Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 14 de mayo de 2014[1]

Asunto C-205/13

Hauck GmbH & Co. KG
contra
Stokke A/S,
Stokke Nederland BV,
Peter Opsvik
y
Peter Opsvik A/S[Petición de decisión prejudicial

planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos)]

«Marcas — Causas de denegación o de nulidad del registro — Marca tridimensional constituida por la forma del producto — Directiva 89/104/CEE — Artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión — Signo constituido exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del producto — Artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión — Signo constituido exclusivamente por la forma que da un valor sustancial al producto — Silla de niño Tripp Trapp»

I. **Introducción**

1. Los problemas relativos a las marcas que representan al propio producto no son nuevos en Derecho de la propiedad intelectual. De los trabajos realizados en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) resulta que, desde mediados del siglo XIX, los órganos jurisdiccionales franceses han admitido la posibilidad de proteger las marcas que representan la forma del propio producto o de su embalaje. Dicha protección fue concedida, por ejemplo, en 1858 a una marca consistente en la forma de una tableta de chocolate.[2]

2. No cabe ninguna duda de que la cuestión relativa al registro de este tipo de signos se caracteriza por una esencial especificidad. Ésta se refiere al hecho de que la diferencia entre el signo y el objeto que el signo designa tiende a desaparecer: el objeto pasa a ser un signo en relación consigo mismo. Ello implica, en Derecho de marcas, un riesgo de que la exclusiva derivada del registro de la marca se amplíe a determinadas características de producto, manifestándose en la forma de éste, lo cual puede dar lugar, en consecuencia, a restringir la posibilidad de introducir productos competidores en el mercado.

1 — Lengua original: polaco.

2 — Véanse los trabajos de la decimoséptima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, relativa a los nuevos tipos de marcas (accesibles en la dirección http://www.wipo.int/policy/es/sct/). La doctrina de la época sostuvo que el registro de tales marcas no debería plantear dudas, a excepción de las formas «impuestas por la fuerza misma de las cosas» o impuestas por las necesidades de la fabricación. Se señaló incluso que era posible acumular dicha protección con la de los dibujos y modelos industriales derivada de la Ley de 1806 relativa a los dibujos y modelos industriales; véase Pouillet, E.: *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, París, Marchal et Billard, 1875, pp. 38 a 41. En la Polonia de entreguerras, el artículo 107 de la Ley de 5 de febrero de 1924 relativa a la protección de los inventos, dibujos y marcas admitía expresamente la posibilidad de registrar las marcas constituidas por formas tridimensionales.

3. El Derecho de la Unión relativo a las marcas ha tenido en cuenta esta circunstancia. En efecto, se introdujo una disposición específica en lo tocante a los signos que representan la forma del producto. En el momento pertinente, dadas las circunstancias del caso de autos, la disposición correspondiente figuraba en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 89/104/CEE. [3]

4. Las cuestiones formuladas en la resolución prejudicial del Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) se refieren a una solicitud de anulación del registro de una marca tridimensional que representa la silla de niño Tripp Trapp. El presente asunto ofrece por primera vez al Tribunal de Justicia la posibilidad de interpretar el alcance de dos causas de denegación previstas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 89/104, el cual prohíbe el registro de una marca constituida exclusivamente por la forma «impuesta por la naturaleza del propio producto» (primer guión de dicha disposición) o «que da un valor sustancial al producto» (tercer guión).

II. **Marco jurídico**

A. *Derecho de la Unión*

5. El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104, con la rúbrica «Causas de denegación o de nulidad», dispone:

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

[...]

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;

[...]».

B. *El Convenio Benelux*

6. El Derecho de marcas en los Países Bajos se regula por el Convenio Benelux en materia de propiedad intelectual (marcas y dibujos o modelos), firmado en La Haya el 25 de febrero de 2005 (en lo sucesivo, «Convenio Benelux»). El artículo 2.1 de dicho Convenio, con la rúbrica «Signos que pueden constituir una marca Benelux», dispone:

«[...]

2. No obstante, no podrán considerarse marcas los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, que da un valor sustancial al producto o que es necesaria para obtener un resultado técnico.»

3 — 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; en lo sucesivo, «Directiva»). Esta Directiva fue sustituida posteriormente por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25). No obstante, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, resulta de aplicación la Directiva 89/104/CEE. En los dos actos de Derecho aludidos, los artículos 3, apartado 1, letra e), cuyo texto es idéntico, regulan la cuestión inherente a las marcas resultantes de la forma del producto.

III. **Litigio principal**

7. A principios de los años setenta Peter Opsvik concibió el modelo de la silla para niños Tripp Trapp. Este modelo ha recibido diversos premios y ha sido presentado en los museos.

8. En 1972 el grupo Stokke, del que forman parte dos de las sociedades demandadas en el procedimiento principal, a saber, la sociedad noruega Stokke A/S y la sociedad neerlandesa Stokke Nederland BV, introdujo en el mercado la silla Tripp Trapp. Las otras dos partes demandadas en el procedimiento principal, es decir, Peter Opsvik y la sociedad de Derecho noruego Peter Opsvik A/S, ostentan igualmente los derechos de propiedad intelectual sobre la forma de que se trata.

9. El 8 de mayo de 1998 Stokke A/S presentó en la Oficina Benelux de la propiedad intelectual una solicitud de registro respecto a una marca tridimensional que representa la forma de la silla Tripp Trapp. La solicitud de registro se refería a «sillas y, en particular, sillas para niños», correspondiente a la clase 20, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión modificada. La aludida marca, registrada con el número 0639972 (en lo sucesivo, «marca Tripp Trapp»), se refiere a la forma representada a continuación:



10. La sociedad alemana Hauck GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «sociedad Hauck») desarrolla una actividad de producción y distribución de artículos para niños, entre los que se encuentran dos modelos de silla para niños, designados con las denominaciones «Alpha» y «Beta».

11. Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik i Peter Opsvik A/S (en lo sucesivo, conjuntamente, «Stokke y Opsvik») presentaron un recurso ante el Rechtbank 's- Gravenhage contra la sociedad Hauck, alegando que la venta de las sillas «Alpha» y «Beta» vulneraba sus derechos de autor y sus derechos derivados del registro de la marca Tripp Trapp.

12. La sociedad Hauck formuló una demanda reconvencional, solicitando, en particular, la anulación de la marca Tripp Trapp.

13. Mediante sentencia de 4 de octubre de 2000 el Rechtbank 's-Gravenhage acogió el recurso de Stokke y Opsvik en lo tocante a la vulneración de los derechos de autor. En cuanto al resto, dicho tribunal consideró que la pretensión de la demanda reconvencional era fundada y declaró la nulidad del registro de la marca Tripp Trapp.

14. En sede de apelación el Gerechtshof 's-Gravenhage anuló parcialmente la citada sentencia, en relación, en particular, con las pretensiones de indemnización basadas en la violación de los derechos de autor. Dicha sentencia fue confirmada en la parte en que había declarado la nulidad del registro de la marca.

15. Como se deduce de la resolución del órgano jurisdiccional remitente, Stokke y Opsvik alegaron en apelación que el valor sustancial de la silla Tripp Trapp se encontraba no tanto en la atracción ejercida por esta silla como en su finalidad utilitaria. Igualmente sostuvieron que la forma amparada por la marca Tripp Trapp no resulta impuesta exclusivamente por la naturaleza del producto, siempre que se tenga en cuenta la variedad de las formas de sillas para niños. La sociedad Hauck, en cambio, sostuvo que la forma atractiva de la silla Tripp Trapp influye en el valor sustancial del producto y, además, que dicha forma es en gran medida funcional y, por lo tanto, determinada por la naturaleza del producto.

16. En su sentencia, el Gerechtshof 's-Gravenhage indicó, en particular, que la forma de que se trata es muy atractiva y que depara un valor sustancial a la silla Tripp Trapp. Señaló que, debido precisamente a su forma, dicha silla resulta especialmente adaptada a su uso por los niños. Se trata de una silla segura, sólida y cómoda, y, por lo tanto, su forma debe considerarse «pedagógica» y «ergonómica». Por consiguiente, la forma de la silla Tripp Trapp está determinada por la naturaleza del producto. El consumidor compra así esa silla a causa de sus cualidades tanto estéticas como prácticas. Es posible considerar que los consumidores buscan tales características en los productos competidores. La marca que, a semejanza de la marca Tripp Trapp, consiste exclusivamente en una forma cuyas características esenciales resultan de la naturaleza del producto y le dan un valor sustancial, está comprendida en las causas de nulidad previstas en el artículo 2.1, apartado 2, del Convenio Benelux. Poco importa, al respecto, que las citadas características del producto puedan obtenerse a través de otras formas.

17. Las dos partes del litigio principal presentaron un recurso de casación ante el Hoge Raad.

IV. **Cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia**

18. En estas circunstancias el Hoge Raad acordó suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) a) ¿Se refiere la causa de denegación o de nulidad del artículo 3, apartado 1, letra e), [primer guión], de la Directiva [89/104], en la versión codificada por la Directiva [2008/95], según la cual las marcas tridimensionales no pueden estar constituidas exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, a una forma que es indispensable para la función del producto, o dicha causa se aplica también ante una o varias características de uso esenciales de un producto, que el consumidor probablemente busca en los productos de la competencia?

b) En caso de que no sea correcta ninguna de estas alternativas, ¿cómo debe interpretarse dicha disposición?

2) a) ¿Se refiere la causa de denegación o de nulidad del artículo 3, apartado 1, letra e), [tercer guión], de la Directiva [89/104], en la versión codificada por la Directiva [2008/95], según la cual las marcas tridimensionales no pueden estar constituidas exclusivamente por una forma que dé un valor sustancial a los productos, al motivo (o los motivos) que han llevado al público pertinente a adoptar la decisión de compra?

b) ¿Se refiere el concepto de «forma que da un valor sustancial al producto»,[4] en el sentido de la citada disposición, únicamente a la forma que debe considerarse valor principal o preponderante en comparación con otros valores (como, en relación con sillas para niños, la seguridad, la comodidad y la calidad del material), o se refiere también, además de la forma, a otros valores de ese producto que igualmente deben considerarse sustanciales?

c) ¿Debe considerarse que, para responder a la cuestión 2, letras a y b), el elemento determinante es la percepción de la mayoría del público pertinente, o puede el juez estimar que basta la percepción tan sólo de una parte de ese público para considerar «sustancial» el valor de que se trate en el sentido de la citada disposición?

d) En el caso de que deba darse prioridad a la segunda opción para responder a la cuestión 2, letra c), ¿qué exigencia debe imponerse en cuanto a la magnitud de la parte pertinente del público?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva [89/104], en la versión codificada por la Directiva [2008/95], en el sentido de que la causa de denegación o de nulidad a la que se refiere dicha disposición se aplica igualmente cuando la marca compuesta por una forma consiste en un signo al que es aplicable el [primer guión] y que, en todo lo demás, está comprendida en el ámbito de aplicación de la causa prevista en el [tercer guión] de dicha disposición?»

19. El 18 de abril de 2013 fue recibida la petición de decisión prejudicial en el Tribunal de Justicia.

20. Las partes del litigio principal, los Gobiernos alemán, italiano y polaco, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, el Gobierno portugués y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas.

21. Dichas partes y demás intervinientes, a excepción de los Gobiernos italiano y portugués, participaron igualmente en la vista que se celebró el 26 de febrero de 2014.

4 — Debe señalarse aquí que existe una cierta diferencia entre el fragmento citado de la disposición, tal como se escribe en la lengua de procedimiento, que se refiere a la «forme qui donne une valeur substantielle au produit» (se optó por idénticos términos en las lenguas alemana, española, inglesa, francesa y otras), y los términos de esta misma disposición en polaco, que se refiere a «una forma que aumenta significativamente el valor del producto» [«kształt zwiększający znacznie wartość towaru»]. A mi juicio, esta diferencia no plantea divergencia alguna en la comprensión de la referida disposición.

V. **Análisis**

22. Ya he tenido ocasión de recordar que, al margen de las causas generales de denegación o de nulidad del registro de una marca, la Directiva 89/104 contiene, en el artículo 3, apartado 1, letra e), una disposición especial relativa únicamente a los signos constituidos por la forma del producto de que se trate. [5]

23. El hecho de que se aplique una cualquiera de las tres causas del artículo 3, apartado 1, letra e), impide el registro de la marca. Tales causas revisten un alcance definitivo en la medida en que, a diferencia de las causas establecidas en el artículo 3, apartado 1, letras a), c) y d), de la Directiva, no puede descartarse su aplicación por el hecho de que la marca de que se trate quede revestida de un «carácter distintivo adquirido» como consecuencia del uso que se haya hecho de ella (artículo 3, apartado 3, de la Directiva). [6]

24. El Tribunal de Justicia ya ha interpretado en varias ocasiones la causa establecida en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva. Esta causa se refiere a la denegación de registro de las marcas «constituidas exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico». [7] En el caso de autos se insta al Tribunal de Justicia a que interprete el artículo 3, apartado 1, letra e), guiones primero y tercero. La petición del órgano jurisdiccional remitente se refiere también a la posibilidad de aplicar, en su caso, estos dos motivos de manera acumulativa.

A. Ratio legis *del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva*

25. El Tribunal de Justicia considera que deben interpretarse las distintas causas de denegación o de nulidad enumeradas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva a la luz del interés general que subyace a cada una de ellas. [8]

26. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva se desprende que el interés general subyacente a dicha disposición consiste en evitar que se conceda un monopolio sobre determinadas características esenciales de un producto derivadas de la forma de éste.

27. Según el Tribunal de Justicia, el objetivo del artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva es evitar que el registro de la marca confiera un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto, que el usuario puede buscar en los productos de los competidores. Así, dicha disposición pretende evitar que la protección conferida por la marca impida que los competidores puedan ofertar libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o tales características de uso. [9]

5 — Este concepto comprende las formas tri o bidimensionales y las marcas gráficas (visuales) que representan la forma del producto; véase la sentencia Philips (C-299/99, EU:C:2002:377), apartado 76. Una disposición idéntica figura en el artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1) y figuraba anteriormente en el artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

6 — Sentencias Philips (EU:C:2002:377), apartado 75, y Benetton Group (C-371/06, EU:C:2007:542), apartados 25 a 27.

7 — Sentencias Philips (EU:C:2002:377), y Lego Juris/OAMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516), así como las sentencias del Tribunal General Yoshida Metal Industry/OAMI — Pi-Design y otros (Representación de una superficie triangular con lunares negros), T-331/10, EU:T:2012:220, sentencia Yoshida Metal Industry/OAMI — Pi-Design y otros (Representación de una superficie con lunares negros), T-416/10, EU:T:2012:222, y Reddig/OAMI — Morleys (Mango de cuchillo), T-164/11, EU:T:2012:443.

8 — Sentencias Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartados 25 a 27, y Philips, EU:C:2002:377, apartado 77.

9 — Sentencias Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, apartado 25, y Philips, EU:C:2002:377, apartados 78 y 79.

28. No cabe ninguna duda de que el citado objetivo subyace a las tres causas a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva. El objetivo de estos tres motivos es mantener en el dominio público las características esenciales del producto de que se trate, las cuales se reflejan en la forma de éste.

29. Por lo demás, la razón de ser fundamental de dicho objetivo se incardina en las premisas axiológicas de la normativa sobre protección de las marcas.

30. Como bien inmaterial, la marca está revestida de la facultad de suscitar, entre el público, asociaciones determinadas entre un producto (o un servicio) y el signo correspondiente. [10] Gracias a éste el destinatario puede poner en relación la marca de que se trate y el origen de los productos que tienen una calidad constante. La marca garantiza la uniformidad de las características de los productos adquiridos y, de esta manera, disminuye, en primer lugar, el riesgo vinculado al acceso restringido a la información y, en segundo lugar, el coste de la búsqueda de un producto correspondiente. Por lo tanto, el régimen de las marcas refuerza la transparencia del mercado, paliando la desproporción existente entre las condiciones complejas de comercialización y el conocimiento limitado que de ellas tiene el consumidor. [11]

31. Debido a sus funciones económicas, el régimen de protección de las marcas constituye un elemento indispensable que sirve para implantar una competencia leal en función de los precios y de la calidad de los productos. [12] Debe señalarse al respecto que la exclusiva en la utilización de un bien inmaterial determinado, que constituye la característica de todos los derechos de propiedad intelectual, no da lugar, en general, en lo que a las marcas se refiere, a restricción alguna de la competencia. La exclusiva en la utilización del signo en cuestión (la marca) no limita la libertad de los competidores de ofertar sus productos. Pueden elegir libremente entre todos los signos potenciales (de las marcas) cuyo número es en esencia ilimitado.

32. No obstante, en determinadas situaciones, la existencia de derechos exclusivos sobre la marca puede redundar en una distorsión de la competencia.

33. El objetivo del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva es evitar que el registro de la forma permita obtener una ventaja competitiva desleal instaurando un derecho exclusivo sobre las características esenciales del producto, las cuales son importantes desde el punto de vista de una competencia efectiva en el mercado pertinente. Tal situación llevaría a desvirtuar el objetivo por el cual se ha establecido el régimen de protección de las marcas.

34. La acumulación de la protección basada en el registro de la marca y la procedente de otros derechos de propiedad intelectual ofrece un ejemplo, que no es único, de tal utilización del régimen de protección de las marcas. Al respecto, procede indicar expresamente que, en principio, se admite tal acumulación en el Derecho de la Unión. A modo de ejemplo, el registro de un modelo o de un dibujo industrial no excluye que la misma forma tridimensional goce de una protección en méritos de una marca siempre que, por supuesto, se cumplan los requisitos de registro de la marca. [13]

10 — Véase Skubisz, R.: *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym* [El derecho resultante del registro de la marca y su protección. Análisis del Derecho polaco según un enfoque comparativo], Lublin, 1988, pp. 15 a 18, 235 y 236; Wojcieszko-Głuszko, E.: «Pojęcie znaku towarowego» [El concepto de marca], *System prawa prywatnego* [Sistema de Derecho privado], tomo 14b — *Prawo własności przemysłowej* [Derecho de la propiedad industrial], Varsovia, CH Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012, pp. 427 y 428.

11 — Véase Landes, W.M. y Posner, R.A.: *The Economic Structure of Intellectual Property Law* [La estructura económica del Derecho de la propiedad intelectual], Cambridge, Harvard University Press, 2003, pp. 166 a 168; Griffiths, A.: *An Economic Perspective on trade Mark Law* [El Derecho de las marcas desde una perspectiva económica], Cheltenham, Elgar Publishing, 2011, pp. 47 a 53 y 157.

12 — Véanse, en este sentido, las sentencias Lego Juris/OAMI, EU:C:2010:516, apartado 38, y Pi-Design y otros/Yoshida Metal Industry, C-337/12 P a C-340/12 P, EU:C:2014:129, apartado 42.

13 — Tal posibilidad se deriva, en particular, del artículo 16 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (DO L 289, p. 28). Véase Szwaja, J., Wojcieszko-Głuszko, E., y Mika, I.B.: *Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej (na przykładzie wzorów przemysłowych i znaków towarowych)* [Acumulación y colisión de los derechos de propiedad intelectual — ejemplo de dibujos industriales y de marcas], Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2001, tomo 2, p. 343.

35. No obstante, debe tenerse presente que el objetivo del régimen de protección de las marcas, que es instaurar las bases de una competencia leal reforzando la transparencia del mercado, se distingue de las premisas que subyacen a la protección de algunos otros derechos de propiedad intelectual, cuyo objetivo consiste, esencialmente, en promover la innovación y la creatividad.

36. Esta diferencia de objetivos explica por qué la protección resultante del registro de una marca no se halla limitada en el tiempo, mientras que el legislador ha limitado temporalmente la protección de los demás derechos de propiedad intelectual. Esta limitación resulta de un equilibrio entre, por una parte, el interés público consistente en proteger la innovación y la creatividad y, por otra, el interés económico consistente en poder beneficiarse de los descubrimientos intelectuales de otras personas con el fin de promover un desarrollo económico y social permanente.

37. Si el derecho de marcas se utilizara con el fin de prolongar el derecho de uso exclusivo sobre los bienes inmateriales protegidos en méritos de otros derechos de propiedad intelectual, tal utilización, tras la extinción de estos otros derechos, podría perjudicar el equilibrio de los intereses que el legislador ha definido, en particular, limitando la duración de la protección aplicable en méritos de tales otros derechos.

38. Esta cuestión se regula de manera distinta en los diferentes sistemas jurídicos.[14] El legislador de la Unión la ha resuelto definiendo criterios normativos que pueden impedir, de manera absoluta, el registro de una marca constituida por la forma de un producto.

39. Dichos criterios, previstos en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, previenen una utilización del Derecho de marcas con fines que, en principio, no son acordes con las premisas que subyacen a ese Derecho. Su objetivo es proteger una competencia leal impidiendo que se otorgue un monopolio sobre las características esenciales del producto de que se trate, las cuales son importantes desde el punto de vista de una competencia efectiva en el mercado pertinente. En particular, el objetivo de estos criterios es garantizar igualmente el equilibrio de los intereses que ha definido el legislador limitando la duración de la protección aplicable en méritos de algunos otros derechos de propiedad intelectual.

40. Teniendo en cuenta las observaciones que preceden abordaré las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.

B. *Interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión, de la Directiva (primera cuestión prejudicial)*

41. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide al Tribunal de Justicia que interprete el concepto de «forma impuesta por la naturaleza del propio producto».

42. Por lo que respecta al contexto de esta cuestión, de la resolución del Hoge Raad se desprende que las características de la forma de la silla para niños antes citada están, al menos en parte, condicionadas por sus características funcionales y, en particular, por su seguridad, su comodidad y su solidez. Dicha silla se caracteriza asimismo por sus cualidades «pedagógicas» y «ergonómicas».

14 — En Derecho federal de los Estados Unidos de América, dicho problema se trata a través de la «doctrina de la funcionalidad» («functionality doctrine»), definida jurisprudencialmente y posteriormente codificada por vía legal; véase Horton, A.: «Designs, shapes and colours: a comparison of trade mark law in the United Kingdom and the United States» [Dibujos, formas y colores: comparación del Derecho de marcas en el Reino Unido y en los Estados Unidos], *European Intellectual Property Review*, 1989, vol. 11, p. 311.

43. Stokke y Opsvik han sostenido, en el litigio principal, que las características de la referida silla no son suficientes para apreciar la aplicabilidad de la causa de denegación o de nulidad inherente a la forma impuesta por la naturaleza del producto [artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión]. Según Stokke y Opsvik, dicha causa de denegación o de nulidad se refiere a los productos con forma predefinida, que no pueden revestir una forma de sustitución.

44. Como ya he señalado, el Tribunal de Justicia no ha tenido aún la posibilidad de pronunciarse sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión. [15]

45. Ante todo debe observarse que existen dos posturas en cuanto a la forma de interpretar dicha disposición, y que éstas se reflejan tanto en la doctrina sobre la materia como en las observaciones de los intervinientes en el procedimiento.

46. Según la primera postura, que aplica una interpretación estricta, el concepto de «forma impuesta por la naturaleza del propio producto» se refiere a la forma que se halla indisociablemente vinculada a la naturaleza del producto de que se trate, y que, por lo tanto, no deja al productor ningún margen para una aportación personal. [16] Tal interpretación limita el ámbito de aplicación de la causa objeto de examen a los productos que no tienen ninguna forma alternativa y, por lo tanto, a los productos naturales (el ejemplo típico de la aplicación de este motivo es la exclusión de la posibilidad de registrar la «forma del plátano para los plátanos») y a los productos manufacturados cuyas características de forma son objeto de regulación normativa (como, por ejemplo, las de un balón de rugby).

47. Según parece, esta postura se impone en la práctica administrativa de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «OAMI») en relación con la marca comunitaria. [17]

48. Según la segunda postura, basada en una interpretación en sentido amplio, la causa en cuestión se refiere, para todos los productos, a la forma más comúnmente adoptada, y que refleja del modo más fielmente posible la naturaleza del propio producto de que se trate. [18] Se trata aquí de signos típicos de la correspondiente categoría semántica, es decir, de signos que remiten a las representaciones que se hace el público de las características esenciales del producto pertinente. La prohibición de registro se refiere, en principio, exclusivamente a las características de la categoría (las características genéricas) del producto de que se trate, es decir, las resultantes de la función de éste. En cambio, la prohibición, según parece, no se refiere a las características específicas del producto en cuestión ni a las que resultan de una aplicación concreta de ese producto. [19]

15 — En relación con el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento nº 40/94, véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia Procter & Gamble/OAMI (Forma de un jabón), T-122/99, EU:T:2000:39, apartado 55.

16 — En el caso de autos, se ha expresado esta postura en las observaciones formuladas por Stokke y Opsvik en el litigio principal, en las observaciones de los Gobiernos italiano y portugués y en las de la Comisión.

17 — Véanse las Directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI, adoptadas recientemente en virtud de la decisión nº EX13-5 del Presidente de la OAMI, de 4 de diciembre de 2013 (en lo sucesivo, «Directrices de la OAMI»), parte B, sección 4 (Motivos de denegación absolutos), apartado 2, punto 5.2. Véase asimismo Folliard-Monguiral, A. y Rogers, D.: «The protection of shapes by the Community trade mark» [La protección de las formas por la marca comunitaria], *European Intellectual Property Review*, 2003, vol. 25, p. 173.

18 — Esta postura se pone de relieve en las observaciones de la sociedad Hauck y, con algunas reservas, en las de los Gobiernos alemán y polaco, así como en las del Gobierno del Reino Unido.

19 — Véanse Fezer, H.: «MarkenG § 3» [Artículo 3 de la Ley alemana sobre la protección de las marcas y otros signos distintivos], Fezer, H. (dir.), *Markenrecht* [El derecho de marcas], 4ª ed., Múnich, Beck 2009, apartado 663; Eisenführ, G.: «Art 7» [Artículo 7], Eisenführ, G. y Schennen, D. (dir.), *Gemeinschaftsmarkenverordnung* [El Reglamento sobre la marca comunitaria], 3ª ed., Colonia, Wolters Kluwer, 2010, apartado 197, y Firth, A., Gredley, E. y Maniatis, S.: «Shapes as trade marks: public policy, functional considerations and consumer perception» [Las formas como marcas: políticas públicas, consideraciones funcionales y percepción del consumidor], *European Intellectual Property Review*, 2001, vol. 23, p. 92.

49. Según esta segunda interpretación, no puede admitirse el registro de una forma constituida exclusivamente por las características ordinariamente atribuidas al producto de que se trate, como, para utilizar ejemplos dados en la vista por el Gobierno británico y frecuentemente mencionados en la doctrina, la forma de un paralelepípedo para un ladrillo, la forma de un recipiente con pico, una tapa y un asa para una tetera, o la forma de las púas de un tenedor para un tenedor.

50. A mi juicio, aunque pueda admitirse la primera postura, que aplica una interpretación estricta, a modo de interpretación literal de la disposición de que se trata, no es pertinente a la luz de la *ratio legis* de dicha disposición.

51. En primer lugar, esta primera postura puede atentar contra la propia esencia de la causa referida en el artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión, de la Directiva. En efecto, difícilmente puede concebirse que un legislador razonable haya previsto una causa de denegación o de nulidad con un ámbito de aplicación tan restringido, limitándose en realidad a las formas creadas por la naturaleza o que la normativa ha establecido de manera uniforme. Una interpretación tan restrictiva de dicho criterio resulta superflua, habida cuenta de que manifiestamente tales formas no están revestidas de carácter distintivo alguno, ni pueden adquirirlo como consecuencia del uso. En principio, debe descartarse su registro en todo caso, en virtud del artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva, y en modo alguno puede aplicarse con respecto a las mismas el artículo 3, apartado 3.

52. Además, el efecto de la interpretación tan restrictiva así propuesta respecto a la disposición de que se trata no sería únicamente privar a ésta de alcance normativo. Dicha interpretación sería igualmente contraria a la premisa según la cual los tres criterios previstos en el artículo 3, apartado 1, letra e), tienen el mismo objetivo. [20]

53. Antes de terminar con la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión, es deseable referirse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al segundo guión de dicha disposición. Debe recordarse que esta disposición prohíbe el registro de la «forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico». En la sentencia Philips el Tribunal de Justicia indicó que dicho motivo se refiere a las formas cuyas *características esenciales* (la cursiva es mía) garantizan una función técnica. El establecimiento del derecho exclusivo inherente a la protección de la marca no puede impedir la posibilidad de que los competidores oferten productos que incorporen esa misma función técnica. Tampoco puede constituir un obstáculo que limite la posibilidad de que los competidores elijan una solución cuyo objetivo sea obtener un resultado técnico determinado. En la medida en que las características funcionales esenciales de la forma de un producto pueden atribuirse únicamente al resultado técnico, dicho artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, excluye el registro de un signo constituido por dicha forma, aunque el resultado técnico de que se trate pueda alcanzarse mediante otras formas. [21]

54. En mi opinión, teniendo en cuenta que las tres causas previstas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva tienen el mismo objetivo, el referido razonamiento se aplica igualmente en el caso de la causa que excluye el registro de un signo constituido exclusivamente por «la forma impuesta por la naturaleza del propio producto».

55. Teniendo en cuenta cuanto antecede, considero que el artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión, de la Directiva excluye el registro de una forma cuyas características esenciales resultan en su totalidad de la naturaleza del producto de que se trate y, por lo tanto, se hallan condicionadas por la función de uso que realiza el producto.

20 — En el presente asunto la Comisión parte de la premisa, a mi juicio errónea, de que la causa de denegación establecida en el primer guión de la disposición objeto de examen reviste un carácter distinto del de las causas establecidas en los otros dos guiones, es decir, los guiones segundo y tercero. Según la Comisión, dicho motivo no se refiere a la concesión de un monopolio sobre determinadas características esenciales del producto, sino que su objetivo consiste en evitar la creación de un «monopolio natural» con respecto al producto como tal y, por lo tanto, evitar que se reserve para un solo operador la única forma posible del producto, lo cual excluiría toda forma de competencia.

21 — Sentencia Philips, EU:C:2002:377, apartados 79 y 83.

56. Estimo al respecto que debe tenerse en cuenta la circunstancia siguiente: algunas características de la forma revisten especial importancia con respecto a la función que realiza el producto de que se trate. Puede igualmente tratarse de características de forma que difícilmente podrían calificarse de necesarias para obtener un «resultado técnico» en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva.

57. En la medida en que se trata en el presente asunto de características que revisten una importancia esencial para la función del producto en cuestión, se trata también sin duda alguna de características que el usuario podrá buscar en los productos competidores. Desde el punto de vista económico, son características de forma que carecen de sustituto equivalente apropiado (que revista una posibilidad de sustitución perfecta).

58. El hecho de reservar tales características en favor de un único operador económico impediría que las empresas competidoras atribuyeran a sus productos una forma que fuera igualmente útil para la utilización de éstos. Ello daría lugar a que se concediera al titular de la marca una ventaja significativa que influiría negativamente en la estructura de la competencia en el mercado pertinente.

59. Teniendo en cuenta las observaciones que preceden, no cabe ninguna duda de que el artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión, de la Directiva excluye manifiestamente el registro de formas cuyas características esenciales resultan de la función del producto en cuestión. Podría así tratarse, por ejemplo, de patas unidas a un tablero horizontal en lo que atañe a una mesa, o de una plantilla con forma ortopédica con una tira en forma de «v» en lo que atañe a las chancletas. No obstante, la disposición citada puede igualmente revestir una importancia significativa para apreciar la admisibilidad de las marcas constituidas por formas de productos manufacturados más complejas, como por ejemplo, la forma de un casco, de un velero o la de las hélices de un avión.

60. En este punto debe tomarse igualmente en consideración el hecho de que, en relación con las causas de denegación o de nulidad previstas en el artículo 3, apartado 1, letras b), c) y d), de la Directiva, el legislador haya previsto la posibilidad de que el signo adquiera un carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho del mismo, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva.

61. En cambio, no es posible basarse en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva para excluir la aplicación de la causa de denegación o de nulidad establecida en el artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión. Por lo tanto, la aplicación de dicha causa significa que se excluye definitivamente el registro de la forma de que se trate. Esta consideración es acorde con el objetivo de la disposición controvertida, en la medida en que el objetivo de ésta es que las características esenciales de la forma, importantes para la función del producto de que se trate, no estén sujetas a un monopolio desde que se demuestre la existencia de un carácter distintivo adquirido.

62. La interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión, de la Directiva exige además tomar en consideración la circunstancia, que surge igualmente en relación con el motivo previsto en el segundo guión, en la que el registro de una marca que presenta la forma de un producto puede impedir no sólo la utilización de la forma pertinente, sino también la de formas similares. En caso de registro de un signo que represente una forma constituida exclusivamente por las características impuestas por la naturaleza del propio producto, numerosas formas de sustitución podrían resultar inaccesibles a los competidores. [22]

22 — Véase, por lo que respecta al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, la sentencia Lego Juris/OAMI, EU:C:2010:516, apartado 56.

63. Esta apreciación reviste especial importancia con respecto a las formas de utensilios, en relación con los cuales la necesidad de obtener un resultado funcional impone límites a la creatividad. Esta circunstancia justifica que se deniegue el registro de las formas cuyas características esenciales se definen exclusivamente por la finalidad utilitaria del producto de que se trate.

64. En cambio, a mi juicio, la causa de denegación o de nulidad prevista en el artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión, no se aplica a las formas que, al margen de las características funcionales de la categoría específica (características funcionales genéricas), comprenden otras características importantes. Sin embargo, éstas no pueden resultar directamente de la función del producto de que se trate y únicamente deben constituir la manifestación de una aplicación particular de esa función. Puede aludirse, como ejemplo de tal aplicación particular, al mango de un cepillo de dientes con una forma inspirada en cuentos para niños, o incluso la caja de resonancia de una guitarra diseñada con una forma distinta de aquella que ordinariamente se imagina para tal instrumento.

65. Considero que, a la luz de las observaciones que preceden, debe responderse del siguiente modo a la primera cuestión, letra a), del órgano jurisdiccional remitente: el artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión, de la Directiva se refiere a la forma cuyas características esenciales están impuestas en su conjunto por la naturaleza del propio producto, e importa poco al respecto que ese producto pueda revestir otras formas alternativas.

66. Habida cuenta de la interpretación que antecede, no ha lugar a responder a la primera cuestión prejudicial, letra b).

C. *Interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva*

67. Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente aborda algunos problemas relacionados con la interpretación de la causa de denegación o de nulidad relativa a la «forma que da un valor sustancial al producto».

68. De la resolución del órgano jurisdiccional remitente se desprende que Stokke y Opsvik cuestionan, en el litigio principal, la declaración del Gerechtshof ’s-Gravenhage según la cual la forma de que se trata está comprendida en el ámbito de aplicación de la causa citada en la medida en que es muy atractiva y depara un valor importante a la silla para niños Tripp Trapp. Sostienen, en particular, que los consumidores compran la silla Tripp Trapp ante todo porque constituye una silla sólida, segura, funcional y ergonómica. Señalan que, además, el diseño de la silla no consiste en la razón fundamental de esa compra, aunque influye en el valor de dicha silla.

69. Con carácter preliminar, debe señalarse que los términos del artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva no son diáfanos. Muestra de ello son las grandes diferencias de interpretación existentes respecto a dicha disposición. [23]

70. A mi juicio, todas las formas de interpretar el artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, consideradas por la doctrina y la jurisprudencia se basan en premisas teleológicas similares. Tales consideraciones se derivan de la premisa según la cual el objetivo de la prohibición de registrar formas que dan un valor sustancial al producto es hacer un distingo entre la protección de las marcas

23 — Por ejemplo, los autores del estudio elaborado por encargo de la Comisión por el Instituto Max-Planck para la Propiedad Intelectual y el Derecho de la Competencia indican que la *ratio legis* de esta disposición carece de claridad y proponen que sea derogada o modificada, véase: *Study of the overall functioning of the European trade mark System* [análisis del funcionamiento global del sistema europeo de marcas], Múnich, 2011, apartados 2.32 y 2.33, pp. 72 y 73 (accesible en la dirección de Internet http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_es.htm). No obstante, la propuesta de refundición de la Directiva actualmente objeto de examen prevé el mantenimiento de la disposición con un texto inalterado. [COM(2013) 162 de 27 de marzo de 2013].

y la de otros bienes inmateriales (protegidos en méritos del Derecho de los dibujos y modelos industriales o de los derechos de autor). Por lo tanto, para la interpretación de la disposición mencionada debe excluirse el caso en el cual el Derecho de marcas se utilice exclusivamente para alcanzar los objetivos que persiguen otros Derechos de propiedad intelectual. [24]

71. No obstante, el hecho de considerar que las premisas teleológicas son similares no permite recabar una interpretación uniforme del artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva.

72. Al respecto, puede señalarse que se distinguen dos líneas jurisprudenciales. Se trata, por una parte, de la jurisprudencia elaborada esencialmente por los órganos jurisdiccionales alemanes y, por otra, la de las Salas de Recurso de la OAMI y del Tribunal General de la Unión Europea.

73. Según la jurisprudencia del Bundesgerichtshof [25] (Tribunal Supremo Federal alemán) y la doctrina alemana, [26] la referida disposición excluye el registro de una forma cuando las cualidades estéticas del producto, que se manifiestan en la forma de éste, son tan importantes que pierde su relevancia la función principal de la marca, a saber, remitir a un origen determinado. Si, en cambio, en la mente de los interesados en el comercio del producto de que se trate, éste no está exclusivamente constituido por la forma estética, sino que tal forma es únicamente un «elemento» de la totalidad del producto, cuya función de uso o finalidad se basa en otras características, entonces podrá admitirse el registro de esa forma.

74. A la luz de esta interpretación, la causa de denegación o de nulidad en cuestión se refiere ante todo a las obras de arte y a las artes aplicadas, así como a los productos manufacturados que respondan exclusivamente a una función decorativa. En cambio, no excluye el registro de la forma para los productos que, al margen de una función decorativa, cumplen igualmente otras funciones de uso, como, por ejemplo, una silla o una butaca. [27]

75. La práctica decisoria de la OAMI, que ha sido confirmada por la sentencia dictada por el Tribunal General en el asunto Bang & Olufsen/OAMI (Representación de un altavoz), [28] aplica una solución distinta.

24 — Véanse las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Philips, C-299/99, EU:C:2001:52, puntos 30 y 31.

25 — Véase la sentencia de 24 de mayo de 2007 «Fronthaube» (I ZB 37/04) BGH GRUR 2008, 71, apartado 23. El Bundesgerichtshof se remitió en dicha sentencia a una jurisprudencia que data de los años cincuenta: las sentencias de 22 de enero de 1952 «Hummelfiguren» (I ZR 68/51) BGHZ 5, 1, y de 9 de diciembre de 1958 «Rosenthal-Vase» (I ZR 112/57) BGHZ 29, 62, 64.

26 — Véanse Fezer, antes citado (nota a pie de página 19), apartado 696, y Eisenführ, antes citado (nota a pie de página 19), apartado 201.

27 — Véase, por ejemplo, la sentencia del Bundespatentgericht (Tribunal Federal en materia de patentes en Alemania) de 8 de junio de 2011 «Barcelona — Sessel» [26 W (pat) 93/08], relativa a la «silla Barcelona», diseñada por el célebre arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe. El tribunal alemán consideró que no es aplicable a la mencionada forma la causa de nulidad relativa a la forma que da un valor sustancial al producto en la medida en que la finalidad y la función de uso primordial es la de un mueble que sirve de silla («Sitzmöbel») que, al margen de cuestiones estéticas, debe responder a exigencias ergonómicas.

28 — T-508/08, EU:T:2011:575. Esta sentencia se refiere al recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 10 de septiembre de 2008 (asunto 497/2005-1).

76. Según dicha sentencia, el hecho de considerar que la forma da un valor sustancial al producto no excluye que otras características, como las cualidades técnicas en el caso de un altavoz, puedan igualmente conferir un valor importante a ese producto. En otros términos, el mero hecho de que el diseño del producto de que se trata sea un elemento esencial para el consumidor demuestra que la forma da un valor sustancial a ese producto. A este respecto carece de pertinencia el hecho de que el consumidor tome igualmente en consideración las demás características de dicho producto. [29] Según parece esta interpretación se aplica de manera constante en las resoluciones de la OAMI. [30]

77. Según la primera línea jurisprudencial, representada ante todo por la jurisprudencia de los tribunales alemanes, la causa prevista en el tercer guión se aplica exclusivamente a los casos en los que la cualidad estética de la forma de que se trate es tan importante que la función principal de la marca pierde su importancia. Tal situación se constata cuando el valor económico del producto de que se trate se basa exclusivamente en el diseño, como en el caso de las obras de las artes aplicadas o de determinados productos manufacturados de colección.

78. Por lo que a mí respecta, esta posición plantea algunos interrogantes. Suscribo evidentemente el planteamiento según el cual, teniendo en cuenta su propia naturaleza, la forma de una obra de arte, incluida una obra de las artes aplicadas, no puede cumplir la función de una marca en relación con tal obra. No obstante, el hecho de que la forma sólo constituya un objeto estético y, por lo tanto, no pueda garantizar la función de una marca no supone, a mi juicio, el único caso al que se refiere la hipótesis que subyace a la disposición citada. Por lo tanto, me resulta difícil suscribir la premisa esencial de la posición discutida, según la cual el concepto de forma «que da un valor sustancial al producto» se limita a los casos en que el valor económico del producto consiste únicamente en la forma estética de éste.

79. Considero que la finalidad de la interpretación de la disposición controvertida debería ser atribuir a ésta un sentido acorde con el objetivo general del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva. Esta última disposición pretende que la protección de la marca no se utilice para fines que no sean aquellos para los que fue instaurada y, en particular, que no se utilice para obtener una ventaja desleal en el mercado, es decir, una ventaja que no resulte de una competencia basada en el precio y en la calidad.

80. A mi juicio, la causa establecida en el artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, tiene por objeto excluir la concesión de todo monopolio sobre las características exteriores del producto que no garanticen alguna función técnica o de uso, pero que, no obstante, aumenten considerablemente el atractivo ejercido por ese producto e influyan de manera importante sobre la preferencia de los consumidores.

81. Según esta interpretación, el ámbito de aplicación de la causa establecida en el tercer guión de la disposición de que se trata no se limita a las obras de arte o a las obras de las artes aplicadas. Se refiere igualmente a todos los demás utensilios cuyo diseño constituya uno de los elementos esenciales que determinen su atractivo y, por lo tanto, su éxito en el mercado.

82. Al respecto, no hago alusión únicamente a determinados tipos de productos que, en general, se compran debido a su forma estética, como es el caso de las joyas o de los cubiertos decorados.

29 — Véase, en relación con la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94, la sentencia Bang & Olufsen/OAMI (Representación de un altavoz), EU:T:2011:575, apartados 73 y 77. La doctrina sostiene igualmente una postura similar y más amplia, que no se limita a los productos manufacturados que tengan exclusivamente una función decorativa: véanse Folliard-Monguiral y Rogers, antes citado (nota a pie de página 17), p. 175, y Firth, Gredley y Maniatis, antes citado (nota a pie de página 19), p. 94.

30 — Véanse las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI relativas a la forma de la silla «Alu-Chair» diseñada por los arquitectos norteamericanos Charles y Ray Eames (resolución de 14 de diciembre de 2010 en el asunto R 486/2010-2) y la de la botella en forma de diamante concebida por el diseñador egipcio Karim Rashid (resolución de 23 de mayo de 2013 en el asunto R 1313/2012-1); véanse asimismo las Directrices de la OAMI, parte B, sección 4, punto 2.5.4.

83. Entiendo que la disposición controvertida se refiere igualmente a los productos que no se perciben ordinariamente como objetos que tienen una función decorativa, pero respecto a los cuales el aspecto estético de la forma desempeña un papel importante en un determinado segmento del mercado, como ocurre con los muebles de diseño.

84. Es cierto que nadie compra altavoces únicamente para colocarlos en un rincón de una habitación con el fin de decorarla. No obstante, en un determinado segmento del mercado la forma de los altavoces decidirá indudablemente el atractivo que podrán ejercer.

85. La interpretación que propongo respecto a la disposición de referencia toma en consideración el hecho de que un producto determinado puede realizar múltiples funciones. No cabe, en efecto, ninguna duda de que, dejando aparte su función de uso primordial (por ejemplo, la de un altavoz, concebido como un equipo que permite escuchar música), el producto puede asimismo responder a otras necesidades del consumidor. Puede concebirse que un valor significativo del producto no se deba únicamente a las características que permiten que tal producto realice su función de uso, sino también a sus cualidades estéticas (por ejemplo, el altavoz puede asimismo realizar una función decorativa). El hecho de que fuera de su función estética el correspondiente producto realice igualmente una función de uso no debe, a mi juicio, excluir la posibilidad de aplicar el artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva. Estimo que es así en relación con algunos productos de diseño, cuya forma reviste características estéticas que constituyen el motivo principal o, al menos, uno de los motivos principales que hacen que el consumidor se decida a comprar tal producto.

86. En cambio, debe analizarse de manera distinta la cuestión relativa a las circunstancias fácticas que deben tomarse en consideración para demostrar que la correspondiente forma del producto atribuye a éste un «valor sustancial» [segunda cuestión prejudicial, letras a), c) y d)].

87. La cuestión del órgano jurisdiccional remitente se refiere, ante todo, a la posible necesidad de tener en cuenta la manera en que el público al que se destinan los productos percibe la forma controvertida.

88. Debe señalarse, ante todo, que las causas de denegación o de nulidad previstas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva pueden, de un modo simplificado, distinguirse en dos grupos. Existen, en primer lugar, las causas en virtud de las cuales la admisibilidad del registro se aprecia desde el punto de vista del consumidor, en la medida en que tales causas se refieren a los signos que, no pudiendo servir al público de indicación sobre el origen del producto o pudiendo inducir a éste a error [letras b) y g)], no responden al criterio que exige que la marca esté revestida de un carácter distintivo. En segundo lugar, existen los motivos cuyo objetivo es asimismo proteger a las empresas competidoras, en la medida en que su objeto es mantener determinados signos en el dominio público [letra c) y letra e)].

89. Cuando se analiza la conformidad del signo controvertido a la luz del primer grupo de motivos, debe necesariamente tomarse en consideración la manera en que el público al que se destinan los productos percibe el signo.[31] En relación seguidamente con el segundo grupo de motivos, la manera en que se percibe el signo debe apreciarse desde una perspectiva más amplia. Debe tomarse en consideración tanto la percepción del signo controvertido por el público pertinente como las consecuencias económicas que resultarán del hecho de que ese signo esté reservado a una única empresa. En otros términos, debe apreciarse si el registro del signo afecta a la posibilidad de introducir productos competidores en el mercado.

31 — Sentencias Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, apartados 34 y 56, y Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C-173/04 P, EU:C:2006:20, apartados 60 a 63.

90. En relación con la interpretación de una disposición análoga al artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva, el Tribunal de Justicia declaró que la percepción del signo por el consumidor medio no es un elemento decisivo y que, a lo sumo, puede constituir un elemento de apreciación útil para la autoridad competente cuando ésta identifica las características esenciales del signo. [32]

91. Considero que puede aplicarse un razonamiento similar con respecto a la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva.

92. No descarto que, en la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva, la supuesta percepción del consumidor pueda revestir una importancia mayor que en la aplicación del segundo guión de esta misma disposición. A diferencia del caso relativo a las formas necesarias para la obtención de un resultado técnico (segundo guión), la apreciación cuyo objetivo es determinar si la forma de que se trate da un valor sustancial al producto (tercer guión), debido, por ejemplo, a sus características estéticas, implica necesariamente tomar en consideración el punto de vista del consumidor medio.

93. No obstante, como se ha señalado en el punto 89 anterior, la manera en que el consumidor percibe la forma de que se trate no es un criterio decisivo de apreciación. Sólo constituye una de las numerosas constataciones fácticas, en principio objetivas, para demostrar que las características estéticas de tal forma influyen sobre la atracción ejercida por el producto de un modo tan importante que el hecho de reservar su disfrute a una única empresa falsearía las condiciones de competencia en el mercado pertinente. Las demás circunstancias de este tipo son, por ejemplo, la naturaleza de la clase concreta de productos, el valor artístico de la forma de que se trate, la especificidad de esa forma en relación con otras formas generalmente existentes en el mercado pertinente, la diferencia notable de precios en relación con productos manufacturados competidores con características similares, o la preparación por el productor de una estrategia de promoción que haga resaltar principalmente las características estéticas del correspondiente producto. [33]

94. Teniendo en cuenta las observaciones que preceden, considero que, para responder a la segunda cuestión, letra b), del órgano jurisdiccional remitente, debe considerarse que el concepto de forma «que da un valor sustancial al producto» en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva se refiere a la forma cuyas características estéticas constituyen uno de los principales elementos que determinan el valor de mercado del producto de que se trate, y que supone una de las razones principales por las cuales el consumidor opta por comprar ese producto. Esta interpretación no excluye que el producto tenga otras características importantes para el consumidor.

95. En cambio, en relación con los interrogantes formulados en la segunda cuestión, letras a), c) y d), debe señalarse que la percepción del consumidor medio constituye una de las circunstancias que deben tenerse en cuenta para apreciar la aplicabilidad de la causa de que se trata, y entre éstas figuran igualmente, en particular, la naturaleza de la correspondiente clase de productos, la especificidad de esa forma en relación con otras formas generalmente existentes en el mercado pertinente, el valor artístico de la forma de que se trate, la diferencia notable de precios en relación con los productos manufacturados competidores o la existencia de una estrategia promocional que haga resaltar principalmente las características estéticas del producto en cuestión. Ninguna de tales circunstancias es en sí misma decisiva.

32 — Véase, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, la sentencia Lego Juris/OAMI, EU:C:2010:516, apartado 76. Véase asimismo, en relación con el inciso iii) de esta misma disposición, la sentencia Bang & Olufsen/OAMI (Representación de un altavoz), EU:T:2011:575, apartado 72.

33 — Véanse, en este sentido, las circunstancias tomadas en consideración por el Tribunal General, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94, en la sentencia Bang & Olufsen/OAMI (Representación de un altavoz), EU:T:2011:575, apartados 74 y 75.

D. *Posibilidad de una aplicación con carácter acumulativo de las causas previstas en el artículo 3, apartado 1, letra e), guiones primero y tercero, de la Directiva (tercera cuestión prejudicial)*

96. Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente analiza la posibilidad de aplicar con carácter acumulativo las dos causas de denegación o de nulidad distintas a las que se refieren los guiones primero y tercero del artículo 3, apartado 1, letra e), respectivamente.

97. De la resolución del órgano jurisdiccional remitente se desprende que esta cuestión afecta a la admisibilidad del registro de un signo que representa una forma tridimensional, algunas de cuyas características dan un valor sustancial al producto (tercer guión), mientras que las otras son impuestas por la naturaleza del propio producto (primer guión).

98. Las partes del procedimiento discrepan sobre la cuestión de si es posible tal aplicación con carácter acumulativo. [34]

99. A mi juicio, la respuesta a esta cuestión se deriva, en cierta medida, de la estructura normativa del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, que comprende tres requisitos alternativos, cada uno de los cuales implica una causa de nulidad o de denegación de registro autónoma. Por su estructura, según parece, esta disposición excluye su aplicación en los casos en que no sea plenamente aplicable alguna de estas tres causas.

100. Esta tesis se basa igualmente en una interpretación literal. Según el texto de dicha disposición, cada una de las tres causas alternativas enumeradas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva se refiere a signos constituidos «exclusivamente» por las formas previstas en los correspondientes guiones, respectivamente.

101. Si además se toma en consideración la interpretación teleológica del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, dicha disposición tiene entonces, como ya he indicado, un único y mismo objetivo general. La finalidad de cada una de las tres causas que figuran en los diferentes guiones es evitar que el derecho de exclusiva sobre el signo de que se trate suponga otorgar un monopolio sobre las características esenciales del producto, reflejándose en la forma de éste.

102. La interpretación que propongo para el artículo 3, apartado 1, letra e), significa que la aplicación del criterio que figura en el primer guión de esta disposición no excluye que el producto en cuestión pueda revestir distintas formas, y significa también que la aplicación del criterio que figura en el tercer guión no excluya que, aparte de su función estética, el producto cumpla otras funciones igualmente importantes para el consumidor.

103. A la luz de la interpretación así señalada respecto al artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, la aplicación de las causas en cuestión con carácter acumulativo no resulta indispensable para alcanzar el objetivo previsto por dicha disposición.

104. En el presente asunto, en el supuesto de que el órgano jurisdiccional nacional considerara que la forma de la silla Tripp Trapp da un valor sustancial a ese producto en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva, y, por lo tanto, que cumple plenamente los requisitos de aplicación de esta causa, carecería de pertinencia el hecho de que dicha forma tuviera igualmente otras características, como la seguridad o las exigencias de ergonomía, las cuales podrían además apreciarse desde el prisma de la causa prevista en el artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión, de la Directiva.

34 — La sociedad Hauck, el Gobierno polaco y el Gobierno del Reino Unido proponen una respuesta con la que se admita tal aplicación con carácter acumulativo, mientras que los demás intervinientes en el procedimiento excluyen tal posibilidad.

105. Por consiguiente, la interpretación así propuesta respecto al artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva no excluye que las mismas circunstancias sean objeto de análisis paralelos a fin de determinar si son aplicables varias de las causas previstas en los diferentes guiones. La denegación o la nulidad de un registro sólo es posible cuando concurren plenamente los requisitos de aplicación de, al menos, una de las causas citadas.

106. No obstante, deseo, en último lugar, manifestar una reserva en cuanto a la interpretación así propuesta respecto a la disposición controvertida.

107. Deseo, en particular, observar que la aplicación de las causas previstas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva con carácter acumulativo debería admitirse en el caso de signos que los consumidores perciben únicamente como un conjunto de formas distintas. Me refiero aquí a los signos que representan varios objetos diferentes, como, por ejemplo, el signo que representa la disposición de una estación de servicio o la apariencia de una tienda de venta al por menor, [35] y que, en realidad, no representan la forma de un producto, pero reflejan materialmente las condiciones en las que se presta el servicio de que se trate.

108. A mi juicio, en la medida en que se considere que los signos «compuestos» de esta categoría pueden realizar la función de una marca, convendría igualmente apreciar si es admisible la aplicación con carácter acumulativo de los criterios cuando se aplica a tales signos el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva.

109. Esta cuestión traspasa el marco del presente asunto.

110. Teniendo en cuenta las observaciones que preceden, debe, a mi juicio, darse la siguiente respuesta a la tercera cuestión prejudicial: un mismo signo puede apreciarse paralelamente desde el punto de vista de las diferentes causas previstas en el artículo 3, apartado 1, letra e), guiones primero y tercero, pero la denegación o la nulidad del registro de una marca sólo es aplicable cuando concurren plenamente los requisitos de aplicación de, al menos, una de las causas citadas.

VI. **Conclusión**

111. A la luz de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión planteada por el Hoge Raad der Nederlanden:

«1) El concepto de forma “impuesta por la naturaleza del propio producto”, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión, 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, se refiere a la forma cuyas características esenciales resultan en su totalidad de la naturaleza del producto de que se trate. Poco importa que ese producto pueda igualmente revestir otras formas alternativas.

2) El concepto de forma “que da un valor sustancial al producto”, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión, de la Directiva, se refiere a la forma cuyas características estéticas constituyen uno de los principales elementos que determinan el valor de mercado del producto de que se trate, y que consisten en una de las razones principales por las cuales el consumidor opta por comprar ese producto. Dicha interpretación no excluye que el producto tenga otras características importantes para el consumidor.

35 — Véase, en relación con la apariencia de una tienda, la sentencia de la Cour de cassation francesa, de 11 de enero de 2000, nº 97-19.604, así como el asunto pendiente Apple (C-421/13).

La percepción del consumidor medio constituye una de las circunstancias que deben tenerse en cuenta para apreciar la aplicabilidad de la causa de que se trate, y entre éstas figuran también, en particular, la naturaleza del correspondiente tipo de productos, el valor artístico de la forma de que se trate, la especificidad de esta forma en relación con otras formas generalmente existentes en el mercado pertinente, la diferencia notable de precios frente a productos manufacturados competidores, o la existencia de una estrategia promocional que haga resaltar principalmente las características estéticas del producto en cuestión. Ninguna de tales circunstancias es en sí misma decisiva.

3) Un mismo signo puede apreciarse paralelamente desde el punto de vista de las diferentes causas previstas en el artículo 3, apartado 1, letra e), guiones primero y tercero, pero la denegación o la nulidad del registro de una marca sólo es aplicable cuando concurren plenamente los requisitos de aplicación de, al menos, una de las citadas causas.»