

SENTENCIA

En el asunto C-21/18,

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, Sala de Patentes y de lo Mercantil, Suecia), mediante resolución de 14 de diciembre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de enero de 2018, en el procedimiento entre

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

y

Svenskt Tenn AB,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, y los Sres. C. Lycourgos, E. Juhász (Ponente), M. Ilešič 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 Svenskt Tenn AB, por el Sr. B. Eliasson y la Sra. M. Jerner, jur. kand.;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier y K. Simonsson y por las Sras. E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda y G. Tolstoy, en calidad de agentes;

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 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), y de esa misma disposición del Reglamento n.º 207/2009 en la versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 207/2009 modificado»).

2 Esta petición ha sido presentada en el contexto de un litigio entre Textilis Ltd y el Sr. Ozgur Keskin, por un lado, y Svenskt Tenn AB, por otro, en relación con la comercialización por los recurrentes en el asunto principal de objetos de decoración de interiores que vulnera la marca de la que es titular Svenskt Tenn.

Marco jurídico

Reglamento n.º 207/2009

3 El artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Signos que pueden constituir una marca [de la Unión]», dispone:

«Podrán constituir marcas [de la Unión] 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.»

4 El artículo 7 de dicho Reglamento, con la rúbrica «Motivos de denegación absolutos», establece en su apartado 1, letra e):

«Se denegará el registro de:

[...]

e) los signos constituidos exclusivamente por:

- i) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto,
- ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
- iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto».

Reglamento n.º 207/2009 modificado

5 El considerando 12 del Reglamento 2015/2424, que modificó el Reglamento n.º 207/2009, establece:

«Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la plena coherencia con el principio de prioridad, según el cual una marca registrada con anterioridad prevalece sobre otra registrada posteriormente, es necesario disponer que la eficacia de los derechos conferidos por una marca de la Unión debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de la marca de la Unión. [...]»

6 El artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n.º 207/2009 modificado prevé:

«Se denegará el registro de:

[...]

e) signos constituidos exclusivamente por:

- i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto,
- ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico,
- iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos».

7 Del artículo 4 del Reglamento 2015/2424 se deriva que este entró en vigor el 23 de marzo de 2016.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

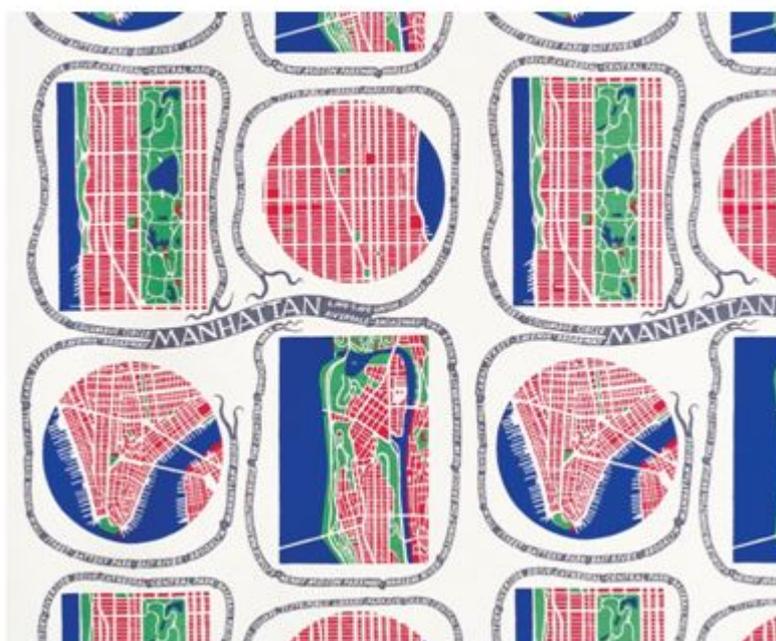
8 Svenskt Tenn comercializa muebles, productos textiles y otros elementos de decoración del hogar.

9 A principios de los años treinta, Svenskt Tenn inició una colaboración con el arquitecto Josef Frank, que creó para ella varios diseños de telas, entre ellos el diseño denominado MANHATTAN. Esta empresa comercializa dicho diseño y afirma que es titular del derecho de autor sobre ella.

10 El 4 de enero de 2012, Svenskt Tenn presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). La marca figurativa denominada MANHATTAN fue registrada con el número 010540268.

11 Los productos y servicios para los que se registró dicha marca están comprendidos en las clases 11, 16, 20, 21, 24, 27 y 35 en el sentido 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, y corresponden, en particular, a pantallas de lámparas (clase 11), manteles, servilletas de papel, posavasos de papel, papel de envolver, libros para escribir o dibujar, carteles (clase 16), muebles (clase 20), utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, cepillos, artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases (clase 21), tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, colchas y cobertores de mesa (clase 24), alfombras, tapices murales que no sean de materias textiles, papel pintado (clase 27), servicios de venta al por menor en relación con muebles, cojines, espejos, papel pintado, alfombras, lámparas, textiles, productos textiles, artículos de fantasía, utensilios y recipientes para uso doméstico y para la cocina, vajilla, cristalería, porcelana, loza, candelabros, servilletas de papel, bolsas, joyería, libros y revistas (clase 35).

12 La marca figurativa MANHATTAN se representa como sigue:



13 Textilis es una sociedad inglesa, propiedad del Sr. Keskin, cuya actividad comercial en línea comenzó en 2013. Esta sociedad comercializó tejidos y productos de decoración de interiores que portaban diseños similares a los de la marca figurativa MANHATTAN.

14 Svenskt Tenn presentó contra Textilis y el Sr. Keskin, ante el Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo, Suecia), una demanda por violación de la

marca MANHATTAN, de la que es titular, y una demanda por violación de su derecho de autor. También solicitó que se prohibiera a Textilis y al Sr. Keskin, bajo pena de multa, por un lado, vender o difundir de algún otro modo entre el público en Suecia determinados productos designados y, por otro lado, utilizar esa marca en Suecia para telas, cojines y muebles.

15 En respuesta a estas demandas, Textilis y el Sr. Keskin presentaron ante el mismo órgano jurisdiccional una demanda de reconversión en la que solicitaban que se declarara la nulidad de la marca MANHATTAN. En ella alegaban, por una parte, que dicha marca no tenía carácter distintivo y, por otra, que, habida cuenta del modo en el que se utilizaba, estaba constituida por una forma que aportaba un valor sustancial al producto, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009.

16 El Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo) desestimó la demanda de reconversión al considerar, en especial, por un lado, que, conforme al artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular los dibujos, pueden ser marcas de la Unión, siempre que revistan un carácter distintivo y, por otro lado, que la marca MANHATTAN no es una forma en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), de ese Reglamento.

17 El Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo) estimó que Textilis y el Sr. Keskin habían violado la marca MANHATTAN y, además, habían violado el derecho de autor del que también era titular Svenskt Tenn.

18 Textilis y el Sr. Keskin recurrieron en apelación ante el Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, Sala de Patentes y de lo Mercantil, Suecia) con el objeto de que se declarara, en particular, la nulidad de la marca MANHATTAN con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009.

19 En apoyo a su recurso de apelación, alegan que no es posible registrar como marca un signo constituido por el diseño de una tela, dado que de este modo se eludiría el principio de limitación temporal de la protección del derecho de autor. Estiman que esta es la razón por la que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009 impide el registro como marca de los signos constituidos exclusivamente por la forma que aporte un valor sustancial al producto.

20 Por el contrario, Svenskt Tenn objeta que los signos constituidos por la forma de diseños, como la marca figurativa MANHATTAN, pueden ser registrados como marcas de la Unión.

21 El Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, Sala de Patentes y de lo Mercantil) se pregunta si una marca figurativa, como MANHATTAN, que consiste en la reproducción bidimensional de un producto bidimensional, como una tela, puede considerarse una forma en el sentido de la citada disposición. Señala a este respecto que se deriva claramente del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009 que el motivo de nulidad previsto en esta disposición se aplica a las marcas tridimensionales y a las marcas bidimensionales que representan formas tridimensionales como, por ejemplo, la representación de una escultura o un jarrón, como declaró el Tribunal de la AELC, en los apartados 110 a 115 de su sentencia de 6 de abril de 2017, Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights - appeal from the municipality of Oslo (E-05/16), o como ha hecho el Tribunal de Justicia en la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377).

22 El tribunal remitente se pregunta, no obstante, si ese motivo de nulidad puede aplicarse a marcas bidimensionales que representan un producto bidimensional como, por ejemplo, un diseño colocado en una tela o la reproducción de un cuadro. A este respecto, señala que sería paradójico no acoger dicho motivo de denegación del registro en tales casos,

puesto que nada justifica una diferencia de trato entre una escultura, de naturaleza tridimensional, y una pintura, de naturaleza bidimensional.

23 El tribunal remitente expone que, a diferencia de la marca controvertida en el asunto en el que se dictó la sentencia de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423), que consistía en el color aplicado a la suela de un zapato, la marca figurativa MANHATTAN objeto del asunto pendiente ante él es una obra protegida por el Derecho de propiedad intelectual.

24 El tribunal remitente se pregunta si la modificación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009 realizada por el Reglamento 2015/2424 -conforme al cual se denegará el registro no solamente de los signos constituidos exclusivamente «por la forma», sino también por «otra característica [del producto]» que aporte un valor sustancial a este- puede modificar la apreciación que deba efectuarse en virtud del citado motivo de nulidad. A este respecto, desea saber si, en el procedimiento pendiente ante él, procede aplicar el Reglamento n.º 207/2009 o el Reglamento n.º 207/2009 modificado, habida cuenta de que la fecha de registro de la marca MANHATTAN, la fecha de la demanda de nulidad y la fecha de la sentencia de primera instancia recurrida en apelación son anteriores al 23 de marzo de 2016, fecha de entrada en vigor del Reglamento 2015/2424.

25 El tribunal remitente indica que, en todo caso y sea cual sea la versión aplicable de ese artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), si se admite que esta disposición se aplica a marcas bidimensionales que representan un producto bidimensional, se plantea la cuestión de qué criterios permiten determinar si un signo, como el controvertido en el asunto principal, puede considerarse constituido exclusivamente por la forma que aporte un valor sustancial al producto cuando el registro de este signo como marca se refiere a varias clases de productos y la marca está concebida de tal modo que puede estar colocada sobre todo el producto o sobre partes esenciales de este y también puede ser utilizada como logotipo.

26 A este respecto, el tribunal remitente señala que es difícil apreciar el mencionado motivo de nulidad cuando el solicitante de la marca solo debe indicar en qué productos tiene la intención de utilizarla y no está obligado a precisar las condiciones prácticas del uso del signo cuya protección solicita.

27 Así, según el caso, una marca puede estar colocada sobre el producto en su totalidad, por ejemplo, sobre una tela, un papel o una bandeja, de modo que se convierta en un elemento esencial del propio producto y, en muchos de esos casos, exista una identidad entre la marca y el producto, o bien puede ocupar un lugar de menor importancia sobre el producto, como sucede cuando esa marca se utiliza de logotipo.

28 Habida cuenta de estas circunstancias, el Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, Sala de Patentes y de lo Mercantil) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 4 del Reglamento 2015/2424 en el sentido de que es aplicable el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009 modificado cuando un tribunal conoce de una demanda de declaración de nulidad de una marca [con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009] después de la entrada en vigor de la modificación, es decir, después del 23 de marzo de 2016, aunque dicha demanda se haya presentado antes de la fecha mencionada y se refiera, por tanto, a una marca registrada anteriormente?

2) ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009 -en la versión aplicable en el litigio principal- en el sentido de que su ámbito de

aplicación incluye un signo que consista en la representación bidimensional de un producto bidimensional, por ejemplo, una tela decorada con el signo de que se trata?

3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión: ¿Conforme a qué principios deben interpretarse los términos -signo constituido exclusivamente por la forma u otra característica que aporte un valor sustancial al producto-, utilizados en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del [Reglamento n.º 207/2009 modificado], en una situación en la que el registro incluye varias clases de productos y diversos productos y el signo puede colocarse de distintos modos sobre los productos? ¿Debe llevarse a cabo la apreciación conforme a criterios más objetivos/generales, por ejemplo, tomando como base el aspecto de la marca y el modo en que esta puede colocarse sobre distintos productos, es decir, sin tener en cuenta de qué forma el titular de la marca puede haber colocado de facto, o puede pretender colocar el signo sobre distintos productos?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la primera cuestión prejudicial

29 Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente solicita, en esencia, que se dilucide si el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009 modificado debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a las marcas registradas antes de la entrada en vigor de ese Reglamento modificado.

30 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, con el fin de garantizar el respeto de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, las normas sustantivas del Derecho de la Unión deben interpretarse en el sentido de que solo contemplan situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor en la medida en que de sus términos, finalidad o sistema se desprenda claramente que debe atribuírseles dicho efecto (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de julio de 2011, *Bureau national interprofessionnel du Cognac*, C-4/10 y C-27/10, EU:C:2011:484, apartado 26 y jurisprudencia citada).

31 En el presente asunto, consta que el Reglamento 2015/2424, que entró en vigor el 23 de marzo de 2016, no establece ninguna disposición que prevea expresamente que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009 modificado deba aplicarse a las marcas de la Unión registradas antes de esa fecha.

32 Además, ni de la finalidad del Reglamento 2015/2424 ni de su sistema se desprende que el legislador de la Unión haya tenido la intención de conferir un alcance retroactivo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009 modificado. Tal interpretación se infiere igualmente del considerando 12 del Reglamento n.º 2015/2424, que recuerda la vinculación del legislador de la Unión al principio de seguridad jurídica.

33 En consecuencia, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009 modificado debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a las marcas registradas antes de la entrada en vigor de ese Reglamento modificado.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

34 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente solicita que se dilucide, en esencia, si el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que un signo, como el controvertido en el asunto principal, que consiste en diseños bidimensionales decorativos, que está colocado sobre productos como una tela o un papel está «constituido exclusivamente por la forma» en el sentido de dicha disposición.

35 A este respecto, habida cuenta de que el Reglamento n.º 207/2009 no define el concepto de «forma», la determinación del significado y del alcance de ese término debe efectuarse, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conforme al sentido habitual de este 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, en este sentido, por lo que se refiere a 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), la sentencia de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, apartado 20 y jurisprudencia citada].

36 En el contexto del Derecho de marcas, el concepto de «forma» se entiende generalmente en el sentido de que designa un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio (sentencia de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, apartado 21).

37 Con arreglo a estas consideraciones, el Tribunal de Justicia ha declarado que la aplicación de un color determinado en un lugar específico de un producto no significa que el producto controvertido esté constituido por una «forma» en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95, cuya formulación es similar a la del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009, cuando lo que se persigue mediante el registro de la marca no es la protección de la forma de un producto o de una parte de un producto, sino únicamente la de la aplicación de ese color en un lugar específico del producto (sentencia de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, apartado 24).

38 Es cierto, como señaló la Comisión Europea en sus observaciones, que, a diferencia de un signo relativo a un color como tal, el signo controvertido en el asunto principal, que está constituido por diseños bidimensionales decorativos y que está colocado sobre productos como una tela o un papel, incluye líneas y contornos.

39 No obstante, no puede considerarse que ese signo esté «constituido exclusivamente por la forma» en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009.

40 En efecto, si bien es cierto que, en el asunto principal, el signo considerado representa formas que están constituidas por los contornos exteriores de dibujos que representan, de manera estilizada, partes de mapas geográficos, también lo es que, además de esas formas, dicho signo contiene elementos decorativos que se encuentran tanto en el interior como en el exterior de esos contornos.

41 Por otro lado, dicho signo pone de relieve una palabra, concretamente Manhattan.

42 En todo caso, no puede considerarse que un signo que consiste en diseños bidimensionales decorativos se confunde con la forma del producto cuando ese signo está colocado sobre productos, como una tela o un papel, cuya forma se distingue de dichos diseños decorativos.

43 Por estas razones, no puede estimarse que un signo como el controvertido en el asunto principal esté constituido exclusivamente por la forma, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009.

44 En consecuencia, no puede aplicarse la exclusión prevista en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009 a un signo de este tipo.

45 A este respecto, procede señalar que la circunstancia de que el signo de que se trata en el asunto principal también esté protegido por el Derecho de propiedad intelectual carece de incidencia para determinar si está o no constituido exclusivamente por una

«forma» en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009.

46 En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que un signo, como el controvertido en el asunto principal, que consiste en diseños bidimensionales decorativos, que está colocado sobre productos como una tela o un papel no está «constituido exclusivamente por la forma» en el sentido de dicha disposición.

47 Habida cuenta de la respuesta que se ha dado a la segunda cuestión prejudicial, no es necesario responder a la tercera.

Costas

48 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 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 Quinta) declara:

1) El artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a las marcas registradas antes de la entrada en vigor de ese Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424.

2) El artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que un signo, como el controvertido en el asunto principal, que consiste en diseños bidimensionales decorativos, que está colocado sobre productos como una tela o un papel no está «constituido exclusivamente por la forma» en el sentido de dicha disposición.

Firmas

<> Lengua de procedimiento: sueco.

Fuente: <http://curia.europa.eu>. Carácter gratuito y no auténtico.