

LOS NUEVOS SIGNOS DISTINTIVOS: LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES

M^a MERCEDES CURTO POLO

CATEDRÁTICA DE DERECHO MERCANTIL

CURTOPOM@DER.UNED.ES



CONTENIDO

- **INTRODUCCIÓN**
- **MARCO LEGAL**
- **MARCAS NO CONVENCIONALES: TIPOS Y POSIBLE REPRESENTACIÓN**
- **MARCAS TRIDIMENSIONALES**

INTRODUCCIÓN

- **NUEVAS TÉCNICAS DE MERCADOTECNIA: MARKETING SENSORIAL**
- **BRANDING SENSORIAL: NUEVOS TIPOS DE MARCA**
- **ELEMENTOS NO VERBALES DE LA MARCA GENERAN UN MAYOR RECUERDO DE MARCA (BRAND RECALL)**
- **ELEMENTOS OLFATIVOS, SONOROS, DE MOVIMIENTO, COLORES...**
- **ENTRE TODOS LOS SENTIDOS EL QUE TIENE MAYOR IMPACTO EN LA MEMORIA HUMANA ES EL OLFATO. PERO GRANDES PROBLEMAS PARA EL REGISTRO DE MARCAS OLFATIVAS**
- **NUEVOS TIPOS DE MARCAS: MARCAS NO CONVENCIONALES**

CONCEPTO

- Concepto no jurídico, por cuanto la definición de marca es única
- Caracterización por exclusión: Marcas diferentes de las marcas denominativas, figurativas o mixtas que suponen la gran mayoría de las marcas registradas.
 - Marcas de color, marcas tridimensionales referidas a la forma de los productos o su presentación, marcas de posición, marcas patrón, marcas olfativas, táctiles, auditivas u otros tipos de marcas como los hologramas, o las marcas en movimiento.
 - Muchas de ellas no son nuevas

PROBLEMÁTICA

- **PROBLEMAS DE DERECHO MARCARIO**
 - **CARÁCTER DISTINTIVO**
 - **INCURSIÓN EN PROHIBICIONES ABSOLUTAS ESPECÍFICAS**
 - **REPRESENTACIÓN DEL SIGNO**
 - **DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE LA MARCA**
- **PROBLEMAS DE COMPETENCIA**
- **PROBLEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE DISTINTOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (EN SENTIDO AMPLIO)**

MARCO LEGAL

- **MARCO EUROPEO:**
- **Artículo 4 Reglamento 2017/1001, de 14 de junio de 2017 (RMUE) *Signos que pueden constituir una marca de la Unión* Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, **la forma del producto o de su embalaje**, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; **b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro»)** de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.**
- **Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (RMC 2009) Artículo 4 *Signos que pueden constituir una marca comunitaria* Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos **que puedan ser objeto de una representación gráfica** y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, **la forma del producto o de su presentación**, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.**

MARCO LEGAL

- Artículo 3 Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre (DM) **Signos que pueden constituir una marca** Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, **la forma del producto o de su embalaje**, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; b) **ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.**
- Artículo 2 Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 (DM 2008) **Signos que pueden constituir una marca.** Podrán constituir marcas todos los signos **que puedan ser objeto de una representación gráfica**, especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, **la forma del producto o de su presentación**, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

MARCO LEGAL

- Ha quedado suprimida la exigencia de representación gráfica del signo.
- **Ello no implica que se suprima el requisito de la representación**, sino que no se exigirá que ésta sea en todo caso gráfica, permitiéndose la representación por otros medios. Lo cual facilita el acceso al registro de las marcas no convencionales para las que el cumplimiento del requisito de representación gráfica se hacía especialmente complicado.
- Considerando 5 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018 (REMUE): *El Reglamento (UE) 2017/1001 ya no exige la representación gráfica de una marca, siempre que la representación permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y precisión el objeto de la protección. Por consiguiente, a fin de garantizar la seguridad jurídica, es necesario afirmar claramente que el objeto preciso del derecho exclusivo conferido por el registro se define por la representación. Cuando proceda, la representación debe complementarse con una indicación del tipo de la marca de que se trate y, en los casos apropiados, puede complementarse también con una descripción del signo. Tal indicación o descripción debe concordar con la representación.*

MARCO LEGAL

- Considerando 13 de la Directiva (UE) 2015/2436 ...*Con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, consistentes en garantizar la seguridad jurídica y una buena administración, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por tanto, se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto.*

MARCO LEGAL

- **MARCO NACIONAL**

- Art. 4 de la LM tras la modificación operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre: *Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, **la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:***
 - *a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y*
 - *b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.*
- Art. 4 Ley de Marcas española 17/2001 en su versión originaria: *1. Se entiende por marca todo signo **susceptible de representación gráfica** que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. 2. Tales signos podrán, en particular, ser: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) **Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.** e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.*

TIPOS Y REPRESENTACIÓN

- Ni la Directiva ni el Reglamento contienen una definición de los diferentes tipos de marcas, ni de la forma de representarlas.
- Estos nuevos tipos de marcas y requisitos de representación se introducen en virtud del artículo 3 del Reglamento de ejecución del RMUE. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018
- Este artículo está en clara sintonía con lo dispuesto en la **Comunicación Común sobre la representación de los nuevos tipos de marcas el 4 de diciembre de 2017** acordada por los Estados miembros para evitar el riesgo de que diferentes oficinas aceptasen diferentes marcas al aplicar diferentes definiciones sobre los tipos de marcas.
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_es.pdf
- **Artículo 2 Reglamento de ejecución de la LM.** *Representación de la marca: 3. Cuando la solicitud se refiera a alguno de los tipos de marcas enumerados en las letras a) a j) siguientes, deberá contener una indicación al respecto. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 o 2 del presente artículo, el tipo de la marca y su representación se ajustarán a lo previsto a continuación: (...)*

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- Artículo 3, apartado 3, letra c) REMUE: «marca de forma» es una marca consistente en, **o ampliada a**, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia.

La expresión «ampliada a» significa que estas marcas no solo abarcan las formas en sí, sino también las formas que contienen, por ejemplo, elementos denominativos o figurativos, por tanto, todos los elementos contenidos en la forma.
- Art. 2.3 c) Reglamento de ejecución de la LM: *En el caso de que la marca consista en una forma tridimensional **en sí misma**, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia, **o** en una forma **que además contenga otros elementos** (marca tridimensional), la marca estará representada por la presentación o bien de una reproducción gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una reproducción fotográfica. La reproducción gráfica o fotográfica podrá contener distintas vistas. Cuando la representación no se facilite electrónicamente, podrá contener hasta seis vistas diferentes.*

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- Solventada la problemática de la representación gráfica, **los factores más comunes que dificultan su registro suelen ser la ausencia de carácter distintivo y el límite de la funcionalidad**, ya que si esa forma que se pretende proteger como marca exclusivamente cumple una función, no podrá ser registrada como marca

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- Son tres los requisitos que se exigen para registrar una marca (párrafo 28 de la sentencia de 25 de enero de 2007, Dyson Ltd/ Registrar of Trade Marks):
 - 1/El objeto de la solicitud debe ser un signo.
 - 2/Este signo debe poder ser representado de manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (antes requisito de representación gráfica).
 - 3/El signo debe ser apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.

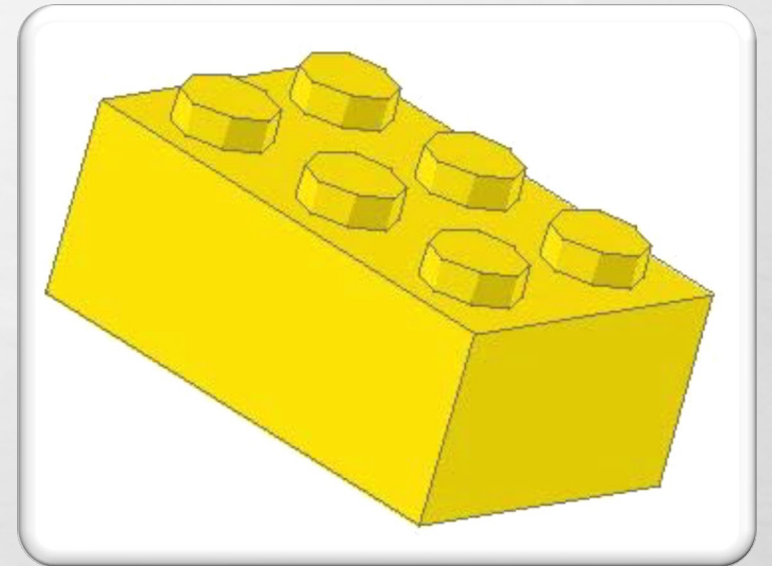


MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- **1/ SIGNO:**
- **LA FORMA DEL PRODUCTO O SU ENVASE, EMBALAJE...**
 - Sentencia de 18 de junio de 2002, Koninklijke Philips Electronics BV c. Remington Consumer Products Ltd (representación gráfica de una máquina de afeitar, compuesta por tres cabezas circulares con cuchillas rotatorias que forman un triángulo equilátero) (C-299/99)

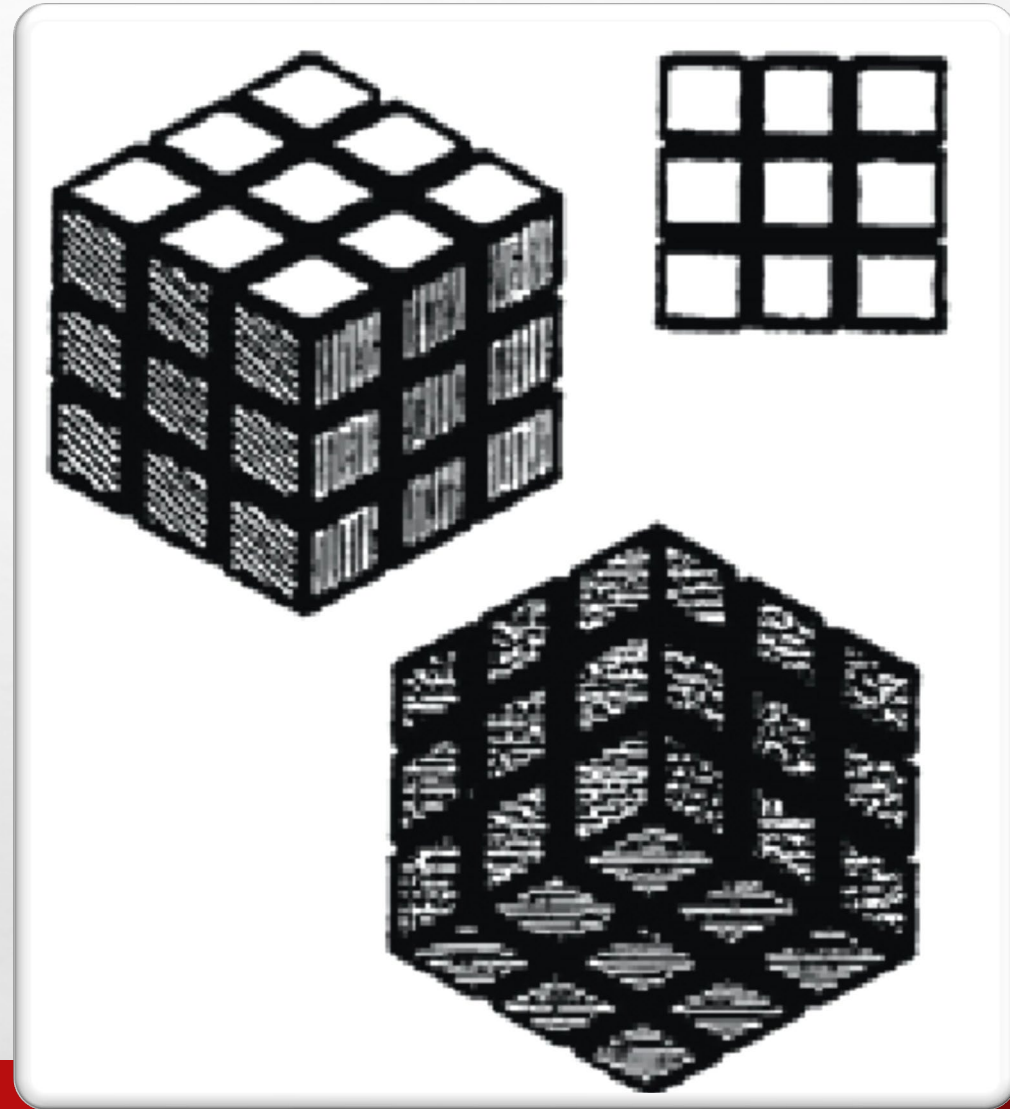
MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

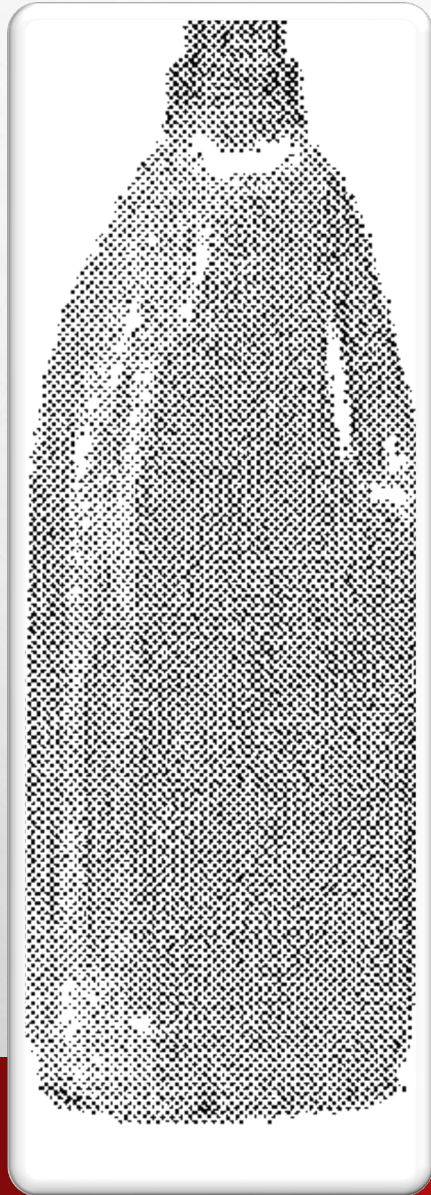
- Sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris c. OAMI (pieza de Lego) (C-48/09)



MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- Sentencia de 10 de noviembre de 2016,
Simba Toys GmbH & Co KG c. EUIPO
(cubo de Rubik) C-30/15





MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- Sentencia de 12 de febrero de 2004, Henkel KGaA (botella de detergente líquido para lanas) C-218/01

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- **FORMA ACOMPAÑADA DE OTROS ELEMENTOS DISTINTIVOS**



MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- CONCEPTO DE FORMA: STJUE de 12 de junio de 2018, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS y Van Haren Schoenen BV (C-163/16)
- 20 *A este respecto, procede recordar que, al no existir en la Directiva 2008/95 una definición del concepto de forma, la determinación del significado y del alcance de este término debe efectuarse, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véase, por analogía, la sentencia de 3 de septiembre de 2014, Deckmyn y Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, apartado 19).*
- 21 *En el contexto del Derecho de marcas, el concepto de «forma» se entiende generalmente, como puso de relieve la Comisión Europea, en el sentido de que designa un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio.*
- 22 *No resulta ni de la Directiva 2008/95, ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ni del sentido usual de este término que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, pueda constituir una forma.*



MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- 2/ La reforma marcaria ha facilitado el cumplimiento del requisito de su representación (requisito 2). Pero es importante que el objeto quede totalmente determinado para evitar una apropiación indebida de formas que pueda afectar a la competencia
- Sentencia de 25 de enero de 2007, Dyson Ltd /Registrar of trade marks, Compartimento transparente de recogida de una aspiradora
- El solicitante pretendía el registro no de un tipo particular de compartimento de recogida transparente que formaba parte de la superficie externa de una aspiradora, sino de todas las formas imaginables de un compartimento de recogida de esa índole. Los dos dibujos presentados eran meramente ejemplificativos.
- 38. *Pues bien, habida cuenta de la exclusividad inherente al Derecho de marcas, el titular de una marca sobre un objeto indeterminado de esta índole obtendría, en contra del objetivo que persigue el artículo 2 de la Directiva, una ventaja competitiva indebida, en la medida en que estaría facultado para oponerse a que sus competidores pudieran ofrecer aspiradoras que dispongan en su superficie externa de cualquier tipo de compartimento de recogida transparente, con independencia de su forma.*



MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

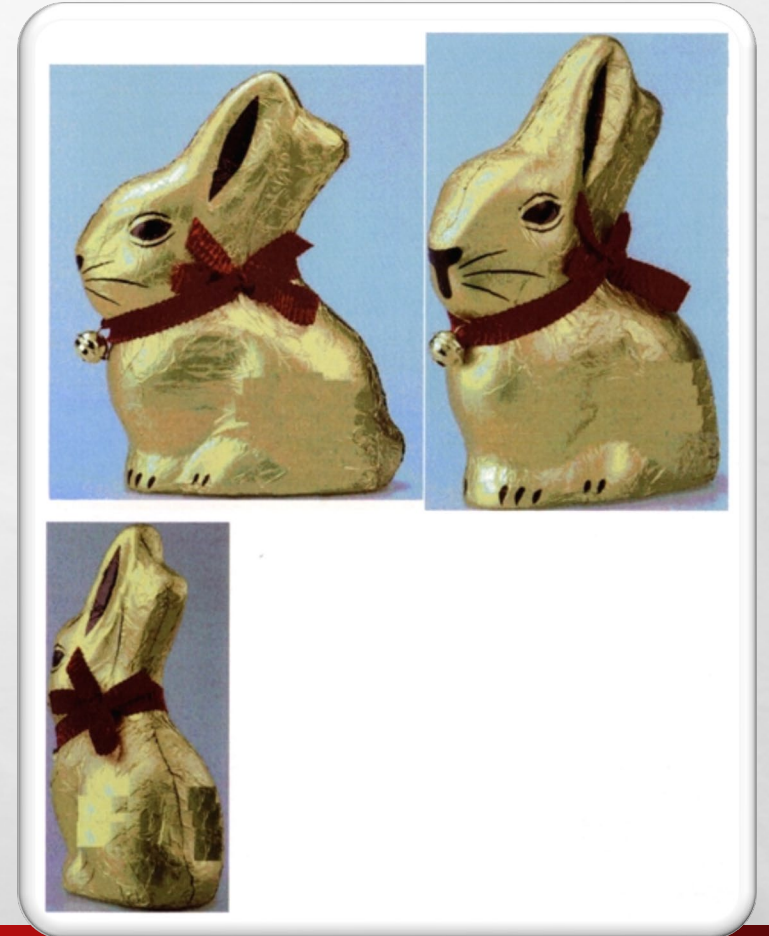
- **3/ CAPACIDAD DISTINTIVA (EN ABSTRACTO Y EN CONCRETO):** El signo debe ser apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.
- DM:
 - Art. 4.1 a) DM los signos que no puedan constituir una marca;
 - Art. 4.1. b) DM Las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- LM española:
 - Art. 5.1. a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.
 - Art. 5.1. b) Los que carezcan de carácter distintivo.
- En relación con la prohibición dispuesta en el apartado a) habrá que valorar que sea un signo y que tenga capacidad distintiva en abstracto.
- En la prohibición absoluta dispuesta en el apartado b) se valora la capacidad distintiva en concreto en relación con los productos o servicios solicitados.

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- Aunque el Tribunal de Justicia ha afirmado que no procede aplicar criterios más estrictos al apreciar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto, sus características particulares, es decir, su capacidad de adoptar la forma del propio producto o de su envase, dan lugar a problemas de carácter distintivo que no afectan a otros tipos de marcas, de modo que el público destinatario no percibirá tales marcas de la misma forma que un signo denominativo o figurativo. El público destinatario no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase. Por lo tanto, a falta de un elemento gráfico (incluso de colores) o verbal, **la forma pertinente debe apartarse, sustancialmente, de la norma o de los usos del sector, o, en otro caso, estos elementos gráficos o denominativos resultan esenciales para conferir carácter distintivo a una marca tridimensional que, de otro modo, no podría ser registrada.**
- **COMUNICACIÓN COMÚN CARÁCTER DISTINTIVO DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES (MARCAS DE FORMA) QUE CONTIENEN ELEMENTOS DENOMINATIVOS O FIGURATIVOS CUANDO LA FORMA EN SÍ MISMA NO ES DISTINTIVA ABRIL 2020**

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 2012, C-98/11 , **Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c. OAMI**
- El 18 de mayo de 2004, Lindt presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la OAMI con arreglo al Reglamento nº 40/94. La marca cuyo registro se solicitó es el signo tridimensional que se reproduce a continuación, el cual representa la forma de un conejo de chocolate con lazo rojo y que, según la descripción contenida en la solicitud, es de color rojo, dorado y marrón. Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 30 del 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 revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «Chocolate, productos de chocolate».



MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- **41** *Debe recordarse que, a tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. Según reiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca, en el sentido de esa disposición, debe apreciarse en relación, por una parte, con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante (véanse, en particular, las sentencias Henkel/OAMI, antes citada, apartado 35; de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, apartado 25, y de 25 de octubre de 2007, Develey/OAMI, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, apartado 79).*
- **42** *Sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese sector y que, por este motivo, cumpla su función esencial de indicación de origen no está desprovista de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (sentencia Deutsche SiSi-Werke/OAMI, antes citada, apartado 31).*

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- **44** *En efecto, tras recordar las características esenciales que deben tenerse en cuenta para determinar el carácter distintivo de una marca tridimensional constituida por la forma del producto, el Tribunal General realizó un análisis detallado de cada uno de los tres elementos de la marca cuyo registro se solicitaba —la forma de un conejo sentado, la lámina dorada que envuelve al conejo de chocolate y el lazo rojo plisado al que va unida una campanilla— que le llevó a la conclusión, expresada en los apartados 34, 38 y 44 de la sentencia recurrida, de que **cada uno de ellos carecía de carácter distintivo.***
- **45** *El Tribunal General **llegó a la misma conclusión respecto de la impresión de conjunto** producida por la marca cuyo registro se solicitaba confirmando, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, la resolución en idéntico sentido de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI.*

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta) de 14 de julio de 2021: Admisibilidad del registro de la forma de barra de lápiz labial con apariencia de "casco de barco" (Forma "oblonga, cónica y cilíndrica" que genera un efecto visual objetivo e inusual para el público pertinente)



MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- Y además **no deben incurrir en el resto de prohibiciones absolutas**. Particularmente importantes:
- Art. 4.1. c) DM 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 productos o servicios; (principio imperativo de libre disponibilidad)
- Art. 4.1 d) DM 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
- Art. 4.1 e) DM los signos constituidos **exclusivamente** por:
 - i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto,
 - ii) la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
 - iii) la forma, u otra característica que dé un valor sustancial al producto;

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- Art. 5.1. c) y d) LM
- Art. 5.1 e) LM. Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

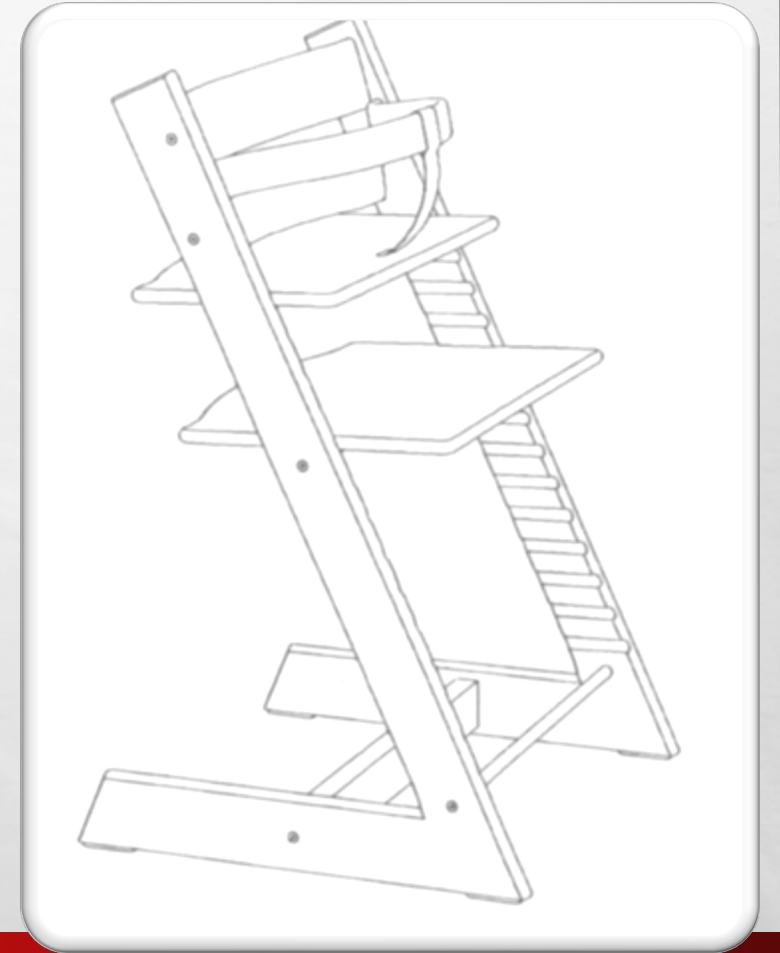
- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 8 de abril de 2003, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Linde AG (asunto C-53/01), Winward Industries Inc. (asunto C-54/01) y Rado Uhren AG (asunto C-55/01),
- 43. *El artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva es el único que menciona de manera individual y expresa determinados signos constituidos por la forma del producto al enumerar las causas específicas de denegación del registro de estos signos. En virtud de dicha disposición, será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que da un valor sustancial al producto.*
- 44. *Dado que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva es un **obstáculo preliminar** que puede impedir que se registre un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto, se desprende de él que, si se cumple uno solo de los criterios mencionados en dicha disposición, no puede registrarse como marca un signo de este tipo. **Además, dicho signo no puede adquirir nunca carácter distintivo por el uso que se haya hecho de él, a efectos del apartado 3 de dicha disposición** (véase la sentencia Philips, antes citada, apartados 74 a 76).*
- 45. *Sin embargo, en el supuesto de que se supere este **obstáculo preliminar**, sigue siendo necesario comprobar si debe denegarse el registro del signo tridimensional constituido por la forma de un producto en virtud de una o varias de las causas de denegación contenidas en las letras b) a d) de dicha disposición.*
- 67. *En efecto, del artículo 3, apartado 1, de la Directiva se deduce claramente que **cada una de las causas de denegación del registro mencionadas en esta disposición es independiente de las demás y exige un examen por separado.***

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- **Prohibiciones del art. 4.1 e) DM (art. 5.1 e) LM)**
- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, **Koninklijke Philips Electronics NV y Remington Consumer Products Ltd (maquinilla de afeitar)**
- 77. *Procede interpretar las distintas causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva a la luz del interés general que subyace en cada una de ellas (véase, en este sentido, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartados 25 a 27).*
- 78. *La ratio de las causas de denegación del registro previstas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva consiste en evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto, que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores. El artículo 3, apartado 1, letra e), pretende así evitar que la protección conferida por el derecho de marca se extienda más allá de los signos que permiten distinguir un producto o servicio de los ofrecidos por los competidores, hasta convertirse en un obstáculo a que éstos puedan ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o dichas características de uso, compitiendo con el titular de la marca.*

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- **FORMA IMPUESTA POR LA NATURALEZA DEL PRODUCTO**
- Sentencia del Tribunal de Justicia (TJ) de 18 septiembre 2014 (C-205/13, caso “Tripp-Trapp”).
- El Sr. Peter Opsvik concibió una silla para niños denominada «Tripp Trapp». Esta silla está formada por travesaños oblicuos en los que se fijan todos los elementos de la silla, así como por travesaños y largueros en forma de «L», que, según el órgano jurisdiccional remitente, le confieren un alto grado de originalidad. El diseño de dicha silla ha recibido diversos premios, ha sido objeto de menciones elogiosas y ha sido presentado en algunos museos. A partir de 1972 Stokke y otros comercializó las sillas «Tripp Trapp», especialmente en el mercado escandinavo y, desde 1995, en el mercado neerlandés.



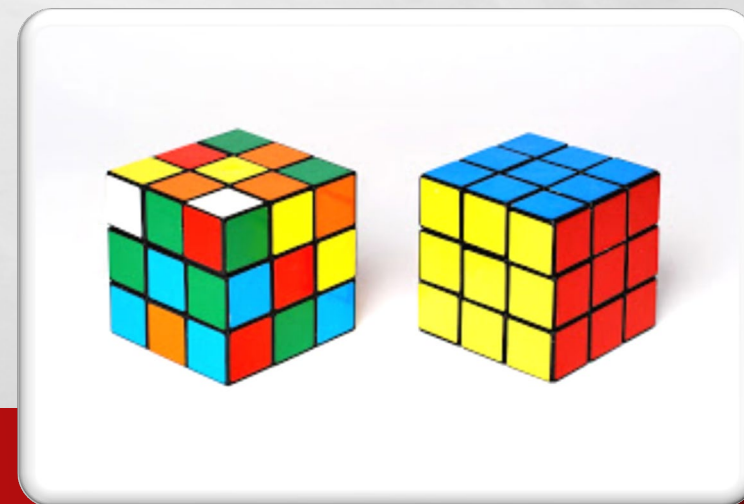
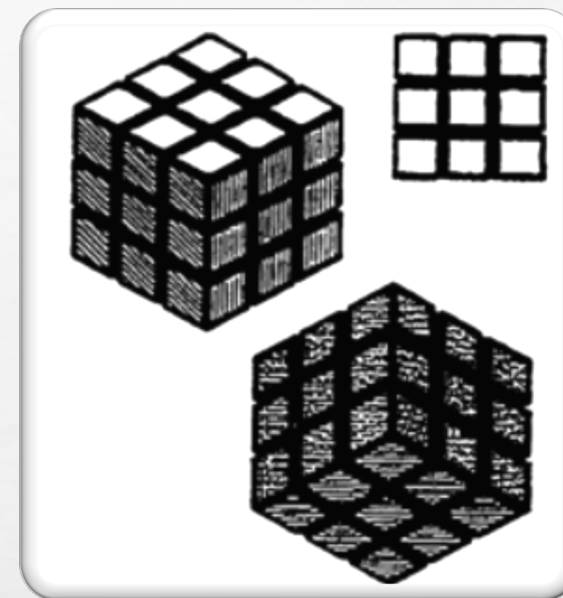
MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- **FORMA DEL PRODUCTO NECESARIA PARA CONSEGUIR UN RESULTADO TÉCNICO**
- Sentencia de 18 de junio de 2002, Koninklijke Philips Electronics BV c. Remington Consumer Products Ltd
- 79. *Por lo que respecta, en particular, a los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, enumerados en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guion, de la Directiva, debe señalarse que el objetivo de esta disposición es denegar el registro de formas cuyas características esenciales respondan a una función técnica, porque la exclusividad inherente al derecho de marca obstaculizaría la posibilidad de que los competidores ofrecieran un producto que incorporase esa función o, al menos, eligiesen libremente la solución técnica que desearan adoptar para incorporar dicha función en su producto.*
- 80. *Dado que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que una forma, cuyas características esenciales respondan a una función técnica y hayan sido elegidas para cumplirla, pueda ser libremente utilizada por todos, dicha disposición impide que se reserven tales signos a una sola empresa debido a su registro como marca (véase, en este sentido, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 25).*



MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- **Sentencia del tribunal de justicia de 10 de noviembre de 2016, Cubo de Rubik**
- **40** Asimismo, procede comenzar recordando que una aplicación correcta de este artículo implica **que se identifiquen debidamente las características esenciales del signo tridimensional controvertido** (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris/OAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 68, y de 6 de marzo de 2014, *Pi-Designy otros/Yoshida Metal Industry*, C-337/12 P a C-340/12 P, no publicada, EU:C:2014:129, apartado 46).
- **41** En el presente asunto, el Tribunal General confirmó, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, la apreciación de la Sala de Recurso según la cual las características esenciales del signo controvertido son el cubo y la estructura cuadriculada que figura en cada una de sus caras. Esta conclusión no se cuestiona en el marco del presente recurso de casación.



MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- **Forma que le da un valor sustancial al producto**
- Se pretende evitar que se prolonguen indefinidamente en el tiempo los derechos exclusivos sobre formas o características de un producto que le otorguen a éste un valor sustancial y que tienen mejor acomodo en el sistema de la propiedad intelectual en la figura del diseño industrial o, incluso, del derecho de autor
- En este sentido, el valor sustancial se ha venido interpretando como el mayor valor comercial del producto derivado de la aportación estética del signo.
- No obstante, ha de entenderse *“que el concepto de «forma que dé un valor sustancial al producto» no se limita a la forma de productos que tengan exclusivamente un valor artístico u ornamental”*

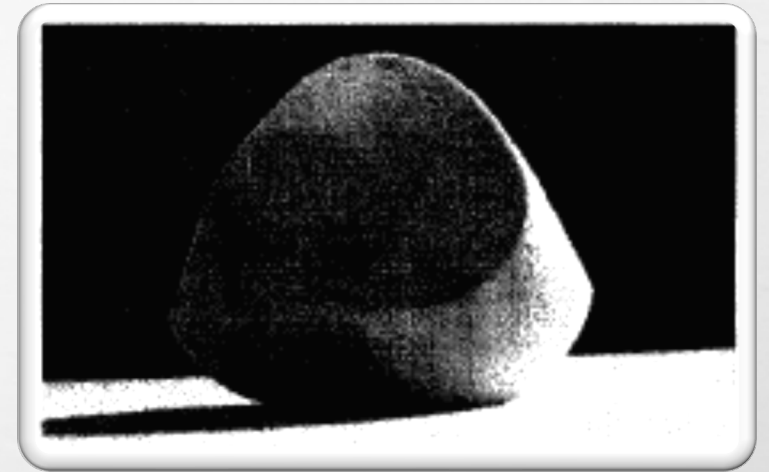


MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL DE 6 DE OCTUBRE DE 2011, BANG & OLUFSEN C. OAMI (ASUNTO T-508/08).
- El diseño de un altavoz ha sido considerado como un elemento muy importante en la percepción de los consumidores, de tal forma que afecta al valor intrínseco del producto, con independencia de que el público valore igualmente las cualidades técnicas del producto que podrán otorgar asimismo un valor importante al producto de que se trata

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- **Sentencia del tribunal de justicia de 23 de abril de 2020, Gömböc**
- El 5 de febrero de 2015, Gömböc Kft. instó el registro como marca de un signo tridimensional para productos consistentes en «artículos decorativos» comprendidos en la clase 14 del Arreglo de Niza, así como para «artículos decorativos de cristal y de loza» y para «juguetes», comprendidos, respectivamente, en las clases 21 y 28 del mencionado Arreglo. Dicho signo se representaba del siguiente modo:



MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

- **OTRAS MARCAS NO CONVENCIONALES**

- Marcas de posición
- Marcas patrón
- Marcas de movimiento
- Hologramas