubre de 1974, *Winthrop BV* (16/74, Rec. p. 1183).

99. No obstante, a diferencia de la protección otorgada por los otros títulos de propiedad intelectual e industrial, la protección conferida por el derecho de marca puede tener una duración ilimitada, siempre que se haga uso efectivo de ella y se abonen las tasas de renovación del registro.

100. Hay, pues, razones para temer que alguien pueda buscar, a través del derecho de marca, la protección no de un signo distintivo, sino de una creación o una innovación industrial, que son objeto de otros derechos de propiedad intelectual y cuya protección está, en principio, limitada en el tiempo.

101. Así, en el litigio que nos ocupa, si Dyson merece legítimamente que se recompensen sus esfuerzos de investigación e innovación y, por este motivo, pretende beneficiarse de derechos exclusivos para la explotación de su invención, considero que sólo se le puede otorgar esta protección mediante la concesión de una patente y no de una marca, ya que se trata de una innovación tecnológica.

102. Por consiguiente y, en vista de todo lo anterior, considero que el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva se opone al registro como marca de una característica funcional que forma parte de la apariencia de un producto.

103. En vista de lo anterior, considero que el signo de que se trata en el presente litigio no puede adquirir carácter distintivo por el uso que se haya hecho del mismo en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva.

104. Así, tal como he señalado en los puntos 85 y 86 de las presentes conclusiones, resulta tanto del tenor de esta disposición como de una jurisprudencia reiterada que únicamente la marca cuyo registro haya sido denegado en virtud del apartado 1, letras b), c) y d), de la Directiva puede adquirir, gracias al uso que se haya hecho de la misma, un carácter distintivo del que carecía inicialmente y, en consecuencia, puede registrarse como marca.<sup>62</sup>

105. Teniendo en cuenta esta respuesta, considero que no procede analizar los requisitos que debe cumplir una característica funcional como la que es objeto del presente litigio para adquirir carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva.

62 — Véase nota 55 de las presentes conclusiones.

## V. Conclusión

106. A la vista de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente forma a las cuestiones planteadas por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division:

- «1) Una característica funcional que forma parte de la apariencia de un producto y puede adoptar multitud de aspectos no cumple los requisitos exigidos para constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ya que no constituye un signo susceptible de representación gráfica apropiada para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.
  
- 2) En cualquier caso, el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva 89/104 se opone al registro como marca de una característica funcional que forma parte de la apariencia de un producto.»