Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)

de 8 de octubre de 2020*

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 3, apartado 1, letra b) — Signos que pueden constituir una marca — Carácter distintivo — Solicitud de registro como marca para un servicio de un signo compuesto por motivos de color y destinado a ser colocado en los bienes utilizados para la prestación de ese servicio — Apreciación del carácter distintivo de este signo — Criterios»

En el asunto C-456/19,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, Suecia), mediante resolución de 14 de junio de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de junio de 2019, en el procedimiento entre

Aktiebolaget Östgötatrafiken

y

Patent- och registreringsverket,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, y los Sres. E. Juhász (Ponente) e I. Jarukaitis, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de Aktiebolaget Östgötatrafiken, por los Sres. R. Berzelius y F. Weyde, en calidad de agentes;

– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier y K. Simonsson y por la Sra. G. Tolstoy, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: sueco.

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

dicta la siguiente

Sentencia

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

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Aktiebolaget Östgötatrafiken y el Patent- och registreringsverket (Oficina de Patentes y Marcas, Suecia) en relación con la denegación de una solicitud de registro de marca.

Marco jurídico

Directiva 2008/95

3 El artículo 2 de la Directiva 2008/95, con el epígrafe «Signos que pueden constituir una marca», establecía que:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente […] los dibujos y modelos, […] la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

4 El artículo 3 de la misma Directiva, que lleva como epígrafe «Causas de denegación o de nulidad», disponía lo siguiente:

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

[…]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[…]

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

[…]»

5 La Directiva 2008/95 fue derogada, con efectos desde el 15 de enero de 2019, por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1).

Directiva 2015/2436

6 El artículo 3 de la Directiva 2015/2436, que lleva como epígrafe «Signos que pueden constituir una marca», es del siguiente tenor:

«Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente […] los dibujos, […] los colores, la forma del producto o de su embalaje, […] a condición de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;

[…]».

7 El artículo 4 de dicha Directiva, con el epígrafe «Motivos de denegación absolutos o causas de nulidad absoluta», dispone lo siguiente:

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

[…]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[…]

4. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud de registro, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo. No se declarará nula una marca por los mismos motivos si, antes de la fecha de la solicitud de nulidad, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo.

5. Los Estados miembros podrán establecer que el apartado 4 también se aplique cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la fecha de la solicitud de registro pero antes de la fecha de registro.»

8 De conformidad con el artículo 54 de la citada Directiva, que lleva como epígrafe «Transposición», los Estados miembros debían transponer, en particular, los artículos 3 a 6 de la misma a más tardar el 14 de enero de 2019.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

9 La demandante en el litigio principal es titular de marcas figurativas registradas en la Oficina de Patentes y Marcas con los números 363521 a 363523 para servicios prestados mediante vehículos y servicios de transporte comprendidos en la clase 39 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

10 Esas marcas figurativas se representan de la siguiente manera:

– n.º 363521



– n.º 363522



– n.º 363523



11 El 23 de noviembre de 2016, la demandante en el litigio principal presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas tres solicitudes de marca para diversos servicios prestados mediante vehículos y servicios de transporte comprendidos en la clase 39 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

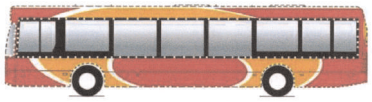
12 Esas tres solicitudes de marca iban acompañadas de la siguiente descripción: «Diseño cromático de vehículos en rojo, blanco y naranja conforme a la ilustración». La demandante en el litigio principal precisó, además, que dichas solicitudes no se referían a la forma en sí de los vehículos ni a las superficies negras o grises de estos.

13 Mediante resolución de 29 de agosto de 2017, la Oficina de Patentes y Marcas denegó las referidas solicitudes de marca por considerar que los signos cuyo registro se solicitaba en virtud del derecho de marcas tenían un carácter meramente decorativo, que no podían ser percibidos como signos que permitieran distinguir los servicios a los que se referían esas mismas solicitudes y que, por consiguiente, carecían de carácter distintivo.

14 La demandante en el litigio principal impugnó la referida resolución ante el Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, Suecia).

15 En apoyo de su recurso, la demandante declaró que las marcas solicitadas constituían «marcas de posición», compuestas por elipses de diferentes dimensiones y en los colores rojo, naranja y blanco, con un tamaño concreto y colocadas en una determinada posición en los autobuses y trenes que permiten llevar a cabo la prestación de servicios de transporte.

16 La demandante proporcionó las siguientes imágenes de las marcas solicitadas, mostrando los contornos de los vehículos con líneas discontinuas, para dejar claro que la protección solicitada no se refería a la forma de esos vehículos:



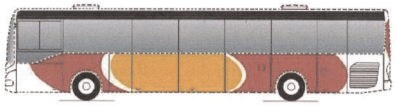
Vista lateral



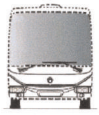
Vista frontal



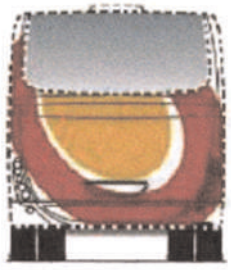
Vista posterior



Vista lateral



Vista frontal



Vista posterior



Vista lateral



Vistas frontal y posterior

17 La demandante en el litigio principal alegó asimismo que las marcas solicitadas generaban una impresión comparable a la que suscitaban las marcas registradas con los números 363521 a 363523 y que el carácter distintivo de las primeras no debía apreciarse de manera diferente por el mero hecho de que estuvieran destinadas a ser colocadas de una manera determinada en los vehículos utilizados para el servicio de transporte. En términos más generales, añadió que las diferentes empresas de transporte colocan sus propios diseños o colores en sus vehículos, de manera que los usuarios de los servicios que prestan consideran estos diseños o colores como indicadores del origen comercial.

18 La Oficina de Patentes y Marcas, por su parte, alega que la protección de los elementos figurativos de las marcas de que se trata en el litigio principal no se solicitaba de manera abstracta, sino para que esos elementos figurativos aparecieran en los vehículos utilizados por la empresa demandante en el litigio principal. La misma Oficina considera que, en la medida en que la apreciación del carácter distintivo debe realizarse en su conjunto y en que los vehículos de transporte comercial suelen estar decorados con motivos de colores, los consumidores deben haberse familiarizado previamente con tales elementos para entender que se trata de una marca, pues, de lo contrario, los considerarán elementos decorativos. Habida cuenta de la diversidad de colorido y decoración de los vehículos de transporte utilizados en el sector económico en cuestión, los signos de que se trata en el litigio principal solo podrán percibirse como una indicación del origen comercial si difieren suficientemente de la norma o de los usos del sector, lo que, en su opinión, no sucede en este caso.

19 Mediante sentencia de 29 de marzo de 2018, el Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil) desestimó el recurso interpuesto por la demandante en el litigio principal, por considerar que las pruebas aportadas no eran suficientes para concluir que los colores y la forma de los signos cuya protección se solicitaba en virtud del derecho de marcas diferían en gran medida de la manera en que otras empresas decoran sus vehículos, por lo que no podía considerarse que el público pertinente percibiría esos signos como indicación del origen comercial.

20 La demandante en el litigio principal interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia ante el Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, Suecia).

21 El tribunal remitente observa que el requisito fundamental que establece el artículo 3 de la Directiva 2015/2436 es que, para ser una marca, un signo debe tener carácter distintivo.

22 A este respecto, el tribunal remitente pone de relieve que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la percepción del carácter distintivo de un signo por parte del público pertinente no es necesariamente la misma según se trate de una marca tridimensional, constituida por el aspecto del propio producto, o de una marca denominativa o figurativa. En efecto, como el consumidor medio no suele presumir el origen de los productos basándose en la forma de estos o en la de sus envases, puede ser más difícil demostrar el carácter distintivo de una marca tridimensional que el de una marca denominativa o figurativa. Por esta razón, como ha declarado el Tribunal de Justicia, solo puede considerarse que un signo que no se distingue de la apariencia del producto tiene carácter distintivo si difiere significativamente de la norma o los usos del sector económico de que se trate.

23 En lo que respecta a una marca que designa un servicio, el tribunal remitente indica que, en el apartado 20 de la sentencia de 10 de julio de 2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070), el Tribunal de Justicia declaró que la disposición de un espacio de venta puede ser tal que distinga los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas cuando la disposición representada visualmente difiera significativamente de la norma o los usos del sector económico de que se trate.

24 El tribunal remitente observa, sin embargo, que, en aquella sentencia, el Tribunal de Justicia no precisó en qué condiciones debía aplicarse el requisito de la divergencia significativa de la norma o los usos del sector en lo que respecta a una marca que designa un servicio.

25 Además, el tribunal remitente subraya que, en esa misma sentencia, el Tribunal de Justicia no examinó si la marca controvertida era independiente del aspecto de los objetos materiales que permitían prestar los servicios para los cuales se había registrado esa marca.

26 Así pues, el tribunal remitente se pregunta si, para apreciar el carácter distintivo de los signos destinados a ser colocados en determinadas partes de los vehículos de una empresa que presta servicios de transporte con el fin de distinguir a esa empresa, tales signos deben diferir significativamente de la norma o los usos del sector económico de que se trate.

27 En tales circunstancias, el Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2015/2436 en el sentido de que, en caso de solicitud de registro de una marca que designa servicios y que consiste en un signo colocado en una determinada posición y cubre gran parte de la superficie de los objetos físicos utilizados para prestar los servicios, ha de examinarse si la marca es independiente de la apariencia de dichos objetos?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿es necesario que la marca difiera significativamente de la norma o los usos del sector de que se trate para que pueda poder considerarse que posee carácter distintivo?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

28 Con carácter preliminar, procede hacer constar que, en lo que se refiere a la denegación del registro de una marca, la fecha en que se presenta la solicitud de registro de tal marca es determinante a efectos de identificar el Derecho material aplicable (véase, por analogía, la sentencia de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C-371/18, EU:C:2020:45, apartado 49).

29 En el presente asunto, en la medida en que las solicitudes de registro objeto del procedimiento principal se presentaron el 23 de noviembre de 2016, es decir, en una fecha en la que aún no había expirado el plazo de transposición de la Directiva 2015/2436 y en la que todavía no se había derogado la Directiva 2008/95, las disposiciones aplicables a los hechos controvertidos en el litigio principal son las disposiciones de la Directiva 2008/95 y no las de la Directiva 2015/2436.

30 Por otra parte, procede poner de relieve que, si bien los motivos de color a los que se refieren las solicitudes de registro controvertidas en el litigio principal están destinados a ser colocados de una manera determinada en gran parte de los bienes utilizados para la prestación de servicios de transporte, la demandante en el litigio principal indicó expresamente que la forma de esos bienes no era objeto en cuanto tal de las referidas solicitudes.

31 En consecuencia, ha de considerarse que, mediante las dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pide sustancialmente que se dilucide si el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que el carácter distintivo de un signo cuyo registro como marca se solicita para un servicio, que consiste en motivos de color y que está destinado a ser colocado exclusiva y sistemáticamente de una manera determinada en gran parte de los bienes utilizados para la prestación de ese servicio, debe apreciarse en relación con tales bienes y examinando si el signo en cuestión difiere significativamente de la norma o los usos del sector económico de que se trate.

32 A este respecto, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (sentencia de 12 de junio de 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, apartado 31 y jurisprudencia citada). Este carácter distintivo, en el sentido del artículo 3 de la Directiva 2008/95, debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público pertinente, que es el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, apartado 34, y de 12 de septiembre de 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, apartado 20].

33 Además, para apreciar el carácter distintivo de un signo a efectos del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, la autoridad competente debe proceder a un examen *in concreto*, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, incluyendo, cuando proceda, el uso que se ha hecho de dicho signo (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, apartado 26 y jurisprudencia citada).

34 Cuando, como ocurre en el caso del litigio principal, la solicitud de marca se refiere a un signo destinado a ser colocado exclusiva y sistemáticamente de una manera determinada en gran parte de los bienes utilizados para la prestación de servicios, el carácter distintivo de dicho signo no puede apreciarse independientemente de la percepción que el público pertinente tenga de la colocación del signo en tales bienes.

35 En efecto, aunque los productos que sirven para la prestación de servicios no sean objeto de la solicitud de marca, no es menos cierto que el público pertinente percibe los motivos de color que componen el signo en cuestión como colocados en los bienes, que les sirven de soporte exclusivo.

36 De ello se deduce que la apreciación del carácter distintivo de un signo compuesto por motivos de color destinados a ser colocados exclusiva y sistemáticamente en los bienes utilizados para la prestación de servicios debe tener en cuenta, en particular, la referida percepción del publico pertinente.

37 En el presente asunto, corresponderá al tribunal remitente determinar, en el marco de su análisis *in concreto* y global de los autos, si las combinaciones de colores que comportan una ordenación sistemática, tal como se indicaron en las solicitudes de registro, pueden conferir a los signos de que se trata carácter distintivo intrínseco (véase, por analogía, la sentencia de 27 de marzo de 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, apartado 34). Deberá considerarse que se cumple esta condición si de tal análisis resulta que las combinaciones de colores colocadas en los vehículos de transporte de la empresa demandante en el litigio principal permiten que el consumidor medio distinga sin confusión posible los servicios de transporte prestados por esa empresa de los que prestan otras empresas.

38 Si resulta que las mencionadas combinaciones de colores no revisten un carácter distintivo intrínseco para los servicios de que se trata, esa circunstancia por sí misma no excluye que las combinaciones de colores puedan poseer tal carácter distintivo después del uso que se haga de ellas.

39 En el contexto de dicho análisis, no procede examinar si los signos cuyo registro como marca se solicita difieren significativamente de la norma o los usos del sector económico de que se trate.

40 En efecto, como resulta de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el criterio de apreciación relativo a la existencia de una divergencia significativa de la norma o los usos del sector económico de que se trate se aplica a los casos en que el signo esté constituido por la apariencia del producto para el que se ha solicitado el registro como marca, pues el consumidor medio no suele presumir el origen de los productos basándose en la forma de estos o en la de sus envases, al margen de todo elemento gráfico o textual (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, EU:C:2004:258 apartado 39; de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, apartados 27 a 29, y de 7 de mayo de 2015, Voss of Norway/OAMI, C-445/13 P, EU:C:2015:303, apartados 90 y 91).

41 Este criterio de apreciación se aplica también cuando el signo esté constituido por la representación de la disposición del espacio físico en el que se prestan los servicios para los que se ha solicitado el registro como marca (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de julio de 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, apartado 20).

42 Ahora bien, esta situación no se da en un caso en el que, como aquí ocurre, los signos controvertidos consisten en elementos gráficos destinados a ser colocados en los bienes que se utilizan para prestar los servicios designados en la solicitud de registro.

43 A este respecto, procede hacer constar que, aunque los bienes utilizados para la prestación de servicios de que se trata en el litigio principal, a saber, vehículos de transporte, figuran trazados con líneas discontinuas en las solicitudes de registro, con el fin de indicar tanto los lugares en los que han de colocarse las marcas solicitadas como los contornos de estas, los signos cuyo registro como marca se solicita no se confunden, sin embargo, con la forma o el envase de dichos bienes, ni tienen por objeto representar el espacio físico en el que se prestan los servicios. En efecto, los referidos signos consisten en composiciones de colores ordenadas sistemáticamente y limitadas en el espacio. Así pues, esas solicitudes de registro se refieren a elementos gráficos claramente definidos que, a diferencia de los signos a que se refiere la jurisprudencia citada en los apartados 40 y 41 de la presente sentencia, no tienen por objeto representar un bien o un espacio de prestación de servicios mediante la mera reproducción de las líneas y de los contornos de estos.

44 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que el carácter distintivo de un signo, cuyo registro como marca se solicita para un servicio, que se compone de motivos de color y que está destinado a ser colocado exclusiva y sistemáticamente de una manera determinada en gran parte de los bienes utilizados para la prestación de ese servicio, debe apreciarse teniendo en cuenta la percepción que el público pertinente tiene de la colocación de ese signo en tales bienes, sin que proceda examinar si ese signo difiere significativamente de la norma o los usos del sector económico de que se trate.

Costas

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

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

El artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que el carácter distintivo de un signo, cuyo registro como marca se solicita para un servicio, que se compone de motivos de color y que está destinado a ser colocado exclusiva y sistemáticamente de una manera determinada en gran parte de los bienes utilizados para la prestación de ese servicio, debe apreciarse teniendo en cuenta la percepción que el público pertinente tiene de la colocación de ese signo en tales bienes, sin que proceda examinar si ese signo difiere significativamente de la norma o los usos del sector económico de que se trate.

Firmas