SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 24 de junio de 2004 *

En el asunto C-49/02,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundespatentgericht (Alemania), destinada a obtener, en el procedimiento incoado ante dicho órgano jurisdiccional por

Heidelberger Bauchemie GmbH,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (Ponente) y R. Schintgen y la Sra. N. Colneric, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Léger;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

* Lengua de procedimiento: alemán.

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre de Heidelberger Bauchemie GmbH, por el Sr. V. Schmitz, Rechtsanwalt;

— en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. H.G. Sevenster, en calidad de agente;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. P. Ormond, en calidad de agente, asistida por el Sr. D. Alexander, Barrister;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. N.B. Rasmussen y T. Jürgensen, en calidad de agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Heidelberger Bauchemie GmbH y de la Comisión en la vista de 6 de noviembre de 2003;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de enero de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 22 de enero de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de febrero siguiente, el Bundespatentgericht planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un procedimiento incoado por Heidelberger Bauchemie GmbH (en lo sucesivo, «Heidelberger Bauchemie») contra la resolución del Deutsches Patentamt (Oficina alemana de Patentes; en lo sucesivo, «Oficina de Patentes») por la que se deniega el registro como marca de los colores azul y amarillo para varios productos destinados a la construcción.

Marco jurídico

El Acuerdo ADPIC

3 El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC») que figura como anexo en el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, de 15 de abril de 1994, fue aprobado en nombre de la Comunidad Europea, por lo que

respecta a los temas de su competencia, por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336, pp. 1, 214). Entró en vigor el 1 de enero de 1995. Sin embargo, con arreglo al artículo 65, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, los miembros no estaban obligados a aplicar sus disposiciones antes del transcurso de un período general de un año, es decir, antes del 1 de enero de 1996.

4 El artículo 15, apartado 1, del Acuerdo ADPIC dispone:

«Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.»

Normativa comunitaria

5 El artículo 2 de la Directiva, titulado «Signos que pueden constituir una marca», está redactado como sigue:

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

6 El artículo 3 de la Directiva, titulado «Causas de denegación o de nulidad», establece:

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

a) los signos que no puedan constituir una marca;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

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

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

[...]

3. No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la

fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.

[...]»

Normativa alemana

7 La Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley sobre la protección de las marcas y otros signos distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082; en lo sucesivo, «Markengesetz»), a la que se refiere el artículo 1 de la Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinien (Ley por la que se reforma el Derecho de marcas y se adapta el Derecho interno a la Primera Directiva), que entró en vigor el 1 de enero de 1995, tiene por objeto adaptar el Derecho nacional alemán a la Directiva.

8 El artículo 3, apartado 1, de la Markengesetz establece:

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

9 El artículo 8 de la Markengesetz dispone:

[...]

«(1) Se denegará el registro de los signos que puedan gozar de protección como marca con arreglo al artículo 3, pero que no puedan ser objeto de una representación gráfica.

(2) Se denegará el registro de las marcas

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

[...]

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

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

10 El 22 de marzo de 1995, la sociedad Heidelberger Bauchemie solicitó a la Oficina de Patentes el registro como marca de los colores azul y amarillo. En el epígrafe «reproducción de la marca» figuraba una pieza de papel rectangular cuya mitad

superior era de color azul y la mitad inferior de color amarillo. A la solicitud se adjuntaba la siguiente descripción de la marca:

«La marca solicitada está constituida por los colores empresariales de la solicitante, que se utilizan en todas las formas imaginables, en particular para envases y etiquetas.

La referencia exacta de los colores es la siguiente:

RAL 5015/HKS 47 — azul

RAL 1016/HKS 3 — amarillo.»

11 El registro de la marca se solicitó para una serie de productos distintos destinados a la construcción, entre ellos, las colas, los disolventes, los barnices, las pinturas, los lubrificantes y las materias aislantes.

12 La Oficina de Patentes denegó esa solicitud mediante resolución de 18 de septiembre de 1996, por una parte, porque el signo cuyo registro se había solicitado no podía constituir una marca ni ser objeto de una representación gráfica y, por otra parte, porque carecía de carácter distintivo. Sin embargo, tras la sentencia «marca de colores negro/amarillo» del Bundesgerichtshof (Alemania) de 10 de diciembre de 1998, la Oficina de Patentes reconsideró su postura. Mediante resolución de 2 de mayo de 2000, admitió que, en principio, los colores pueden constituir una marca,

pero denegó la solicitud por carencia total de carácter distintivo. Heidelberger Bauchemie interpuso un recurso contra dicha resolución ante el Bundespatentgericht.

13 El Bundespatentgericht señaló que no está claro que quepa considerar «signos» a las marcas de color abstractas y sin contornos que pueden ser objeto de una representación gráfica con arreglo al artículo 2 de la Directiva. Esta disposición se refiere a signos concretos y definidos con claridad, visibles directamente y que pueden ser objeto de una representación gráfica. La idoneidad de un signo para ser representado gráficamente, prevista en el artículo 2 de la Directiva, permite tener en cuenta el principio de precisión que exige el Derecho de marcas para efectuar el registro. Al Bundespatentgericht le parece dudoso que una marca de color abstracta se atenga a dicho principio. Por consiguiente, es necesario interpretar el artículo 2 con el fin de precisar si los colores o las combinaciones de colores abstractas están comprendidas en el concepto de signos que pueden constituir una marca. Asimismo, es preciso examinar hasta qué punto el ámbito de protección de las «marcas de colores abstractas» se concilia con la seguridad jurídica que necesitan todos los operadores del mercado o si constituye un obstáculo a la libre circulación de mercancías y de servicios, en la medida en que confiere a los titulares de las marcas derechos de monopolio muy importantes que no son razonables desde el punto de vista de los competidores.

14 En estas circunstancias, el Bundespatentgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«Los colores o combinaciones de colores presentados en una solicitud de registro de forma abstracta y sin contornos, cuyos tonos se designan por medio de la referencia a una muestra del color (patrón de color) y se precisan con arreglo a un sistema de clasificación de los colores reconocido, ¿cumplen los requisitos para poder constituir una marca con arreglo al artículo 2 de la [Directiva]?

A los efectos del artículo 2 de la Directiva, una marca de este tipo, denominada "marca de color (abstracta)", ¿constituye, en particular

a) un signo,

b) apropiado para distinguir el origen del producto o servicio,

c) que puede ser objeto de una representación gráfica?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

15 Mediante sus cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si y, en caso de respuesta afirmativa, en qué condiciones, los colores o combinaciones de colores presentados de forma abstracta y sin contornos pueden constituir una marca con arreglo al artículo 2 de la Directiva.

16 A este respecto, el Tribunal de Justicia recordó, en los apartados 24 a 26 de su sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. I-3793), que el Consejo de la Unión Europea y la Comisión efectuaron una declaración conjunta, recogida en el acta del Consejo en que se adoptó la Directiva, según la cual «consideran que el artículo 2 no excluye la posibilidad de [...] registrar como marca una combinación de colores o un solo color [...] siempre que tales signos permitan distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas» (DO OAMI nº 5/96, p. 607).

17 No obstante, una declaración de esta índole no puede ser tenida en cuenta para interpretar una disposición de Derecho derivado cuando, como ocurre en el presente caso, su contenido no figure de algún modo en el texto de la disposición de que se trate, y no tenga, por consiguiente, ningún alcance jurídico (sentencias de 26 de febrero de 1991, Antonissen, C-292/89, Rec. p. I-745, apartado 18, y de 29 de mayo de 1997, VAG Sverige, C-329/95, Rec. p. I-2675, apartado 23). Por otra parte, el Consejo y la Comisión reconocieron expresamente esta limitación en el preámbulo de su declaración, según el cual «como las declaraciones del Consejo y de la Comisión cuyo texto figura a continuación no forman parte integrante del texto legal, no prejuzgan la interpretación de este último por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas».

18 Por tanto, corresponde al Tribunal de Justicia determinar si y, en caso de respuesta afirmativa, en qué condiciones, el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que los colores o combinaciones de colores presentados sin delimitación en el espacio pueden constituir una marca.

19 El artículo 15, apartado 1, del Acuerdo ADPIC establece que «podrán registrarse como marcas [...] las combinaciones de colores». Sin embargo, dicho Acuerdo no define el concepto de «combinación de colores».

20 Dado que la Comunidad es parte del Acuerdo ADPIC, está obligada a interpretar su normativa en materia de marcas, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de dicho Acuerdo (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 1998, Hermès, C-53/96, Rec. p. I-3603, apartado 28).

21 Por tanto, procede examinar si el artículo 2 de la Directiva puede interpretarse en el sentido de que las «combinaciones de colores» pueden constituir una marca.

22 Para constituir una marca a los efectos del artículo 2 de la Directiva, los colores o combinaciones de colores deben satisfacer tres requisitos. En primer lugar, deben constituir un signo. En segundo lugar, este signo debe poder ser objeto de una representación gráfica. En tercer lugar, el signo debe ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras (véase, en este sentido, la sentencia Libertel, antes citada, apartado 23).

23 Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, normalmente un color es una simple propiedad de las cosas (sentencia Libertel, antes citada, apartado 27). Incluso en el ámbito específico del comercio, los colores y las combinaciones de colores se utilizan, por lo general, por su poder de atracción o decorativo, sin que tengan significado alguno. No obstante, no cabe excluir que los colores o combinaciones de colores, en relación con un producto o servicio, puedan constituir un signo.

24 A los efectos de aplicar el artículo 2 de la Directiva, es preciso determinar si, en el contexto en el que se emplean, los colores o combinaciones de colores cuyo registro se solicita se presentan efectivamente como un signo. En concreto, la finalidad de esta exigencia es impedir que se eluda la aplicación del Derecho de marcas con el fin de obtener una ventaja competitiva indebida.

25 Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann, C-273/00, Rec. p. I-11737, apartados 46 a 55, y Libertel, antes citada, apartados 28 y 29) se desprende que una representación gráfica, en el sentido del artículo 2 de la Directiva, debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud.

26 Tal interpretación viene exigida por el buen funcionamiento del sistema de registro de las marcas.

27 Una de las funciones del requisito de la representación gráfica es definir la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular.

28 En efecto, la finalidad de la inscripción de la marca en un registro público es que ésta resulte accesible a las autoridades competentes y al público, en particular, a los operadores económicos.

29 Por un lado, las autoridades competentes deben conocer con claridad y precisión la naturaleza de los signos constitutivos de la marca, con objeto de poder cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro y a la publicación y mantenimiento de un registro de marcas adecuado y preciso.

30 Por otro lado, los operadores económicos deben estar en condiciones de verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales, así como de tener acceso, de este modo, a información pertinente sobre los derechos de terceros.

31 En este contexto, para desempeñar su papel de marca registrada, un signo debe ser objeto de una percepción precisa y persistente que garantice la función de origen de dicha marca. Habida cuenta de la duración del registro de una marca y de que, según prevé la Directiva, la marca puede ser renovada por períodos más o menos largos, la representación también debe ser duradera.

32 De lo anterior resulta que la representación gráfica, en el sentido del artículo 2 de la Directiva, debe ser, entre otras características, precisa y duradera.

33 Para ello, una representación gráfica de dos o más colores, presentados de forma abstracta y sin contornos, debe implicar una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente.

34 La mera yuxtaposición de dos o más colores sin forma ni contornos o la mención de dos o más colores en todas las formas imaginables, como la que constituye el objeto del asunto principal, no reúne los requisitos de precisión y de permanencia exigidos por el artículo 2 de la Directiva, tal como ha sido interpretado en los apartados 25 a 32 de la presente sentencia.

35 En efecto, tales presentaciones pueden adoptar numerosas combinaciones distintas que no permiten al consumidor percibir y memorizar una combinación concreta que pueda utilizar para repetir, con certeza, una experiencia de compra, así como tampoco permiten a las autoridades competentes y a los operadores económicos conocer el alcance de los derechos protegidos por el titular de la marca.

36 Con respecto al modo de representar cada uno de los colores controvertidos, de los apartados 33, 34, 37, 38 y 68 de la sentencia Libertel, antes citada, se desprende que una muestra del color de que se trata acompañada de la designación de éste por medio de un código de identificación internacionalmente reconocido puede constituir una representación gráfica en el sentido del artículo 2 de la Directiva.

37 En cuanto a si, con arreglo a dicha disposición, los colores o combinaciones de colores son apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras, es preciso determinar si tales colores o combinaciones de colores son idóneos para transmitir información precisa o no, en concreto, en relación con el origen de un producto o servicio.

38 De los apartados 40, 41 y 65 a 67 de la sentencia Libertel, antes citada, resulta que si bien los colores son apropiados para transmitir determinadas asociaciones de ideas y para suscitar sentimientos, en cambio, por su propia naturaleza, resultan poco adecuados para comunicar información precisa. Tanto menos cuanto que se emplean ampliamente y de forma habitual en la publicidad y en la comercialización de los productos y servicios por su capacidad de atracción, sin ningún mensaje preciso.

39 Salvo en circunstancias excepcionales, los colores no tienen un carácter distintivo *ab initio,* pero pueden adquirirlo, en su caso, tras un uso en relación con los productos o servicios reivindicados.

40 Dentro de estos límites, es necesario admitir que, a los efectos del artículo 2 de la Directiva, los colores y combinaciones de colores presentados de forma abstracta y sin contornos pueden ser apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

41 Es preciso añadir que, aun cuando una combinación de colores cuyo registro como marca se solicita cumpla los requisitos para poder constituir una marca a los efectos del artículo 2 de la Directiva, la autoridad competente en materia de registro de marcas también debe examinar si la combinación de que se trata reúne los demás requisitos exigidos, en particular, en el artículo 3 de la Directiva, para poder ser inscrita como marca para los productos o servicios de la empresa que solicita el citado registro. Dicho examen debe tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, incluyendo, cuando proceda, el uso que se ha hecho del signo cuyo registro como marca se solicita (sentencias Libertel, antes citada, apartado 76, y de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 37). Un examen de este tipo ha de tener en cuenta también el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro (sentencia Libertel, antes citada, apartados 52 a 56).

42 A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que los colores o combinaciones de colores presentados en una solicitud de registro de forma abstracta y sin contornos, cuyos tonos se designan por medio de la referencia a una muestra del color y se precisan con arreglo a un sistema de clasificación de los colores reconocido, pueden constituir una marca a los efectos del artículo 2 de la Directiva en la medida en que:

— se determine que, en el contexto en el que se emplean, tales colores o combinaciones de colores se presentan efectivamente como un signo y en la medida en que

— la solicitud de registro implique una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente.

Aun cuando una combinación de colores cumpla los requisitos para poder constituir una marca a los efectos del artículo 2 de la Directiva, la autoridad competente en materia de registro de marcas también debe examinar si la combinación de que se trata reúne los demás requisitos exigidos, en particular, en el artículo 3 de la Directiva, para poder ser inscrita como marca para los productos o servicios de la empresa que solicita el citado registro. Dicho examen debe tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, incluyendo, cuando proceda, el uso que se ha hecho del signo cuyo registro como marca se solicita. Un examen de este tipo ha de tener en cuenta también el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro.

Costas

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

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundespatentgericht mediante resolución de 22 de enero de 2002, declara:

Los colores o combinaciones de colores presentados en una solicitud de registro de forma abstracta y sin contornos, cuyos tonos se designan por medio de la referencia a una muestra del color y se precisan con arreglo a un sistema de clasificación de los colores reconocido, pueden constituir una marca a los efectos del artículo 2 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, en la medida en que:

— **se determine que, en el contexto en el que se emplean, tales colores o combinaciones de colores se presentan efectivamente como un signo y en la medida en que**

— **la solicitud de registro implique una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente.**

Aun cuando una combinación de colores cumpla los requisitos para poder constituir una marca a los efectos del artículo 2 de la Directiva, la autoridad competente en materia de registro de marcas también debe examinar si la combinación de que se trata reúne los demás requisitos exigidos, en particular, en el artículo 3 de la Directiva, para poder ser inscrita como marca para los productos o servicios de la empresa que solicita el citado registro. Dicho examen debe tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, incluyendo, cuando proceda, el uso que se ha hecho del signo cuyo registro como marca se solicita. Un examen de este tipo ha de tener en cuenta también el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro.

Timmermans Puissochet Cunha Rodrigues

Schintgen Colneric

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de junio de 2004.

El Secretario

R. Grass

El Presidente de la Sala Segunda

C.W.A. Timmermans