Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 10 de julio de 2014*

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículos 2 y 3 — Signos que pueden constituir una marca — Carácter distintivo — Representación por medio de un dibujo de la disposición de una tienda insignia ("flagship store") — Registro como marca para "servicios" relativos a los productos que se hallan a la venta en dicha tienda»

En el asunto C-421/13,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundespatentgericht (Alemania), mediante resolución de 8 de mayo de 2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de julio de 2013, en el procedimiento entre

Apple Inc.

y

Deutsches Patent- und Markenamt,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. M. Ilešič (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. C.G. Fernlund y A. Ó Caoimh, la Sra. C. Toader y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 30 de abril de 2014;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Apple Inc., por el Sr. V. Schmitz-Fohrmann y la Sra. A. Ruge, Rechtsanwälte;

— en nombre del Gobierno francés, por los Sres. D. Colas y F.-X. Bréchot, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

— en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. F.W. Bulst y la Sra. E. Montaguti, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

* Lengua de procedimiento: alemán.

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25).

2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Apple Inc. (en lo sucesivo, «Apple») y la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas; en lo sucesivo, «DPMA») en relación con la denegación por esta última de una solicitud de registro de marca.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 El artículo 2 de la Directiva 2008/95 dispone:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos 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.»

4 A tenor del artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva:

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

[...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

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

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

e) los signos constituidos exclusivamente por:

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

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

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

[…]».

5 El tenor de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95 corresponde al de los artículos 2 y 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), la cual fue derogada y sustituida por la Directiva 2008/95 a partir del 28 de noviembre de 2008.

Derecho alemán

6 El artículo 3, apartado 1, de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Ley alemana sobre protección de marcas y demás signos distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082; en lo sucesivo, «MarkenG»), corresponde en esencia al artículo 2 de la Directiva 2008/95. El apartado 2 del mismo artículo preceptúa:

«No podrán registrarse como marcas los signos constituidos exclusivamente por una forma

1. que venga impuesta por la naturaleza misma del producto

2. que sea necesaria para obtener un resultado técnico, o

3. que dé un valor sustancial al producto.»

7 El artículo 8 de la referida Ley establece lo siguiente:

«(1) No podrán registrarse como marca los signos dignos de protección en el sentido del artículo 3 que no puedan representarse gráficamente.

(2) No podrán registrarse las marcas

1. que carezcan de carácter distintivo para los productos o servicios;

2. que estén compuestas exclusivamente por signos o por 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 producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

8 El 10 de noviembre de 2010, la United States Patent and Trademark Office (Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos) concedió a Apple el registro de una marca tridimensional consistente en la representación mediante un dibujo multicolor (principalmente gris metalizado y marrón claro) de sus tiendas insignias («flagship stores») para servicios de la clase 35 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, adoptado en la conferencia diplomática de Niza el 15 de junio de 1957, revisado por última vez en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (*Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas*, vol. 1154, nº I-18200, p. 89; en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), a saber, para «servicios de comercio al por menor en relación con ordenadores, programas informáticos, periféricos, teléfonos móviles, elementos electrónicos de consumo y sus accesorios, así como la demostración de productos a este respecto».

9 Dicha representación, descrita por Apple como «el diseño y la disposición distintivos de un comercio minorista», es la siguiente:

10 A continuación, Apple procedió a una extensión internacional de esta marca de conformidad con el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, revisado y modificado en último lugar el 28 de septiembre de 1979 (*Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas*, vol. 828, nº I-11852, p. 390). Esta extensión fue aceptada en algunos Estados y denegada en otros.

11 El 24 de enero de 2013, la DPMA denegó la extensión al territorio alemán de dicha marca internacional tridimensional (IR 1060321) por considerar que la representación de espacios destinados a la venta de productos de una empresa no es sino una representación de un aspecto esencial del comercio de dicha empresa. A su juicio, si bien es cierto que el consumidor puede interpretar la disposición de tal espacio como un indicio del valor y de la categoría de precio de los productos, dicho consumidor no percibirá tal disposición como una indicación del origen de los mismos. Asimismo, consideró que el espacio de venta representado en el caso de autos no se distinguía suficientemente de las tiendas de otros suministradores de productos electrónicos.

12 Apple interpuso recurso contra dicha resolución denegatoria ante la DPMA.

13 Este órgano jurisdiccional considera que la disposición representada por el signo tridimensional reproducido en el apartado 9 de la presente sentencia presenta particularidades que la diferencian de la disposición habitual de los espacios de venta en dicho sector económico.

14 No obstante, dado que el Bundespatentgericht considera que el litigio de que conoce plantea cuestiones más sustantivas en materia de Derecho de marca, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva [2008/95] en el sentido de que la protección que se puede conferir a la “presentación de un producto” también incluye una presentación en la que se materializa un servicio?

2) ¿Deben interpretarse los artículos 2 y 3, apartado 1, de la Directiva [2008/95] en el sentido de que un signo que muestra una presentación en la que se materializa un servicio puede ser registrado como marca?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva [2008/95] en el sentido de que el requisito de la representación gráfica se cumple con un mero dibujo, o bien con datos adicionales como una descripción de la presentación o la indicación del tamaño, ya sea en términos absolutos mediante indicaciones métricas o en términos relativos mediante indicaciones proporcionales?

4) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva [2008/95] en el sentido de que el ámbito de protección de una marca para servicios de venta al por menor también comprende los productos fabricados por el propio minorista?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre las cuestiones prejudiciales primera a tercera

15 Con carácter preliminar ha de precisarse que según se desprende de la resolución de remisión, los términos «presentación en la que se materializa un servicio» empleados en las dos primeras cuestiones prejudiciales se refieren al hecho de que Apple solicita el registro como marca de un signo constituido por la representación de sus tiendas insignia para servicios incluidos, según ésta, en la clase 35 del Arreglo de Niza, consistentes en diversas prestaciones con las que se pretende lograr que el consumidor adquiera sus productos.

16 En consecuencia, mediante sus cuestiones prejudiciales primera a tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que la representación de la disposición de un espacio de venta por medio de un simple dibujo en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones puede registrarse como marca para servicios consistentes en diversas prestaciones con las que se pretende lograr que el consumidor adquiera los productos del autor de la solicitud de registro, y si, en caso de respuesta afirmativa, dicha «presentación en la que se materializa un servicio» puede asimilarse a la «presentación [del producto]».

17 Procede recodar de entrada que, en virtud del artículo 2 de la Directiva 2008/95, para poder constituir una marca, el objeto de la solicitud de registro debe cumplir tres requisitos. En primer lugar, debe constituir un signo. En segundo lugar, el signo debe poder ser objeto de una representación gráfica. En tercer lugar, el signo debe ser apropiado para distinguir los «productos» o los «servicios» de una empresa de los de otras (véase, en lo que respecta al artículo 2 de la Directiva 89/104, las sentencias Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, apartado 23; Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, apartado 22, y Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51, apartado 28).

18 Del tenor del artículo 2 de la Directiva 2008/95 se desprende sin ambigüedad alguna que los dibujos figuran entre las categorías de signos que pueden ser objeto de una representación gráfica.

19 De ello resulta que una representación como la controvertida en el litigio principal, que representa visualmente la disposición de un espacio de venta mediante un conjunto continuo de líneas, contornos y formas, puede constituir una marca siempre que sea apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Por consiguiente, tal representación cumple los requisitos primero y segundo mencionados en el apartado 17 de la presente sentencia, y ello sin que sea necesario atribuir trascendencia al hecho de que el dibujo carece de indicaciones en lo que

respecta al tamaño y a las proporciones del espacio de venta representado visualmente ni examinar si, dado que se trata de una «presentación en la que se materializa un servicio», dicho dibujo puede asimilarse a una «presentación» en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2008/95.

20 La representación por medio de un dibujo de la disposición de un espacio de venta también es apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras y cumplir, en consecuencia, el tercer requisito que se recuerda en el apartado 17 de la presente sentencia. A este respecto, basta señalar que no puede excluirse que la disposición de un espacio de venta representada visualmente mediante dicho signo permita identificar los productos o los servicios para los que se solicita el registro como procedentes de una empresa determinada. Como han alegado el Gobierno francés y la Comisión, ello puede suceder cuando la disposición representada visualmente difiera de manera significativa de la norma o de los usos del ramo de que se trate (véanse, por analogía, en lo que respecta a signos constituidos por la apariencia de un producto, las sentencias Storck/OAMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, apartado 28, y Vuitton Malletier/OAMI, C-97/12 P, EU:C:2014:324, apartado 52).

21 La capacidad general de un signo para constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva nº 40/94 no implica, sin embargo, que dicho signo tenga necesariamente carácter distintivo, con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, en relación con los productos o servicios para los que se haya solicitado el registro [véanse, en lo que atañe a los artículos 4 y 7 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), cuyo contenido corresponde al de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95, las sentencias Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, EU:C:2004:258, apartado 32, y OAMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, apartado 29].

22 Dicho carácter distintivo del signo debe apreciarse *in concreto* en relación, por una parte, con los productos o servicios designados y, por otra, con la percepción de éstos por parte del público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de dichos productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en particular, las sentencias Linde y otros, C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, apartado 41; Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, apartado 34, y OAMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, apartados 32 y 35).

23 La autoridad competente debe determinar, también mediante un examen *in concreto*, si el signo es o no descriptivo de las características de los productos o servicios de que se trate en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 o si incurre en alguna de las causas de denegación del registro enumeradas igualmente en dicho artículo 3 (sentencia Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, apartados 31 y 32).

24 Salvo el artículo 3, apartado 1, letra e), de la referida Directiva, que se refiere exclusivamente a los signos constituidos por una forma cuyo registro se solicita para un producto y que, en consecuencia, carece de pertinencia para la solución del litigio principal, las disposiciones de dicho artículo 3, apartado 1, que figuran en ese mismo apartado, letras b) y c), no mencionan de manera individual y expresa categorías de signos (véase, en este sentido, la sentencia Linde y otros, EU:C:2003:206, apartados 42 y 43). De ello se desprende que los criterios de apreciación que debe seguir la autoridad competente al aplicar estas últimas disposiciones a los signos consistentes en un dibujo que represente la disposición de un espacio de venta no difieren de los empleados para otro tipo de signos.

25 Por último, en lo que atañe a la cuestión de si prestaciones con las que se pretende lograr que el consumidor adquiera los productos del autor de la solicitud de registro pueden constituir «servicios» en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2008/95 para los que pueda registrarse como marca un signo como el controvertido en el litigio principal, cuestión que también resulta esencial para la solución del litigio principal y que fue debatida en la vista a raíz de una pregunta con solicitud de respuesta oral planteada por el Tribunal de Justicia, Apple sostiene, refiriéndose a la distinción ya

realizada por el Tribunal de Justicia entre, por un lado, la venta de productos y, por otro lado, las prestaciones con las que se pretende lograr dicha venta, las cuales están comprendidas en el concepto de «servicios» (sentencia Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425, apartados 34 y 35), que así es. La Comisión estima, sin embargo, que esta jurisprudencia no puede extrapolarse a una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que tales prestaciones tienen como única finalidad lograr que el consumidor adquiera los productos del propio solicitante.

26 A este respecto procede considerar que, si ninguna de las causas de denegación de registro establecidas en la Directiva 2008/95 se opone a ello, un signo mediante el que se representa la disposición de las tiendas insignia de un fabricante de productos puede registrarse válidamente no sólo para tales productos, sino también para prestaciones pertenecientes a una de las clases del Arreglo de Niza relativas a los servicios, siempre que tales prestaciones no formen parte integrante de la comercialización de dichos productos. Algunas prestaciones, como las mencionadas en la solicitud de Apple y clarificadas por ésta en la vista, consistentes en llevar a cabo en las referidas tiendas demostraciones de los productos expuestos en ellas a través de seminarios, pueden constituir en sí mismas prestaciones remuneradas incluidas en el concepto de «servicios».

27 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones primera a tercera que los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que la representación de la disposición de un espacio de venta de productos por medio de un simple dibujo en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones puede registrarse como marca para servicios consistentes en prestaciones relativas a dichos productos pero que no formen parte integrante de la comercialización de éstos, siempre que dicha representación sea apropiada para distinguir los servicios del autor de la solicitud de registro de los de otras empresas y que no se opongan a ello ninguna de las causas de denegación establecidas en la Directiva.

Sobre la cuarta cuestión prejudicial

28 Según se desprende de los apartados 26 y 27 de la presente sentencia, la Directiva 2008/95 no excluye el registro de una marca para servicios relacionados con los productos del autor de la solicitud de registro.

29 Sin embargo, tal y como señalaron Apple y la Comisión, la cuestión del alcance de la protección conferida por tal marca carece manifiestamente de relación con el litigio principal, el cual se refiere exclusivamente a la negativa de la DPMA a registrar como marca el signo reproducido en el apartado 9 de la presente sentencia.

30 Por consiguiente, de conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional debe inadmitirse cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal (véanse, en particular, las sentencias Cipolla y otros, C-94/04 y C-202/04, EU:C:2006:758, apartado 25, y Jakubowska, C-225/09, EU:C:2010:729, apartado 28), debe declararse la inadmisibilidad de la cuarta cuestión prejudicial.

Costas

31 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

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

Los artículos 2 y 3 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, deben interpretarse en el sentido de que la representación de la disposición de un espacio de venta de productos por medio de un simple dibujo en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones puede registrarse como marca para servicios consistentes en prestaciones relativas a dichos productos pero que no formen parte integrante de la comercialización de éstos, siempre que dicha representación sea apropiada para distinguir los servicios del autor de la solicitud de registro de los de otras empresas y que no se opongan a ello ninguna de las causas de denegación establecidas en la Directiva.

Firmas