

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 8 de abril de 2003 *

En los asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01,

que tienen por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), destinadas a obtener, en los procedimientos iniciados por

Linde AG (asunto C-53/01),

Winward Industries Inc. (asunto C-54/01)

y

Rado Uhren AG (asunto C-55/01),

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letras b), c) y e), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet, R. Schintgen y C.W.A. Timmermans, Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola y V. Skouris, la Sra. F. Macken (Ponente), y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues y A. Rosas, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de Linde AG, por los Sres. H. Messer y C. von Mettenheim, Rechtsanwälte (asunto C-53/01);

- en nombre de Winward Industries Inc., por el Sr. M. Schaeffer, Rechtsanwalt (asunto C-54/01);

- en nombre de Rado Uhren AG, por el Sr. D. von Schultz, Rechtsanwalt (asunto C-55/01);

- en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. H. Dossi, en calidad de agente (asuntos C-53/01 a C-55/01);

- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. R. Magrill, en calidad de agente, asistida por el Sr. D. Alexander, Barrister (asuntos C-53/01 a C-55/01);

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. N.B. Rasmussen y P.F. Nemitz, en calidad de agentes (asuntos C-53/01 a C-55/01);

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Winward Industries Inc., representada por el Sr. M. Schaeffer; de Rado Uhren AG, representada por el Sr. D. von Schultz; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. P. Ormond, en calidad de agente, asistida por el Sr. M. Tappin, Barrister, y de la Comisión, representada por los Sres. N.B. Rasmussen y P.F. Nemitz, expuestas en la vista de 17 de septiembre de 2002;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 24 de octubre de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante tres resoluciones de 23 de noviembre de 2000, recibidas en el Tribunal de Justicia el 8 de febrero de 2001, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 3, apartado 1, letras b), c) y e), 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).

- 2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de tres litigios entre Linde AG (en lo sucesivo, «Linde»), Winward Industries Inc. (en lo sucesivo, «Winward») y Rado Uhren AG (en lo sucesivo, «Rado»), respectivamente, y la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas) respecto a la desestimación por éste, por falta de carácter distintivo, de las solicitudes de registro de marcas presentadas por dichas sociedades.

Marco jurídico

Normativa comunitaria

- 3 La Directiva tiene por objeto, según su primer considerando, aproximar las legislaciones sobre marcas de los Estados miembros, con el fin de suprimir las disparidades existentes que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.
- 4 El artículo 2 de la Directiva, titulado «Signos que pueden constituir una marca», dispone lo siguiente:

«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.»

- 5 El artículo 3 de la Directiva, que enumera las causas de denegación o de nulidad del registro, establece lo siguiente:

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

- a) los signos que no puedan constituir una marca;
- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;
- d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
- e) los signos constituidos exclusivamente por:

— la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o

— la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

— la forma que da un valor sustancial al producto;

[...]

3. No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.

[...]»

Normativa nacional

- 6 A tenor del artículo 3 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (Ley alemana sobre protección de marcas y otros signos

distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082; en lo sucesivo, «Markengesetz»), que entró en vigor el 1 de enero de 1995 y que constituye la adaptación del Derecho interno alemán a la Directiva:

«1) Podrán registrarse como marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, las señales acústicas, las estructuras tridimensionales, incluida la forma de un producto o su envase, así como otras presentaciones, incluidos los colores y las combinaciones de colores, que sean apropiados para distinguir los productos y los servicios de una empresa de los de otra.

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

1. que venga impuesta por la naturaleza del propio producto,

2. que sea necesaria para obtener un resultado técnico,

o

3. que dé un valor sustancial al producto.»

- 7 En virtud del artículo 8, apartado 1, de la Markengesetz, se denegará el registro como marca de los signos que puedan gozar de protección con arreglo al artículo 3 de ésta pero que no puedan ser objeto de una representación gráfica.
- 8 El artículo 8, apartado 2, de la Markengesetz dispone lo siguiente:

«Se denegará el registro de las marcas

1. que carezcan de carácter distintivo para los productos o servicios,
2. 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,
3. 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 para designar el producto o la prestación de servicio.

[...]»

- 9 El artículo 8, apartado 3, de la Markengesetz establece que las disposiciones del apartado 2, números 1, 2 y 3, de este artículo no se aplicarán cuando, antes de la fecha de la resolución relativa al registro de la marca y debido al uso que se haya hecho de ella para los productos o servicios para los cuales se solicita su registro, la marca se haya impuesto en los ámbitos comerciales afectados.

Los litigios principales y las cuestiones prejudiciales

- 10 Los litigios que dieron lugar a las presentes peticiones de decisión prejudicial son tres.
- 11 En el primer litigio (C-53/01), Linde solicitó que se registrase un vehículo como marca tridimensional para los productos «carretillas automotoras y demás máquinas móviles con cabina del conductor, especialmente con horquilla elevadora». Su solicitud fue desestimada por la Deutsches Patent- und Markenamt por falta de carácter distintivo.
- 12 El Bundespatentgericht (Tribunal federal en materia de propiedad industrial) (Alemania) desestimó el recurso interpuesto por Linde contra esta resolución desestimatoria por considerar que la marca de que se trataba carecía por completo de carácter distintivo. Señaló en particular que «en el tráfico, sólo se ve, en una representación del producto de este tipo, el producto mismo, y no se le atribuye ninguna función distintiva, en tanto que ésta se halle dentro del marco habitual en el comercio. La forma del producto no va más allá de un diseño industrial moderno. No se distingue, en cuanto a sus elementos formales no técnicos, de los diseños usuales hasta el punto de que, en el tráfico, no se considere solamente como una variación cualquiera de formas conocidas, sino como el signo distintivo de una empresa.»

- 13 En el segundo litigio (C-54/01), Winward solicitó que se registrase una linterna como marca tridimensional. Esta solicitud de registro fue desestimada por la Deutsches Patent- und Markenamt por considerar que la marca cuyo registro se solicitaba carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 8, apartado 2, número 1, de la Markengesetz.

- 14 El Bundespatentgericht denegó también la posibilidad de registrar la citada marca debido a que ésta carece de carácter distintivo. A su juicio, «se trata de una forma típica de las linternas cilíndricas que, a pesar de una cierta elegancia, presenta los rasgos habituales en el mercado. En este sector el consumidor no considerará que la forma de la mercancía constituye un indicio de que procede de una determinada empresa. Habida cuenta de las mínimas diferencias con respecto a los productos de la competencia, el consumidor advertido apenas será capaz de identificar de memoria a un determinado fabricante.»

- 15 El tercer litigio (C-55/01) se refiere a una solicitud de registro presentada por Rado en relación con una marca tridimensional consistente en la representación gráfica de un reloj de pulsera, que ya estaba registrada como marca internacional con el número 640 196 y de la que esta sociedad es titular. Dicha solicitud fue desestimada por la Deutsches Patent- und Markenamt por falta de carácter distintivo y debido a la existencia de un imperativo de disponibilidad («Freihaltebedürfnis»).

- 16 El recurso interpuesto por Rado ante el Bundespatentgericht contra esta resolución fue desestimado. Según dicho órgano jurisdiccional, la representación tridimensional de la caja de reloj con la esfera cubierta o descubierta y una pulsera segmentada, cuya anchura coincide con la de la caja, carece, en su configuración concreta, del carácter distintivo necesario. El Bundespatentgericht declaró asimismo que «la protección tan sólo puede basarse en una forma original que haga referencia a su origen y que permita superar el imperativo de

disponibilidad de la “forma elemental” del producto y la falta de carácter distintivo. Para justificar la originalidad del producto o de sus componentes debe aplicarse un criterio más bien estricto, porque estos elementos constituyen el medio más importante para su propia descripción y su monopolización implica el peligro de obstaculizar a los competidores en el diseño de sus productos, de donde se deduce al menos el imperativo de disponibilidad.»

- 17 Estas tres sentencias del Bundespatentgericht dieron lugar a sendos recursos de casación ante el Bundesgerichtshof.

- 18 Según este órgano jurisdiccional, el éxito de dichos recursos de casación depende de la interpretación del artículo 3, apartado 1, letras b), c) y e), de la Directiva.

- 19 El Bundesgerichtshof considera que no existe ningún indicio que justifique que se deniegue a las marcas tridimensionales el carácter distintivo abstracto previsto en el artículo 2 de la Directiva. Esta disposición exige que la marca sea apropiada para distinguir en abstracto productos o servicios. La exigencia de un carácter distintivo concreto para los productos o servicios que son objeto de la solicitud de registro se desprende del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva.

- 20 El Bundesgerichtshof considera asimismo que no son aplicables las causas de denegación del registro que figuran en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva. A este respecto, por lo que se refiere a las marcas cuyo registro solicitan Linde y Rado, sostiene que, además de las características genéricas de la forma elemental de los productos de que se trata, que son imputables a la técnica, estas marcas presentan una serie de características formales que no vienen impuestas exclusivamente por la naturaleza del propio producto ni por consideraciones técnicas o relativas al valor del producto. En el asunto C-54/01 (Winward), el

Bundesgerichtshof señala también que la marca de que se trata presenta unas características que exceden de la forma elemental e imputable a la técnica de una linterna y que no vienen impuestas exclusivamente por la naturaleza del propio producto ni son necesarias para obtener un resultado técnico.

- 21 Por tanto, el órgano jurisdiccional remitente estima que procede examinar si las marcas de que se trata en los tres asuntos carecen por completo de carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva o si es aplicable una causa de denegación del registro con arreglo a la letra c) de esta disposición.
- 22 De la resolución de remisión del asunto C-53/01 (Linde) se desprende que las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto están sujetas a exigencias más estrictas que las demás marcas por lo que se refiere al carácter distintivo, en virtud de la jurisprudencia del Bundespatentgericht relativa al artículo 8, apartado 2, número 1, de la Markengesetz, a saber, la disposición nacional que corresponde al artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva. Para justificar estos criterios más estrictos en cuanto al carácter distintivo, el Bundespatentgericht se basa en un imperativo de disponibilidad de las formas que es fácilmente concebible y en la diferencia existente entre, por una parte, el Derecho de marcas, cuyo objetivo es indicar la procedencia, y, por otra, los Derechos que protegen la creación, en particular la legislación en materia de dibujos y modelos.
- 23 No obstante, el Bundesgerichtshof señala que, por lo que respecta al carácter distintivo, no encuentra ninguna razón para fijar exigencias más estrictas para las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto que para las marcas tradicionales. A su juicio, estas mayores exigencias en cuanto al carácter distintivo de la marca no pueden justificarse recurriendo a indicios concretos que muestren un interés del comercio en mantener disponible la forma del producto para otras empresas.

- 24 Según el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia ha rechazado asimismo cualquier diferenciación, al apreciar el carácter distintivo de una marca, según el interés observado en mantener el nombre geográfico a disposición de otras empresas (véase la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 48). Dicho órgano jurisdiccional afirma que el interés en mantener una disponibilidad general de las formas gráficas no debiera tener incidencia alguna —sin perjuicio de que pueda tenerse en cuenta esta exigencia en el supuesto del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva— sobre el carácter distintivo concreto a que se refiere la letra b) de esta disposición.
- 25 Por lo que respecta a la interpretación que debe hacerse del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, el Bundesgerichtshof considera que esta disposición se aplica de manera autónoma para todos los tipos de marcas, es decir, también para las marcas constituidas por la forma del producto, con independencia del artículo 3, apartado 1, letra e). Así, afirma que el imperativo de disponibilidad de las formas tridimensionales de productos debe tenerse en cuenta en el marco del artículo 3, apartado 1, letra c), y no en virtud de una interpretación en sentido amplio del apartado 1, letra e), de dicho artículo. A juicio del Bundesgerichtshof, de un enfoque como éste se desprende que en la mayoría de los supuestos el registro como marca sólo será posible, con arreglo al artículo 3, apartado 3, primera frase, de la Directiva, para las marcas que adquieran carácter distintivo debido al uso que se haya hecho de ellas.
- 26 En tales circunstancias, el Bundesgerichtshof resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, cuyo tenor coincide en los tres asuntos citados:
- «1) A la hora de apreciar el carácter distintivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la [...] Directiva, de marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto, ¿hay que aplicar un criterio más estricto que en otros tipos de marcas?»

- 2) ¿El artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva tiene, como el artículo 3, apartado 1, letra e), significación propia para las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto? En caso de respuesta afirmativa, ¿ha de tomarse en cuenta a efectos de la comprobación prevista en el artículo 3, apartado 1, letra c) —o, en otro caso, letra e)— el interés del comercio en mantener la disponibilidad de la forma del producto de tal manera que, en principio, el registro se deniegue siempre y sólo se admita, por regla general, para las marcas que cumplan los requisitos del artículo 3, apartado 3, primera frase, de la Directiva?»
- 27 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2001, se acumularon los tres asuntos a efectos de la fase escrita, de la fase oral y de la sentencia.

Sobre la primera cuestión

- 28 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si, para apreciar el carácter distintivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, de una marca tridimensional constituida por la forma del producto, debe aplicarse un criterio más estricto que el que se utiliza para otros tipos de marcas.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

- 29 Winward y Linde consideran que, por lo que se refiere al carácter distintivo, la protección de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto no puede supeditarse a requisitos más estrictos que los que se aplican a otros tipos de marcas.

- 30 A juicio de Winward, el Tribunal de Justicia ya se ha negado a deducir del imperativo de disponibilidad requisitos adicionales respecto al carácter distintivo (véase, en este sentido, la sentencia *Windsurfing Chiemsee*, antes citada, apartado 48).
- 31 Winward y Rado alegan que debe utilizarse un criterio de análisis uniforme para todos los tipos de marcas a la hora de determinar si un signo es apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. Afirman que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva es el único que establece expresamente una excepción para las marcas tridimensionales. En cambio, consideran que el apartado 1, letra b), del citado artículo no hace ninguna distinción entre, por una parte, las marcas constituidas por una forma y, por otra, los demás tipos de marcas. En consecuencia, para apreciar el carácter distintivo concreto de una marca constituida por una forma, no deben aplicarse criterios más estrictos que cuando se trata de otros tipos de marcas.
- 32 El Gobierno austriaco estima que, cuando la forma de un signo tridimensional es conforme con lo que espera el consumidor respecto a la forma del producto o de su envase, debe considerarse que los interesados no percibirán en esta forma ninguna indicación que permita identificar el producto como procedente de una empresa determinada. Según dicho Gobierno, a este respecto, no se trata de definir un criterio más estricto para apreciar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales, sino de tener en cuenta que la variedad de las formas que cabe dar a los productos y a sus envases podría, en determinados sectores del comercio, dificultar que los citados interesados reconozcan la forma de un producto o de un envase como marca.
- 33 El Gobierno del Reino Unido considera que el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva no distingue entre las marcas constituidas por la forma del producto y los demás signos que pueden constituir una marca en el sentido del artículo 2 de dicha Directiva. Este Gobierno afirma que el artículo 3, apartado 1, letra e), de

ésta es la única disposición que se refiere de manera específica al registro de los signos tridimensionales. Añade que, si se interpreta correctamente, la citada Directiva tiene en cuenta plenamente el interés que representa para el comercio el hecho de que las formas de los propios productos se mantengan disponibles para ser usadas por los competidores.

- 34 No obstante, tanto el Gobierno del Reino Unido como el austriaco alegan que, si bien el criterio de apreciación del carácter distintivo es idéntico para todas las marcas, en la práctica a una empresa le resultará probablemente más difícil demostrar el carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva cuando se trate de una marca tridimensional constituida por la forma del producto que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa.
- 35 Pues bien, a juicio de dichos Gobiernos, en el caso de las marcas denominativas o figurativas, el consumidor medio está acostumbrado a que las palabras, los logotipos y los signos similares puedan desempeñar un papel importante en la indicación del origen comercial de los productos sobre los que figuran. En cambio, en el caso de muchos productos, sus principales características vienen determinadas por su función y, por tanto, los productos del mismo tipo presentan numerosas similitudes, por lo que ninguna forma se distingue en particular. Además, afirman que el carácter distintivo de la forma debiera apreciarse también teniendo en cuenta las variaciones normales del producto de que se trate. El Gobierno del Reino Unido alega que, si los distintos rasgos de la forma corresponden a las variaciones normales de este producto, es improbable que el consumidor medio atribuya a éste el significado de una marca.
- 36 La Comisión sostiene que, aparte del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, que deniega el registro de la forma de un producto si la empresa puede monopolizar dicha forma en detrimento de sus competidores o de los consumidores, la Directiva no contiene criterios específicos respecto a las formas que sean objeto de una solicitud de registro. Por tanto, considera que, para

apreciar el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, no debe aplicarse un criterio más estricto a las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto que el que se utiliza para otros tipos de marcas.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 37 En primer lugar, procede recordar que el artículo 2 de la Directiva establece que todos los signos pueden constituir marcas siempre que, por una parte, puedan ser objeto de una representación gráfica y, por otra, sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.
- 38 De lo anterior se desprende que un signo tridimensional que representa la forma de un producto puede, en principio, constituir una marca, a condición de que se cumplan estos dos criterios (véase la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 73).
- 39 En segundo lugar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, será denegado el registro o, en el supuesto de estar registradas, podrá declararse la nulidad de las marcas que carezcan de carácter distintivo.
- 40 El carácter distintivo de una marca en el sentido de dicha disposición significa que esta marca es apropiada para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas (véase la sentencia Philips, antes citada, apartado 35).

- 41 Además, el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se haya solicitado su registro y, por otra, con la percepción de los interesados, que son los consumidores de estos productos o servicios. Se trata, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de la percepción de la categoría de productos o servicios de que se trata que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, apartado 31, y Philips, antes citada, apartado 63).
- 42 Por último, el Tribunal de Justicia señaló en el apartado 48 de la sentencia Philips, antes citada, que los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto no son distintos de los aplicables a las otras categorías de marcas. En efecto, el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva no establece ninguna distinción entre distintas clases de marcas a la hora de apreciar su carácter distintivo.
- 43 El artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva es el único que menciona de manera individual y expresa determinados signos constituidos por la forma del producto al enumerar las causas específicas de denegación del registro de estos signos. En virtud de dicha disposición, será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que da un valor sustancial al producto.
- 44 Dado que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva es un obstáculo preliminar que puede impedir que se registre un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto, se desprende de él que, si se cumple uno solo de los criterios mencionados en dicha disposición, no puede registrarse como marca un signo de este tipo. Además, dicho signo no puede adquirir nunca carácter distintivo por el uso que se haya hecho de él, a efectos del apartado 3 de dicha disposición (véase la sentencia Philips, antes citada, apartados 74 a 76).

- 45 Sin embargo, en el supuesto de que se supere este obstáculo preliminar, sigue siendo necesario comprobar si debe denegarse el registro del signo tridimensional constituido por la forma de un producto en virtud de una o varias de las causas de denegación contenidas en las letras b) a d) de dicha disposición.
- 46 Por lo que se refiere al artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, es necesario señalar que ni el sistema de la Directiva ni el tenor de esta disposición indican que al apreciar el carácter distintivo de una marca tridimensional constituida por la forma del propio producto deban aplicarse criterios más estrictos que los que se utilizan para otras clases de marcas.
- 47 En efecto, como resulta del apartado 40 de la presente sentencia, el criterio del carácter distintivo exige, en relación con cualquier marca, que ésta sea apropiada para identificar el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguirlo de los de otras empresas.
- 48 Pero no es menos cierto, como alegan acertadamente los Gobiernos austriaco y del Reino Unido y la Comisión, que, en la práctica y a la luz de los criterios que han sido recordados en los apartados 40 y 41 de la presente sentencia, el carácter distintivo de una marca constituida por la forma de un producto puede resultar más difícil de acreditar que el de una marca denominativa o figurativa. No obstante, esta dificultad, que puede dar lugar a que se deniegue el registro de marcas de este tipo, no excluye que éstas puedan adquirir carácter distintivo debido al uso que se haga de ellas y, en consecuencia, ser registradas como marcas sobre la base del artículo 3, apartado 3, de la Directiva.
- 49 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión que, para apreciar el carácter distintivo, en el sentido del artículo 3,

apartado 1, letra b), de la Directiva, de una marca tridimensional constituida por la forma del producto, no debe aplicarse un criterio más estricto que el que se utiliza para otros tipos de marcas.

Sobre la segunda cuestión

- 50 Mediante la primera parte de la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva tiene, como el artículo 3, apartado 1, letra e), de ésta, significación propia para las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto.
- 51 En cuanto a la segunda parte de la segunda cuestión, es preciso observar que se refiere a dos hipótesis distintas en función de la respuesta que dé el Tribunal de Justicia a la primera parte de dicha cuestión.
- 52 En el caso de que, además del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, la letra c) de este mismo apartado tenga significación propia para las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si, a efectos de la interpretación de esta última disposición, ha de tomarse en cuenta el interés general del comercio en mantener disponible la forma del producto de tal manera que, en principio, el registro se deniegue siempre y sólo se admita, por regla general, para las marcas que cumplan los requisitos del artículo 3, apartado 3, primera frase, de la Directiva.
- 53 En caso de respuesta negativa a la primera parte de la segunda cuestión, es decir, en el supuesto de que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva sea el

único aplicable a las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto, el órgano jurisdiccional remitente pregunta no obstante si, a efectos de la interpretación de esta disposición, ha de tomarse asimismo en cuenta el interés general del comercio en mantener disponible la forma del producto.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

- 54 Linde sostiene que, además del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, el apartado 1, letra c), de esta disposición tiene significación propia para las marcas tridimensionales. Afirma que un imperativo de disponibilidad que tiene en cuenta las necesidades concretas de la competencia debe examinarse a la luz de esta disposición, después de haber comprobado que el imperativo de disponibilidad absoluto derivado del citado artículo 3, apartado 1, letra e), no obsta al registro de la marca tridimensional solicitado.
- 55 Linde estima que sólo debe entenderse que existe un imperativo de disponibilidad como éste para ciertas formas impuestas por exigencias técnicas o estéticas derivadas de la naturaleza del producto o de su envase, es decir, en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva. Por lo que respecta a las demás formas de productos y de envases, afirma que sería suficiente examinar en cada caso concreto el carácter distintivo y el imperativo de disponibilidad.
- 56 Winward considera que los obstáculos absolutos contra el registro enumerados en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva se aplican únicamente cuando existe un imperativo absoluto de disponibilidad de la forma cuya registro como marca se solicita. Sostiene que esta disposición no enuncia de manera exhaustiva las normas con arreglo a las cuales los signos tridimensionales constituidos por la

forma de un producto son inapropiables y no debiera aplicarse cuando, además de la forma cuyo registro se solicita, existen otras formas que permiten obtener el resultado técnico perseguido.

- 57 A juicio de Winward, el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva es aplicable con independencia de la letra e) de la misma disposición, incluso cuando se trata de marcas que representan la forma del producto, pero es en el marco de esta última disposición donde debe comprobarse si existe un imperativo de disponibilidad.
- 58 Por su parte, Rado alega que, si bien el artículo 3, apartado 1, letras c) y e), de la Directiva persigue objetivos similares, a saber, impedir la apropiación exclusiva de las formas que el comercio necesita para el diseño de productos idénticos, estas dos disposiciones se aplican independientemente la una de la otra. Sin embargo, en su opinión, el ámbito de aplicación de la letra c) del citado artículo es más amplio que el de la letra e) de la misma disposición.
- 59 En relación con el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, Rado sostiene que las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto están sometidas a los mismos criterios de apreciación que otros tipos de marcas y que no debe aplicarse una interpretación restrictiva que considere que el interés en preservar la disponibilidad de estas marcas tridimensionales se opone en principio a su registro.
- 60 El Gobierno del Reino Unido alega que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva constituye la «primera línea de defensa» en la lucha para impedir la monopolización injustificada, a través del Derecho de marcas, de las formas de los propios productos. Este Gobierno afirma que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva tiene significación propia respecto a la letra e) de la misma disposición, ya que impide que se registren signos cuyo registro no está prohibido

por ésta. No obstante, dicho Gobierno afirma que, si se interpreta de manera suficientemente adecuada el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, es probable que la letra c) de esta disposición no se aplique más que de manera limitada. En cualquier caso, el interés del comercio en mantener las formas de los productos disponibles para que puedan ser usadas quedará protegido mediante la aplicación de estas dos disposiciones de la Directiva.

- 61 La Comisión alega que el tenor de la Directiva no indica en modo alguno que su artículo 3, apartado 1, letra e), sea el único aplicable a las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto. A su juicio, si no se deniega el registro de una marca de este tipo en virtud de esta disposición, dicha marca sigue estando subordinada a las causas de denegación previstas en el artículo 3, apartado 1, letra c). La Comisión afirma que esta última disposición debe aplicarse de manera autónoma al examinar una solicitud de registro de una marca tridimensional constituida por la forma del producto.
- 62 La Comisión recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto, actual o serio en el sentido de la jurisprudencia alemana (véase, en este sentido, la sentencia *Windsurfing Chiemsee*, antes citada, apartado 35). Afirma que, una vez examinados los requisitos precisos enumerados en esta disposición, no debe tomarse en consideración un imperativo de disponibilidad más amplio. En efecto, a su juicio, el interés del comercio en mantener disponibles determinadas formas figura ya en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 63 Por lo que se refiere a la primera parte de la segunda cuestión, es necesario señalar que, según el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, será denegado el

registro de las marcas descriptivas, es decir, las que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar las características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

- 64 En virtud del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, será denegado el registro de los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que da un valor sustancial al producto.
- 65 Estas causas específicas de denegación del registro de determinados signos constituidos por la forma del producto, que se mencionan expresamente en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, constituyen, como se desprende del apartado 44 de la presente sentencia, un obstáculo preliminar que puede impedir que se registren este tipo de signos (véase la sentencia Philips, antes citada, apartados 74 a 76).
- 66 Sin embargo, en el supuesto de que se supere este obstáculo preliminar, ni del tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva ni del sistema de ésta resulta que las demás causas de denegación del registro que figuran en dicha disposición, incluido su apartado 1, letra c), no puedan aplicarse asimismo a las solicitudes de registro de marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto.
- 67 En efecto, del artículo 3, apartado 1, de la Directiva se deduce claramente que cada una de las causas de denegación del registro mencionadas en esta disposición es independiente de las demás y exige un examen por separado.

- 68 De lo anterior se desprende que, si el registro de un signo tridimensional constituido por la forma del producto no se deniega con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, tal registro puede denegarse no obstante si dicho signo está comprendido en una o varias de las categorías mencionadas en las letras b) a d) de la misma disposición.
- 69 Por lo que respecta, en particular, al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, en principio no hay nada que se oponga a la aplicabilidad de esta disposición a una solicitud de registro de una marca tridimensional constituida por la forma de un producto. En efecto, la referencia a las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para designar características del producto o de la prestación de servicio distintas de las enumeradas expresamente en esta disposición es suficientemente amplia para abarcar una gran variedad de marcas, incluidas las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto.
- 70 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la primera parte de la segunda cuestión que, además del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, el artículo 3, apartado 1, letra c), de ésta tiene también significación propia para las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto.
- 71 Por lo que respecta a la segunda parte de la segunda cuestión, es necesario recordar con carácter preliminar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, procede interpretar las distintas causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva a la luz del interés general que subyace en cada una de ellas (véanse las sentencias, antes citadas, Windsurfing Chiemsee, apartados 25 a 27, y Philips, apartado 77).

- 72 Por lo que se refiere, más precisamente, a la segunda hipótesis que considera el órgano jurisdiccional remitente, relativa al artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, es preciso señalar que, para determinados signos tridimensionales constituidos por la forma de un producto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la *ratio* de las causas de denegación del registro previstas en dicha disposición 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 (véase la sentencia Philips, antes citada, apartados 78 a 80).
- 73 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos, incluso como marcas colectivas o en marcas complejas o gráficas. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca (véase, en este sentido, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 25).
- 74 El interés general subyacente en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva implica que todas las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o servicio en el sentido de esta norma estén a la libre disposición de todos y no puedan registrarse, sin perjuicio de la aplicación del apartado 3 del mismo artículo.

- 75 La autoridad competente para aplicar el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva a dichas marcas debe determinar, en relación con los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, tras realizar un examen concreto de todos los elementos pertinentes que caracterizan esta solicitud y, en particular, a la luz del interés general antes mencionado, si en el supuesto concreto se aplica la causa de denegación del registro prevista en dicha disposición. También es preciso un examen concreto como el descrito cuando se trata de una solicitud de registro de una marca tridimensional constituida por la forma del producto. Sin embargo, en tal caso, la citada autoridad no puede denegar el registro por principio.
- 76 Se desprende de lo anterior que una marca tridimensional constituida por la forma del producto debe someterse, como cualquier otra categoría de marcas, a un examen de su conformidad con todos los criterios enumerados en el artículo 3, apartado 1, letras b) a e), de la Directiva y que éstos deben interpretarse y aplicarse en cada caso concreto a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos.
- 77 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la segunda parte de la segunda cuestión que, al examinar en cada caso concreto la causa de denegación del registro prevista en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva ha de tomarse en cuenta el interés general subyacente en esta norma, es decir, que todas las marcas tridimensionales constituidas por la forma de un producto que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o servicio en el sentido de dicha norma estén a la libre disposición de todos y no puedan registrarse, sin perjuicio de la aplicación del artículo 3, apartado 3, de dicha Directiva.

Costas

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

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundesgerichtshof mediante resoluciones de 23 de noviembre de 2000, declara:

- 1) Para apreciar el carácter distintivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, de una marca tridimensional constituida por la forma del producto, no debe aplicarse un criterio más estricto que el que se utiliza para otros tipos de marcas.

- 2) Además del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 89/104, el artículo 3, apartado 1, letra c), de ésta tiene también significación propia para las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto.

Al examinar en cada caso concreto la causa de denegación del registro prevista en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, ha de tomarse en cuenta el interés general subyacente en esta norma, es decir, que todas las marcas tridimensionales constituidas por la forma de un producto que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o servicio en el sentido de dicha norma estén a la libre disposición de todos y no puedan registrarse, sin perjuicio de la aplicación del artículo 3, apartado 3, de dicha Directiva.

Rodríguez Iglesias	Puissochet	Schintgen
Timmermans	Gulmann	Edward
La Pergola	Skouris	Macken
Cunha Rodrigues	Rosas	

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de abril de 2003.

El Secretario

El Presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias