



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentadas el 22 de noviembre de 2018¹

Asunto C-578/17

Oy Hartwall Ab
Otra parte:
Patentti- ja rekisterihallitus

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia)]

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 2 — Artículo 3, apartado 1, letra b), y apartado 3 — Causas de denegación o de nulidad — Carácter distintivo — Carácter distintivo adquirido por el uso — Carácter distintivo intrínseco — Representación gráfica — Marca de color o marca figurativa — Marca de color presentada como una marca figurativa — Requisitos del registro — Categorías de marcas — Tipos de marcas — Contradicciones en la solicitud de marca»

I. Introducción

1. Mediante la presente petición de decisión prejudicial, el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia) ha planteado al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del requisito de la representación gráfica, establecido en el artículo 2, y del requisito del carácter distintivo, establecido en los artículos 2 y 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 2008/95/CE.²

2. La petición de decisión prejudicial tiene su origen en un litigio entre la sociedad Oy Hartwall Ab y la Patentti- ja rekisterihallitus (Oficina Nacional de Patentes y Registro, Finlandia). Esta última desestimó la solicitud presentada por Oy Hartwall dirigida al registro de una marca de color, debido a que la marca solicitada no poseía el carácter distintivo exigido a una marca de color. En dicha solicitud, la marca de color estaba representada gráficamente en la forma de una figura.

3. El presente asunto plantea, pues, la cuestión de cómo ha de interpretarse, en el marco del eventual registro de una marca de color, el requisito de la representación gráfica y el requisito del carácter distintivo que se prevén en la Directiva 2008/95. Mediante sus cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente desea saber en concreto si los artículos 2 y 3 de la Directiva se oponen al registro de una marca de color que ha sido representada gráficamente en la forma de una figura en la solicitud de marca.

¹ Lengua original: danés.

² Directiva 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 2008, L 299, p. 25).

4. En las presentes conclusiones expondré por qué considero, por un lado, que procede interpretar los artículos 2 y 3, apartados 1, letra b), y 3, de esta Directiva en el sentido de que el hecho de que el registro de una marca se solicite como marca figurativa o como marca de color resulta pertinente a efectos de la interpretación del requisito del carácter distintivo y, por otro lado, que el artículo 2 se opone al registro de una marca respecto a la cual, como en el caso de autos, la representación gráfica reviste la forma de una figura, mientras que el solicitante pretende su registro como marca de color.

II. Marco jurídico

A. Directiva 2008/95³

5. El artículo 2, titulado «Signos que pueden constituir una marca», está redactado en los términos siguientes:

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

6. El artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, que versa sobre las causas de denegación o de nulidad, 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;

[...]

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.»

B. Derecho finlandés

7. La Directiva 2008/95 ha sido transpuesta al Derecho finlandés mediante la Ley n.º 7/1964 de marcas, de 10 de enero de 1964, modificada por última vez, en cuanto atañe a la versión aplicable en el caso de autos, por la Ley n.º 56/2000.

3 La Directiva 2008/95 derogó y sustituyó 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). El artículo 2 y el artículo 3 de la Directiva 2008/95, cuya interpretación se solicita en el presente asunto, reproducen en términos idénticos los artículos 2 y 3 de la Directiva 89/104. La jurisprudencia relativa a la Directiva 89/104 resulta, pues, igualmente pertinente en el caso de autos. La Directiva 2008/95 ha sido sustituida por la nueva directiva en materia de marcas, la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1), cuyo plazo de transposición expira el 14 de enero de 2019.

8. En virtud del artículo 1, apartado 2, de la Ley de marcas (modificada por última vez, en cuanto atañe a la versión aplicable en el caso de autos, por la Ley n.º 39/1993), pueden constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica que sean apropiados para distinguir los productos comercializados de los productos de terceros. Esta disposición precisa a continuación que, en particular, una marca podrá estar constituida por una palabra, incluido el nombre de una persona, un dibujo, una letra, una cifra, la forma de un producto o su presentación.

9. A tenor del artículo 13 de la Ley de marcas (modificada por última vez, en cuanto atañe a la versión aplicable en el caso de autos, por la Ley n.º 56/2000), la marca cuyo registro se solicita debe ser apta para distinguir los productos de su titular de los de terceros. No cabe considerar que tiene tal carácter distintivo una marca que, de manera exclusiva o solo ligeramente modificada o complementada, designa la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de fabricación del producto. Al valorar el carácter distintivo de un signo, deberán tenerse en cuenta, de conformidad con este artículo, todas las circunstancias del asunto y, en particular, desde hace cuánto tiempo y con qué extensión se usa la marca.

III. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

10. El 20 de septiembre de 2012, la sociedad Oy Hartwall solicitó el registro del signo reproducido a continuación ante la Oficina Nacional de Patentes y Registro. Según la representación gráfica del signo, este consiste en una banda azul cuyos bordes tienen un fino ribete gris. El registro del signo se solicitó como marca de color para los productos «aguas minerales», comprendidos en la clase 32. Oy Hartwall indicó lo siguiente en lo relativo al color: los colores del signo son el azul (PMS 2748, PMS CYAN) y el gris (PMS 877).



11. En el marco de su solicitud, Oy Hartwall presentó a la Oficina Nacional de Patentes y Registro un estudio de mercado en el que se describía la marca solicitada a las personas preguntadas, así como la declaración de dos de sus empleados acerca del uso de la marca como signo distintivo de sus productos.

12. A raíz de una decisión previa de la Oficina Nacional de Patentes y Registro, Oy Hartwall precisó que solicitaba el registro de la marca en cuestión como marca de color, y no como marca figurativa.

13. Mediante resolución de 5 de junio de 2013, la Oficina Nacional de Patentes y Registro desestimó la solicitud debido a que la marca solicitada carecía de carácter distintivo. La Oficina Nacional de Patentes y Registro señala, en particular, en la motivación de su resolución que, en virtud de una práctica reiterada de esta, no puede permitirse el registro de un derecho exclusivo sobre determinados colores sin que haya una prueba fundada de que los colores cuyo registro se solicita han adquirido, gracias a un uso extenso y duradero, carácter distintivo con respecto a los productos para los cuales se solicita el registro.

14. En la resolución de la Oficina Nacional de Patentes y Registro se indica que el estudio del mercado no mostraba que los colores en sí fuesen conocidos, sino que lo era la marca figurativa. Según esta resolución, no se había demostrado que la combinación de colores cuyo registro se solicitaba se hubiese usado durante tanto tiempo y de forma tan extensa como seña distintiva de los productos que ofrece la solicitante como para poseer carácter distintivo en Finlandia, como consecuencia de dicho uso, en el momento de la solicitud.

15. El markkinaoikeus (Tribunal de Asuntos Económicos, Finlandia) desestimó el recurso interpuesto ante él por Oy Hartwall contra esta resolución.

16. En los fundamentos de su sentencia, ese tribunal indicó que Oy Hartwall había solicitado el registro de una combinación de colores. En particular, consideró que la representación gráfica del signo en la solicitud no recogía una disposición sistemática que asociase los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente. De ello dedujo que la marca de color solicitada no cumplía los requisitos de representación gráfica que se aplican, en virtud del artículo 1, apartado 2, de la Ley n.º 39/1993, a las marcas, para que pueda registrarse una marca.

17. Oy Hartwall interpuso recurso contra la sentencia del markkinaoikeus (Tribunal de Asuntos Económicos) ante el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), el órgano jurisdiccional remitente.

18. Este último ha de resolver la cuestión de si la marca de Oy Hartwall puede ser registrada como marca de color. A este respecto, se pregunta sobre la importancia que ha de atribuirse, a efectos del eventual registro de la marca, a la calificación de la marca de color que figura en la solicitud.

19. Mediante resolución de 28 de septiembre de 2017, el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

- «1) Al interpretar el requisito del carácter distintivo de una marca con arreglo a los artículos 2 y 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada), ¿es relevante el hecho de que se solicite el registro de la marca como marca figurativa o de que se solicite como marca de color?
- 2) En caso de que la calificación de la marca como marca de color o como marca figurativa sea relevante al apreciar su carácter distintivo, ¿la marca debe registrarse como marca de color conforme a la solicitud, con independencia de su representación como imagen, o solo puede registrarse como marca figurativa?
- 3) En el supuesto de que sea posible registrar como marca de color la marca representada como una imagen en la solicitud: para registrar como marca de color una marca que en la solicitud se ha representado gráficamente con la precisión exigida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para el registro como marca de color (sin que se trate de registrar un color por sí solo como marca, de manera abstracta, sin forma ni contorno), ¿es necesaria además una prueba fundada de uso como la que demanda la Oficina Nacional de Patentes y Registro o cualquier tipo de prueba al respecto?»

20. Han presentado observaciones escritas Oy Hartwall, el Gobierno finlandés y la Comisión Europea. El Gobierno finlandés y la Comisión participaron en la vista que se celebró el 6 de septiembre de 2018.

IV. Análisis

A. Observaciones preliminares

21. En la vista se suscitó la cuestión de la competencia del Tribunal de Justicia en el caso de autos. Ha de indicarse brevemente a este respecto que el Tribunal de Justicia es competente para responder a las cuestiones planteadas. Como demostraré en mi respuesta a las cuestiones formuladas, el presente asunto no versa sobre la interpretación del Derecho finlandés, sino sobre la interpretación de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95. Ciertamente, del considerando 6 de la Directiva se desprende que los Estados miembros se reservarán total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro de las marcas. Sin embargo, como también señaló en la vista el Gobierno finlandés, las normas de procedimiento de los Estados miembros deben establecerse y aplicarse de manera que se garantice el cumplimiento de los requisitos en materia de registro de marcas que han sido armonizados mediante la Directiva. Dicho con otras palabras, las autoridades nacionales deben velar, en particular, por el cumplimiento de los requisitos de la Directiva y, en particular, de los requisitos establecidos en los artículos 2 y 3 de esta, en virtud de los cuales, para poder ser registradas, todas las marcas deberán poder ser objeto de una representación gráfica y poseer carácter distintivo.

B. Sobre las cuestiones prejudiciales

1. Sobre la incidencia del hecho de que el registro de la marca se solicite como marca figurativa o como marca de color en la interpretación del requisito del carácter distintivo establecido en los artículos 2 y 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 (primera cuestión prejudicial)

22. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si es pertinente, a efectos de la interpretación del artículo 2 de la Directiva 2008/95 y del requisito del carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra b), y 3 de dicha Directiva, el hecho de que se solicite el registro de una marca como marca figurativa o como marca de color.⁴

23. Ha de señalarse con carácter preliminar que el Gobierno finlandés señaló en la vista que las autoridades finlandesas están facultadas únicamente para pronunciarse sobre si la marca solicitada puede registrarse como marca de color. Como se ha indicado, ello se debe a que, en virtud del Derecho finlandés, las autoridades finlandesas no están facultadas para modificar la elección del tipo de marca que ha sido efectuada en la solicitud de marca. Así pues, dado que Oy Hartwall solicitó el registro de una marca de color,⁵ las autoridades finlandesas no están facultadas para comprobar si la marca podría ser registrada en cambio —o también— como marca figurativa.⁶

4 En la formulación de su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente ha indicado únicamente el requisito del carácter distintivo derivado de los artículos 2 y 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, esto es, el carácter distintivo denominado «intrínseco». Dado que el carácter distintivo adquirido por el uso (artículo 3, apartado 3, de la Directiva) también se encuentra en el núcleo del litigio nacional que dio lugar a la cuestión prejudicial, puesto que Oy Hartwall alega que la marca solicitada posee un carácter distintivo intrínseco y un carácter distintivo adquirido por el uso, he incluido también el artículo 3, apartado 3, en mi respuesta.

5 Véanse los puntos 10 y 12 de las presentes conclusiones.

6 De igual modo, de la resolución de remisión se desprende únicamente que el órgano jurisdiccional remitente debe decidir, en el caso de autos, si la marca solicitada, «representada como una imagen en color, puede ser registrada como marca de color».

24. Por consiguiente, consideraré, en la exposición que sigue, que el objeto de la marca solicitada es una marca de color. No abordaré, pues, la cuestión de si Oy Hartwall deseaba también obtener el registro de esta marca como marca figurativa.⁷

25. Para analizar la primera cuestión prejudicial, es necesario, como indica la Comisión, responder a las dos cuestiones siguientes: en primer lugar, la de si el hecho de que el registro se solicite como marca figurativa o como marca de color incide en la determinación del objeto del signo para el que se solicita la protección (a) y, en segundo lugar, la de cuál es la relevancia, a efectos de la protección del carácter distintivo del signo, del hecho de que se solicite el registro como marca figurativa o como marca de color (b).

a) Sobre la relevancia de la determinación del objeto del signo para el que se solicita la protección

26. Para responder a esta cuestión, ha de describirse el objeto de una marca de color y el de una marca figurativa y, en particular, indicar en qué consiste la diferencia entre los dos tipos de marca.

27. En este contexto, ha de señalarse antes de nada que la Directiva 2008/95 se basa en la clara premisa de que existen diferentes tipos de marcas.

28. En virtud del artículo 2 de la Directiva, titulado «Signos que pueden constituir una marca», 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 empresas. Esta disposición enumera, a título ejemplificativo, «las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación».⁸ Si bien este artículo no establece una genuina clasificación de los diferentes tipos de marcas, los signos enumerados apuntan a que las marcas pueden adoptar diferentes formas.

29. Ha de hacerse constar a continuación que tanto las marcas figurativas como las marcas de color pueden constituir marcas en el sentido de dicho artículo 2. En cuanto a las marcas figurativas, se corresponden en la realidad con el ejemplo de los «dibujos y modelos» que se menciona en el artículo 2. En cambio, las marcas de color no figuran entre los ejemplos enumerados en el artículo 2,⁹ pero el Tribunal de Justicia ha declarado, en las dos principales sentencias en materia de marcas de color, la sentencia *Libertel*¹⁰ y la sentencia *Heidelberger Bauchemie*,¹¹ que las marcas de color pueden constituir marcas en el sentido del artículo 2.¹²

7 Ello podría deducirse del hecho de que —aun cuando el registro de la marca se solicitó como marca de color— de la resolución de remisión se desprende que Oy Hartwall alega, por un lado, que no se limitó a reivindicar protección «para los colores azules o grises en todas las formas imaginables» y, por otro lado, que «la protección de la marca solo se reivindica para la representación gráfica que se recoge en la solicitud de marca, y no para la variación infinita de colores que contiene».

8 El hecho de que los signos enumerados en el artículo 2 no constituyen más que ejemplos y la lista no es, pues, exhaustiva, viene corroborado no solamente por el tenor del artículo 2, sino también por el considerando 8 de la Directiva. Este considerando establece que «la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones» y que, «a dicho efecto, conviene establecer una lista enunciativa de los signos que puedan constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de otra». El artículo 2 de la Directiva contiene la lista enunciativa mencionada en el considerando 8.

9 Ha de señalarse que los colores son mencionados explícitamente a modo de ejemplo de marca en el artículo 3 de la nueva Directiva de marcas, la Directiva 2015/2436.

10 Sentencia de 6 de mayo de 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244).

11 Sentencia de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384).

12 El Tribunal de Justicia declaró en estas sentencias que una marca de color debe cumplir, a tal fin, tres requisitos. En primer lugar, debe constituir un signo. El Tribunal de Justicia ha señalado que en el ámbito del comercio, los colores se utilizan, por regla general, por su poder de atracción o decorativo, sin que tengan significado alguno, si bien no cabe excluir que los colores o combinaciones de colores, en relación con un producto o servicio, puedan constituir un signo (véanse las sentencias de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, apartado 27, y de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, apartado 23). En segundo lugar, este signo debe poder ser objeto de una representación gráfica. En tercer lugar, tal signo debe ser apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras (véanse las sentencias de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, apartado 23, y de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, apartado 22). En cuanto atañe a la aplicación de estos dos últimos requisitos a las marcas de color, me remito a la respuesta que daré más adelante a las cuestiones prejudiciales, la cual versa precisamente sobre estos requisitos.

30. Ello me conduce a la cuestión central, que es la de qué ha de entenderse precisamente por «marca de color» y «marca figurativa» y en qué consiste la diferencia entre estos dos tipos de marca.

31. Una marca de color es un signo que consiste en un color o en una combinación de colores por sí solos, sin forma ni delimitación especial.¹³

32. La particularidad del registro de una marca de color estriba en el hecho de que es el color o la combinación de colores por sí solos a lo que se concede protección. A modo de ejemplo de marca de color, citaré la reciente sentencia *Louboutin y Christian Louboutin*.¹⁴ El asunto versaba sobre una marca del Benelux constituida por el color rojo aplicado en la suela de un zapato de tacón alto. El contorno del zapato no formaba parte de la marca registrada.¹⁵ En la sentencia, el Tribunal de Justicia confirmó que el hecho de que el color se aplique en un producto, que constituye, pues, en la práctica, una delimitación del color en el espacio, no convierte a la forma en una parte de la marca.¹⁶ Dicho con otras palabras, la suela no formaba parte de la marca, aun cuando el color registrado estaba delimitado en el espacio al aplicarse en la suela de un zapato de tacón alto.

33. Como el Tribunal de Justicia señaló en la sentencia *Libertel*, el registro de marcas de color confiere una protección muy amplia. El reducido número de colores efectivamente disponibles implica, en efecto, que un pequeño número de registros como marcas para servicios o productos determinados podría agotar toda la paleta de colores disponibles.¹⁷

34. En cambio, en cuanto a las marcas figurativas, estas están constituidas por un elemento figurativo. En el registro de las marcas figurativas, es a este elemento figurativo, tal como aparece en la representación gráfica de la marca, al que se concede protección. Si la marca figurativa es de color, es la marca figurativa tal como es representada, en los colores indicados, la que se beneficia de protección a partir de su registro.¹⁸

35. De cuanto precede se desprende que las dos categorías de marcas son diferentes, en la medida en que una marca de color protege el derecho a utilizar un cierto color o una combinación de colores por sí solos, es decir, sin contornos, mientras que una marca figurativa protege el derecho a utilizar la marca figurativa, precisamente tal como aparece representada gráficamente, con contornos y eventuales colores.

13 Véanse, por ejemplo, los apartados 14 y 21 de la sentencia de 6 de mayo de 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244), que describen una marca de color como un color por sí solo, sin delimitación espacial, y el apartado 15 de la sentencia de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), que hace referencia a colores o combinaciones de colores presentados de forma abstracta y sin contornos. Esta misma definición se utiliza, por otro lado, a efectos del registro de marcas de la Unión Europea [véase el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 (DO 2018, L 104, p. 37)]. Este Reglamento, que es aplicable al registro de marcas de la Unión Europea desde el 14 de mayo de 2018, describe, en el artículo 3, apartado 3, letra f), una marca de color como una marca compuesta exclusivamente de un solo color sin contornos o bien de una combinación de colores sin contornos.

14 Sentencia de 12 de junio de 2018, *Louboutin y Christian Louboutin* (C-163/16, EU:C:2018:423).

15 Sentencia de 12 de junio de 2018, *Louboutin y Christian Louboutin* (C-163/16, EU:C:2018:423), apartados 7 a 10.

16 Sentencia de 12 de junio de 2018, *Louboutin y Christian Louboutin* (C-163/16, EU:C:2018:423), apartado 24.

17 Sentencia del 6 de mayo de 2003 (C-104/01, EU:C:2003:244), apartado 54.

18 Véase, en este sentido, la definición de marcas figuradas recogida en el artículo 3, apartado 3, letra b), del Reglamento de Ejecución n.º 2018/626 de la Comisión, a tenor del cual una marca figurativa es una marca con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o un color, incluidas las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos o por una combinación de elementos verbales y figurativos.

b) Sobre la relevancia, a efectos de la apreciación del carácter distintivo del signo, del hecho de que el registro se solicite como marca figurativa o como marca de color

36. La cuestión que se plantea a continuación es la de si el hecho de que el solicitante pida la protección de una marca de color o de una marca figurativa tiene alguna relevancia en la aplicación del requisito del carácter distintivo. A mi juicio, la respuesta a esta cuestión se desprende de la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia que expondré a continuación.

37. Para que una marca pueda ser registrada, es esencial, en virtud de los artículos 2 y 3, apartados 1, letra b), y 3, que tenga carácter distintivo. La presencia de un carácter distintivo significa que es apropiada para identificar el producto o servicio que lleva tal marca atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto o servicio de los de otras empresas.¹⁹ En efecto, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia.²⁰

38. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el carácter distintivo de una marca, tanto si es intrínseco [artículo 3, apartado 1, letra b)] como si se ha adquirido por el uso (artículo 3, apartado 3), deberá apreciarse en relación con dos parámetros: por un lado, los productos o servicios que lleven dicha marca y, por otro, la percepción que se presume por parte del sector interesado.²¹

39. El Tribunal de Justicia ha precisado cómo ha de determinarse en la práctica si una marca ha adquirido carácter distintivo por el uso. La autoridad competente debe llevar a cabo un examen concreto y apreciar globalmente los elementos que permitan demostrar que la marca resulta idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como procedente de una empresa determinada. Además, tales elementos deben referirse a un uso de la marca.²² En el marco de la referida apreciación, cabe tomar en consideración, entre otros factores, los siguientes: la cuota de mercado que posee la marca de que se trate, la intensidad, el ámbito geográfico y la duración del uso de la marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promoverla y la proporción de los sectores interesados a los que, gracias a la marca, les consta que el producto procede de una empresa determinada, así como las declaraciones de las cámaras de comercio y de industria o de otras asociaciones profesionales.²³

40. A continuación, en cuanto atañe a la cuestión de cuál es el vínculo entre la aplicación del requisito del carácter distintivo y el hecho de que el registro de una marca se solicite como marca de color o como marca figurativa, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que ni el artículo 2 ni el artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 2008/95 distinguen entre los tipos de marcas. Así pues, los criterios para la apreciación del carácter distintivo de las marcas de color, incluido el carácter distintivo adquirido por el uso, son idénticos a los aplicables a los demás tipos de marcas, como las marcas figurativas.²⁴ Por consiguiente, no es posible establecer criterios más estrictos que supongan sustituir o dejar sin efecto la aplicación del criterio del carácter distintivo para ciertos tipos de marcas.²⁵

19 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 38 y jurisprudencia citada.

20 Véase la sentencia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI (C-412/05 P, EU:C:2007:252), apartado 53 y jurisprudencia citada.

21 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 39 y jurisprudencia citada.

22 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 40 y jurisprudencia citada.

23 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 41 y jurisprudencia citada.

24 Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 46 y jurisprudencia citada.

25 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 47 y jurisprudencia citada.

41. No obstante, ha de señalarse que de la jurisprudencia también se desprende que, para ciertos tipos de marcas que tienen una naturaleza particular, han de tenerse en cuenta las características particulares de dichos tipos de marcas. Se trata, en particular, del caso de las marcas de color, respecto de las que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia antes citada se deduce que deben tenerse en cuenta dos aspectos, a la vista de sus características especiales.

42. En primer lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que, salvo en circunstancias excepcionales, principalmente cuando los mercados son muy específicos, una marca de color no tiene carácter distintivo *ab initio*.²⁶ El hecho de que las marcas de color rara vez tengan carácter distintivo *ab initio* se debe a que los consumidores no están acostumbrados, por regla general, a deducir el origen de los productos basándose únicamente en su color o en el de su envase. Por consiguiente, la percepción del público pertinente no es necesariamente la misma en el caso de una marca de color que en el caso de una marca denominativa o figurativa.²⁷

43. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que existe un interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro.²⁸ Por consiguiente, para apreciar el carácter distintivo de una marca de color, ha de velarse también por que el registro de la marca no sea contrario a este interés general.²⁹

44. Por tanto, como se ha señalado antes, debido a las características particulares de una marca, puede resultar más difícil en la práctica acreditar el carácter distintivo de algunos tipos de marcas que el de otros.³⁰ No obstante, ha de señalarse que el Tribunal de Justicia también ha subrayado que este hecho no puede dispensar a las oficinas de marcas de proceder, en cada caso, a un examen *in concreto* del carácter distintivo de la marca solicitada.³¹

45. Por las razones antes expuestas, propondré al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial que los artículos 2 y 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que la cuestión de si el registro de la marca se solicita como marca figurativa o como marca de color resulta pertinente a efectos de la aplicación del requisito del carácter distintivo en la medida en que se desprende de las características particulares de las marcas de color que estas deben ser tenidas en cuenta en el marco de la apreciación del carácter distintivo de una marca de color. A este respecto, habrá de tenerse en cuenta que, por un lado, una marca de color rara vez tiene carácter distintivo *ab initio* y que, por otro, existe un interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro.

2. Sobre el modo en que ha de registrarse una marca cuando existe una discordancia entre la representación gráfica de la marca y la elección de la clase de marca (segunda cuestión prejudicial)

46. Entiendo la segunda cuestión prejudicial en el sentido de que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta en esencia sobre el modo en que debe registrarse una marca cuando existe una discordancia entre la representación gráfica de la marca, que reviste la forma de una figura, y la elección de la clase de marca que se ha realizado en la solicitud, la cual califica la marca como marca de color.

26 Véanse las sentencias de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), apartado 66, y de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), apartado 39.

27 Véanse las sentencias de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), apartado 65, y de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), apartado 38.

28 Véase la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), apartados 54 a 59.

29 Véase la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), apartado 60.

30 Véanse las sentencias de 12 de julio de 2012, Smart Technologies/OAMI (C-311/11 P, EU:C:2012:460), apartado 26 y jurisprudencia citada, y de 9 de septiembre de 2010, OAMI/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508), apartado 33 y jurisprudencia citada.

31 Véase la sentencia de 9 de septiembre de 2010, OAMI/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508), apartado 37.

47. Expondré a continuación por qué considero que, en el supuesto de tal discordancia, la marca no puede registrarse ni como marca de color ni como marca figurativa en virtud del Derecho de la Unión. A este respecto, explicaré en primer lugar por qué es importante, a efectos del registro de una marca, que pueda determinarse el objeto preciso de esta (a) y, a continuación, expondré las consecuencias de las contradicciones que puede entrañar una solicitud, como ocurre en el caso de autos (b).

a) Sobre la necesidad de determinar el objeto de la marca

48. Si ha de determinarse el objeto exacto de la marca solicitada, ello se debe a que, en virtud del artículo 2 de la Directiva 2008/95, es esencial, para poder registrar una marca, que esta constituya un signo que pueda ser objeto de representación gráfica. El requisito recogido en el artículo 2, según el cual los signos deben poder ser objeto de una representación gráfica, tiene por finalidad determinar el objeto preciso de la marca para la que el solicitante pide protección. Como ya se indicó en la sentencia Sieckmann, para desempeñar su función, la representación gráfica de la marca debe ser, en particular, clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.³²

49. El Tribunal de Justicia explicó en dicha sentencia los motivos por los que tal interpretación venía exigida por el buen funcionamiento del sistema del registro de marcas.³³ Por un lado, las autoridades competentes deben conocer con claridad y precisión la naturaleza de los signos constitutivos de la marca, al 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. Por otro lado, los operadores económicos deben estar en condiciones de verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales, así como de tener acceso, de este modo, a información pertinente sobre los derechos de terceros.³⁴

50. Por tanto, todos los demás requisitos del eventual registro de la marca, en particular el del carácter distintivo de la marca, deberán apreciarse en función de la determinación del objeto exacto de la misma.

51. Si bien se exige en esencia, para todas las marcas, que puedan ser objeto de una representación gráfica,³⁵ ha de señalarse que el objeto preciso de ciertos tipos de marcas no puede determinarse, en la práctica, a partir de la *mera* reproducción gráfica de la marca solicitada. Si bien la reproducción gráfica de una marca figurativa en color indica indudablemente de forma precisa el elemento cuya protección se solicita, a saber, la marca figurativa de color, tal no es el caso de las marcas de color.

52. En la sentencia Libertel, que versaba sobre la posibilidad de registrar una marca de color constituida por un único color, el Tribunal de Justicia declaró que una simple muestra de un color no responde a la exigencia de la representación gráfica recogida en el artículo 2, en particular porque una muestra de un color puede alterarse con el tiempo (por ejemplo, puede desteñirse). Una muestra de un

³² Véanse las sentencias de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), apartados 48 a 55, y de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), apartado 29.

³³ Véase la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), apartado 47.

³⁴ Véase la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), apartados 50 y 51. Véase asimismo la sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), apartados 26 a 30.

³⁵ Ha de señalarse que el requisito de la representación gráfica ya no figura en la nueva Directiva sobre marcas, la Directiva 2015/2436. El artículo 3, letra b), de dicha Directiva, que versa sobre la cuestión de los signos que pueden constituir una marca y que se corresponde con el artículo 2 de la actual Directiva, dispone ahora que el signo solicitado deberá ser representado en el registro de marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares. La razón de esta modificación se indica en el considerando 13 de la Directiva. Este señala que —con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, consistentes en garantizar la seguridad jurídica y una buena administración— es esencial exigir que el signo pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Se señala además que, por tanto, se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto.

color no permite, pues, determinar el objeto exacto de una marca de color. En cambio, el requisito establecido en el artículo 2 puede cumplirse si la muestra de un color se completa con una descripción verbal de la marca de color, siempre que tal descripción sea clara y precisa, o bien con un código de identificación internacionalmente reconocido, pues tales códigos se suponen precisos.³⁶

53. En lo tocante a las marcas de color constituidas por una combinación de colores, el Tribunal de Justicia ha declarado, por otro lado, en la sentencia *Heidelberger Bauchemie*, que —para cumplir el requisito de claridad establecido en el artículo 2— una solicitud de registro de una combinación de colores debe implicar además una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente.³⁷ Mediante la disposición sistemática se pretende determinar de forma precisa la combinación exacta de colores.³⁸

54. Ha de añadirse a este respecto que, antes de poder pronunciarse sobre si el objeto de una marca de color solicitada puede determinarse con la claridad exigida por las sentencias *Libertel*³⁹ y *Heidelberger Bauchemie*,⁴⁰ una autoridad deberá poder determinar, evidentemente, si se trata o no de una marca de color.

55. En el caso de autos, parece que la solicitud de Oy Hartwall es contradictoria en este aspecto, lo cual se pone de manifiesto, por otro lado, en la segunda cuestión prejudicial del órgano jurisdiccional remitente. En efecto, si bien la representación gráfica de la marca solicitada es la de una marca con contornos con la forma de una figura (una banda azul cuyos bordes tienen un fino ribete gris), Oy Hartwall señaló, en la descripción que se adjuntaba (la cual precisaba los códigos internacionales de los colores utilizados) y en la calificación, que se trataba de una marca de color.

56. En cuanto atañe a la representación gráfica de la marca de color solicitada, ha de señalarse que, ciertamente, en principio es posible representar gráficamente una marca de color *con* contornos. Así ocurre cuando la representación gráfica ilustra el modo en que la marca de color se *aplicará* en los productos o servicios de la empresa en cuestión. A modo de ejemplo, me remito a la sentencia *Louboutin y Christian Louboutin*, antes citada.⁴¹ La representación gráfica de la marca de color en cuestión, que se reproduce en el apartado 8 de la sentencia, estaba constituida por el dibujo de un zapato de tacón alto en cuya suela se aplicaba el color rojo en cuestión. En la descripción de la marca de color se precisaba que el contorno del zapato no formaba parte de la marca y que su única finalidad era poner de relieve la posición de la marca. Por consiguiente, aun cuando la representación gráfica de la marca contenía contornos (la forma de un zapato, incluida la forma de su suela), estos contornos no formaban parte de la marca, extremo este que, por otro lado, el Tribunal de Justicia confirmó en la sentencia, como se ha recordado en el punto 32 de las presentes conclusiones.

57. Si la marca solicitada en el caso de autos fuera objeto de una representación gráfica análoga, la representación gráfica debería ilustrar en tal caso el modo en que la marca de color solicitada se coloca en los productos de Oy Hartwall, que son, en el presente asunto, botellas de agua. Pues bien, como también han señalado la Comisión y el Gobierno finlandés, la representación gráfica de la marca es la ilustración no de una botella de agua, sino de una banda. Ello me lleva a concluir que la solicitud de marca de Oy Hartwall es contradictoria en la medida en que los contornos utilizados no pueden siquiera ilustrar la manera en que la marca de color debe utilizarse en los productos indicados.

36 Véase la sentencia de 6 de mayo de 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244), apartados 31 a 37.

37 Véase la sentencia de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), apartado 33.

38 Véase la sentencia de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), apartado 34.

39 Sentencia de 6 de mayo de 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244).

40 Sentencia de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384).

41 Sentencia de 12 de junio de 2018, *Louboutin y Christian Louboutin* (C-163/16, EU:C:2018:423).

b) Las consecuencias de las contradicciones en la solicitud de registro

58. Considero que, como sostienen igualmente la Comisión y el Gobierno finlandés, el artículo 2 de la Directiva 2008/95 se opone a que una marca pueda registrarse como marca de color en el caso de que exista una discordancia como la que se da en el caso de autos.

59. En efecto, la solicitud de marca no permite determinar si el objeto preciso de la solicitud es una marca de color o una marca figurativa. No existe, pues, certeza sobre el objeto en función del cual deben apreciarse los demás requisitos materiales establecidos en la citada Directiva, en particular el requisito del carácter distintivo. A ello se le añade el hecho de que los poderes públicos consultan los registros de las marcas utilizando las diferentes categorías de marcas del registro. Otro tanto ocurre en el caso del registro de marcas finlandés, respecto al cual he podido comprobar que es posible presentar solicitudes para diferentes categorías de marcas, en particular para la categoría de marcas figurativas y la de marcas de color.

60. En este contexto, si una marca fuera registrada como marca de color, aunque tenga la apariencia, en su representación gráfica, de una marca figurativa, ello generaría confusión en los poderes públicos y en las empresas competidoras. Suscitaría, en consecuencia, una duda acerca del elemento —la marca de color o la marca figurativa— que se protege mediante el registro. Comparto, pues, la opinión de la Comisión y del Gobierno finlandés de que el objetivo perseguido por el requisito de la representación gráfica establecido en el artículo 2, que es, como se señaló en la sentencia *Sieckmann*,⁴² que el objeto de la marca pueda determinarse de forma precisa y clara, no puede, por tanto, alcanzarse en el caso de una solicitud como la de autos.

61. Esta interpretación del artículo 2 resulta igualmente corroborada por la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto *Shield Mark*.⁴³ Este asunto versaba en particular sobre la cuestión de las condiciones en que una marca sonora⁴⁴ podía ser objeto de representación gráfica en el sentido en que se emplea esta expresión en el artículo 2 de la Directiva. El Tribunal de Justicia declaró en particular en esta sentencia que un signo cuya representación gráfica esté constituida por notas musicales o una descripción escrita no puede registrarse como marca sonora cuando el solicitante, en su solicitud, omite precisar que debe entenderse que el signo registrado consiste en un signo sonoro. En efecto, como señaló el Tribunal de Justicia, en tal supuesto, la autoridad competente y el público pueden estimar con razón que se trata de una marca denominativa o figurativa, tal y como está representada gráficamente en la solicitud.⁴⁵

62. Por las razones que he expuesto en los puntos 59 a 60 de las presentes conclusiones, estas mismas consideraciones son válidas, a mi juicio, para una solicitud de marca en la que la representación gráfica reviste la forma de una figura, pero en la que se indica, en la calificación y en la descripción que la acompañan, que la marca es una marca de color. Aun cuando la sentencia *Shield Mark* versa sobre una imprecisión en la solicitud y no sobre una genuina contradicción, la conclusión contenida en esa sentencia es válida con mayor razón en caso de contradicción.⁴⁶

42 Sentencia de 12 de diciembre de 2002, *Sieckmann* (C-273/00, EU:C:2002:748), apartados 48 a 51.

43 Sentencia de 27 de noviembre de 2003, *Shield Mark* (C-283/01, EU:C:2003:641).

44 Una marca sonora es una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos [véase, por ejemplo, la definición recogida en el artículo 3, apartado 3, letra g), del Reglamento de Ejecución n.º 2018/626 de la Comisión].

45 Véase la sentencia de 27 de noviembre de 2003, *Shield Mark* (C-283/01, EU:C:2003:641), apartado 58.

46 Cabe citar también, a este respecto, la sentencia de 14 de junio de 2012, *Seven Towns/OAMI* (Representación de siete cuadrados en diferentes colores) (T-293/10, no publicada, EU:T:2012:302). En este asunto, el Tribunal General consideró que una marca de la Unión Europea no podía ser registrada como marca de color, puesto que la marca había sido representada gráficamente no como una marca de color, sino como una marca figurativa o una marca tridimensional. El Tribunal General declaró que en tal caso se da una contradicción inherente en cuanto a la verdadera naturaleza del signo en cuestión, la cual se oponía al registro de este (véase el apartado 66 de la sentencia).

63. Si las autoridades nacionales deben determinar el objeto exacto de una marca solicitada y si el solicitante pretende solicitar la protección de una marca de color, es por consiguiente esencial que la solicitud de marca sea concordante, es decir, que el registro de la marca —de conformidad con su representación gráfica, incluida la calificación de la marca y la descripción que la acompañe— se solicite como marca de color. En efecto, este es el único modo en el que las autoridades y el público pueden, por un lado, saber que el solicitante solicita la protección de una marca de color y no de una marca figurativa y, por otro lado, determinar el objeto exacto de la marca de color.

64. Por tanto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 2 de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que esta disposición se opone a que una marca pueda ser registrada cuando no es posible, debido a contradicciones en la solicitud, determinar el objeto exacto de la protección que pide el solicitante. Tal es el caso, por ejemplo, de una solicitud de registro de marca como marca de color, que sin embargo está representada gráficamente como una marca figurativa.

3. Sobre la práctica de la Oficina Nacional de Patentes y Registro (tercera cuestión prejudicial)

65. Entiendo la tercera cuestión prejudicial en el sentido de que el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia —en el caso que se dé una respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial y, por tanto, sea posible, en principio, registrar la marca en cuestión como marca de color— si la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de carácter distintivo de las marcas de color es aplicable a tal marca y, en su caso, si la práctica de la Oficina Nacional de Patentes y Registro se ajusta a esta jurisprudencia.

66. Dado que propongo al Tribunal de Justicia dar una respuesta negativa a la segunda cuestión prejudicial, no resulta necesario, a mi juicio, responder a la tercera. No obstante, para el caso de que el Tribunal de Justicia respondiese afirmativamente a la segunda cuestión, expongo las consideraciones siguientes con carácter subsidiario.

67. La presente cuestión versa sobre la apreciación, por la Oficina Nacional de Patentes y Registro, del carácter distintivo adquirido por el uso de la marca solicitada. A este respecto, se desprende de la resolución de remisión que la Oficina Nacional de Patentes y Registro señala, en los motivos de su resolución de desestimación de la solicitud, que, «en virtud de una práctica reiterada de esta, no puede permitirse el registro de un derecho exclusivo sobre determinados colores sin que haya una prueba fundada de que los colores cuyo registro se solicita han adquirido, gracias a un uso extenso y duradero, carácter distintivo con respecto a los productos para los cuales se solicita el registro».⁴⁷

68. Para responder a esta cuestión, es necesario examinar en primer lugar si la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de carácter distintivo de las marcas de color (sentencias *Libertel*⁴⁸ y *Heidelberger Bauchemie*⁴⁹) es aplicable a tal marca.

69. Dado que la cuestión parte del supuesto de que la marca es una marca de color y que, por tanto, se presume que el objeto de la marca es un color o una combinación de colores sin contornos, ha de darse una respuesta afirmativa, como han indicado igualmente el Gobierno finlandés y la Comisión.

⁴⁷ Véase, a este respecto, el punto 13 de las presentes conclusiones.

⁴⁸ Sentencia de 6 de mayo de 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244).

⁴⁹ Sentencia de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384).

70. Ello significa en concreto que, a efectos de la apreciación del carácter distintivo de la marca de color, han de tenerse en cuenta las características particulares de las marcas de color. Como he mencionado en los puntos 42 y 43 de las presentes conclusiones, ello implica, por un lado, que debe tenerse en consideración el hecho de que rara vez tendrá una marca de color carácter distintivo intrínseco y que, por otro lado, ha de tenerse en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores.⁵⁰

71. En segundo lugar, ha de verificarse si la práctica de la Oficina Nacional de Patentes y Registro es conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de marcas de color.

72. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente resolver esta cuestión de forma definitiva teniendo en cuenta, por un lado, la doctrina emanada de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que he expuesto en los puntos 38 a 44 de las presentes conclusiones y, por otro lado, toda la información fáctica pertinente relativa a la práctica de la Oficina Nacional de Patentes y Registro.⁵¹

73. En cuanto atañe al carácter distintivo adquirido por el uso, ha de subrayarse que la Oficina Nacional de Patentes y Registro debe llevar a cabo un examen concreto y global de todos los elementos que permitan demostrar que la marca resulta idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como procedente de una empresa determinada.⁵² En este contexto, de la sentencia Oberbank y otros se desprende que es contrario a la Directiva 2008/95 basar *únicamente* en el resultado de un sondeo de opinión la apreciación de si una marca ha adquirido carácter distintivo por el uso. El Tribunal de Justicia declaró en esta sentencia que, aun cuando un sondeo de opinión pueda ser uno de los elementos de esta apreciación, el resultado de tal sondeo de opinión no puede constituir el único elemento determinante.⁵³

74. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia, con carácter subsidiario, que responda a la cuestión planteada que, si se solicita el registro de una marca como marca de color, es necesario, a efectos de la apreciación del carácter distintivo de la marca solicitada, tener en cuenta las características particulares de las marcas de color. A este respecto, habrá de tenerse en cuenta el hecho de que, por un lado, una marca de color rara vez tendrá carácter distintivo *ab initio* y que, por otro, existe un interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo de aquellos para los que se solicita el registro. Si las autoridades competentes consideran que la marca de color solicitada tiene carácter distintivo intrínseco, no será necesaria la prueba del uso de la marca. En cambio, si la marca de color no tiene carácter distintivo intrínseco, habrá de comprobarse si ha adquirido carácter distintivo por el uso. En el marco de esta apreciación, habrá de llevarse a cabo un examen concreto de los elementos que pueden demostrar que la marca resulta idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como procedente de una empresa determinada. Además, estos elementos deberán referirse al uso de la marca y, en el marco de esta apreciación, podrán tenerse en cuenta, en particular, los elementos siguientes: la cuota de mercado que posee la marca de que se trate, la intensidad, el ámbito geográfico y la duración del uso de la marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promoverla y la proporción de los sectores interesados a los que, gracias a la marca, les consta que el producto procede de una empresa determinada, así como las declaraciones de las cámaras de comercio y de industria o de otras asociaciones profesionales.

50 Véase la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), apartados 60, 65 y 66.

51 Ha de precisarse que el propio Tribunal de Justicia no dispone de esta información.

52 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 40 y jurisprudencia citada.

53 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012), apartado 48.

V. Conclusión

75. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia) del modo siguiente:

- «1) A efectos de la interpretación del artículo 2 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 (versión codificada), y del requisito relativo al carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de dicha Directiva, la cuestión de si el registro de la marca se solicita como marca figurativa o como marca de color resulta pertinente en la medida en que se desprende de las características particulares de las marcas de color que estas deben ser tenidas en cuenta en el marco de la apreciación del carácter distintivo de una marca de color. A este respecto, habrá de tenerse en cuenta el hecho de que, por un lado, una marca de color rara vez tendrá carácter distintivo *ab initio* y que, por otro, existe un interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro.
- 2) El artículo 2 de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que esta disposición se opone a que una marca pueda ser registrada cuando no es posible, debido a contradicciones en la solicitud, determinar el objeto exacto de la protección que pide el solicitante. Tal es el caso, por ejemplo, de una solicitud de registro de marca como marca de color, que sin embargo está representada gráficamente como una marca figurativa.»