

**SENTENCIA**

En el asunto C-578/17,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia), mediante resolución de 28 de septiembre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de octubre de 2017, en el procedimiento iniciado por

Oy Hartwall Ab

con intervención de:

Patentti- ja rekisterihallitus,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. T. von Danwitz, Presidente de la Sala Séptima, en funciones de Presidente de la Sala Cuarta, y la Sra. K. Jürimäe y los Sres. C. Lycourgos, E. Juhász (Ponente) y C. Vajda, Jueces;

Abogado General: Sr. H. Saugmandsgaard å;

Secretario: Sra. C. Strömholm, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 6 de septiembre de 2018;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Oy Hartwall Ab, por el Sr. J. Palm, oikeudenkäyntiavustaja;
- en nombre del Gobierno finlandés, por el Sr. S. Hartikainen, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier e I. Koskinen y por la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de noviembre de 2018;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2 y del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95CE 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 procedimiento iniciado por Oy Hartwall Ab en relación con la desestimación, por el Patentti- ja rekisterihallitus (Oficina Nacional de Patentes y Registro, Finlandia), de una solicitud de registro de una marca presentada por Hartwall.

Marco jurídico

Directiva 2008/95

3 El considerando 6 de la Directiva 2008/95 establece:

«Los Estados miembros deben reservarse igualmente total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro. Les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos. Los Estados miembros deben conservar la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas.»

4 El artículo 2 de dicha Directiva, titulado «Signos que pueden constituir una marca», establece:

«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.»

5 Bajo el epígrafe «Causas de denegación o de nulidad», el artículo 3 de la referida Directiva dispone, en sus apartados 1 y 3:

«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.»

Derecho finlandés

6 La tavaramerkkilaki (7/1964) [Ley de marcas (7/1964)], en su versión aplicable al litigio principal, dispone, en su artículo 1, apartado 2, que «pueden constituir marcas todos los signos susceptibles de representación gráfica que permitan distinguir los productos comercializados de otros productos. Puede constituir una marca, en

particular, una palabra -incluidos los nombres de personas-, un dibujo o modelo, una letra, una cifra o la forma del producto o su presentación».

7 A tenor del artículo 13 de dicha Ley, «la marca cuyo registro se solicite debe permitir distinguir los productos de su titular de los de un tercero. [...] Al examinar el carácter distintivo de un signo, deberán tenerse en cuenta todas las circunstancias del asunto, en particular desde hace cuánto tiempo y con qué extensión se usa la marca».

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

8 Mediante solicitud de 20 de septiembre de 2012, Hartwall solicitó a la Oficina Nacional de Patentes y Registro el registro, como marca de color, del signo representado a continuación y descrito como sigue: «Los colores del signo son el azul (PMS 2748, PMS CYAN) y el gris (PMS 877)» (en lo sucesivo, «marca controvertida»).



9 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 32, según lo previsto en el 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 a la descripción «Aguas minerales».

10 A raíz de una decisión previa de la Oficina Nacional de Patentes y Registro, Hartwall precisó que solicitaba el registro de la marca en cuestión como «marca de color», y no como marca figurativa.

11 Mediante resolución de 5 de junio de 2013, la Oficina Nacional de Patentes y Registro desestimó la solicitud de marca por falta de carácter distintivo.

12 A este respecto, la Oficina Nacional de Patentes y Registro subrayó que no puede permitirse el registro de un derecho exclusivo sobre determinados colores sin que haya una prueba fundada de que los colores cuyo registro se solicita en virtud del Derecho de marcas han adquirido carácter distintivo gracias a un uso extenso y duradero.

13 La resolución de la Oficina Nacional de Patentes y Registro indicaba que el estudio de mercado presentado por Hartwall mostraba que el renombre de la marca de que se trata había quedado acreditado, no con respecto a los colores como tales, sino con respecto al signo figurativo que tiene contornos definidos y determinados. Por lo tanto, en la resolución se consideró que, contrariamente a la exigencia resultante de una práctica reiterada de dicha Oficina, no se había demostrado que la combinación de colores cuya protección se solicitaba se hubiera utilizado para identificar los productos que ofrece Hartwall durante tanto tiempo y de forma tan extensa como para haber adquirido en Finlandia, en la fecha de solicitud de registro, carácter distintivo como consecuencia de dicho uso.

14 Contra la referida resolución de la Oficina Nacional de Patentes y Registro, Hartwall presentó ante el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil y de los Contratos Públicos, Finlandia) un recurso que fue desestimado.

15 Como fundamento de dicha resolución, el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil y de los Contratos Públicos) señaló que la representación gráfica cuya protección se

solicitaba con arreglo al Derecho de marcas no contenía ninguna disposición sistemática que asociase los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente y que, por esa razón, el referido signo no cumplía los requisitos de representación gráfica de un signo tal como están previstos en la Ley de marcas (7/1964).

16 Hartwall interpuso ante el órgano jurisdiccional remitente, el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia), recurso contra la resolución del markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil y de los Contratos Públicos).

17 El órgano jurisdiccional remitente señala que, según su conocimiento, el Tribunal de Justicia todavía no se ha pronunciado sobre si un signo representado en forma de una imagen en color puede registrarse como «marca de color» o no. Añade que el Tribunal de Justicia tampoco se ha pronunciado sobre la incidencia que tiene la calificación de una marca como marca de color en la apreciación del carácter distintivo de dicha marca.

18 El tribunal remitente subraya la importancia que reviste la respuesta que se dé a esta cuestión en el asunto del que conoce, puesto que la Oficina Nacional de Patentes y Registro considera que, en materia de marcas de color, el carácter distintivo del signo debe demostrarse por un uso extenso y duradero de dicho signo.

19 Por consiguiente, se pregunta sobre las consecuencias que tiene la calificación que da a un signo el solicitante de protección de dicho signo en virtud del Derecho de marcas.

20 En estas circunstancias, el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) Al interpretar el requisito del **carácter distintivo de una marca** con arreglo a los artículos 2 y 3, apartado 1, letra b), de la Directiva [2008/95], ¿es relevante el hecho de que se solicite el registro de la marca como marca figurativa o de que se solicite como marca de color?

2) En caso de que la calificación de la marca como marca de color o como marca figurativa sea relevante al apreciar su carácter distintivo, ¿la marca debe registrarse como marca de color conforme a la solicitud, con independencia de su representación como imagen, o solo puede registrarse como marca figurativa?

3) En el supuesto de que sea posible registrar como marca de color la marca representada como una imagen en la solicitud: para registrar como marca de color una marca que en la solicitud se ha representado gráficamente con la precisión exigida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para el registro como marca de color (sin que se trate de registrar un color por sí solo como marca, de manera abstracta, sin forma ni contorno), ¿es necesaria además una prueba fundada de uso como la que demanda la Oficina Nacional de Patentes y Registro o cualquier tipo de prueba al respecto?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

21 Con carácter previo, procede recordar que la Directiva 2008/95 no establece tipos de marcas y ni el artículo 2 ni el artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de dicha Directiva distinguen entre los tipos de marcas (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros, C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012, apartado 46).

22 Según el considerando 6 de la Directiva 2008/95, los Estados miembros podrán determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad de las marcas y conservan total libertad en ese ámbito para adoptar las normas que regulan esos procedimientos.

23 Sin embargo, esta libertad no puede tener por efecto la inobservancia de la definición armonizada del concepto de marca y de los criterios que rigen el **carácter distintivo de una marca**, tal como ambos resultan del artículo 2 y del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2008/95, so pena de vulnerar el efecto útil de dicha Directiva y el buen funcionamiento del sistema de registro de las marcas.

Sobre la primera cuestión prejudicial

24 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 2 y el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que la calificación como «marca de color» o como «marca figurativa» que un solicitante da a un signo en el momento de su registro constituye un elemento pertinente para determinar si ese signo puede constituir una marca y si, en su caso, esta tiene carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de dicha Directiva.

25 A este respecto, procede señalar, ante todo, que el hecho de que el registro de un signo se solicite como «marca de color» o como «marca figurativa» es pertinente para determinar el objeto y el alcance de la protección que confiere el Derecho de marcas, a los efectos de la aplicación del artículo 2 de la Directiva 2008/95. En efecto, la calificación del signo como «marca de color» o como «marca figurativa» contribuye a precisar el objeto y el alcance de la protección solicitada en virtud del Derecho de marcas en la medida en que permite especificar si los contornos forman parte del objeto de la solicitud de registro.

26 Por lo que respecta a la incidencia de la calificación de un signo como «marca de color» o como «marca figurativa» en la apreciación del carácter distintivo, procede señalar que, cuando la autoridad competente examina una solicitud de registro de marca, debe, para determinar si el signo cuya protección se solicita en virtud del Derecho de marcas tiene carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, 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 (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, apartado 76; de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, apartados 31 a 35, y de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, apartado 41).

27 Por lo tanto, no puede realizarse un examen in abstracto del **carácter distintivo de una marca** (sentencia de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, apartado 31).

28 Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado que los criterios de apreciación del **carácter distintivo de las marcas** de color son los mismos que los aplicables a los demás tipos de marcas. Las dificultades que pudieran experimentarse a la hora de determinar el carácter distintivo de ciertos tipos de marcas, debido a la naturaleza de estas -dificultades que es legítimo tener en cuenta-, no justifican que se establezcan criterios más rigurosos que sustituyan o dejen sin efecto la aplicación del criterio del carácter distintivo tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en relación con otros tipos de marcas (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros, C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012, apartados 46 y 47).

29 No obstante, si bien los criterios relativos a la apreciación del carácter distintivo son los mismos para las marcas de color y para las marcas figurativas, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la percepción del público pertinente no es necesariamente la misma cuando se trata de un signo que consiste en un color en sí mismo o de una marca denominativa o figurativa. En efecto, si bien el público está acostumbrado a percibir, inmediatamente, las marcas denominativas o figurativas como signos identificadores del origen del producto, un color en sí mismo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, apartado 65).

30 De este modo, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en el caso de un color en sí mismo, la existencia de carácter distintivo previo al uso solo puede concebirse en circunstancias excepcionales y que, aun cuando un color por sí solo no tiene ab initio carácter distintivo, puede adquirirlo a raíz de su uso en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca (sentencia de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, apartados 66 y 67).

31 Además, para apreciar el carácter distintivo como marca de un color en sí mismo o de una combinación de colores, es necesario tener en cuenta 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 (sentencias de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, apartado 60, y de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, apartado 41).

32 Dicho esto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia mencionada en los apartados anteriores no dispensa a las autoridades competentes en materia de marcas de realizar un examen in concreto del carácter distintivo que tenga en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso de que se trate. Por consiguiente, sería contrario a dicho examen que las referidas autoridades únicamente pudieran reconocer carácter distintivo a un color en sí mismo o a una combinación de colores por el uso de tal signo de color en relación con los productos o servicios para los que se solicita.

33 Además, cuando el signo cuyo registro se solicita como marca está constituido por una combinación de colores presentados de forma abstracta y sin contornos, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la representación gráfica de dichos colores debe implicar una disposición sistemática que asocie los colores de que se trate de manera predeterminada y permanente (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, apartado 33).

34 Por lo tanto, en el marco del análisis in concreto y global del carácter distintivo, procede examinar si -y en qué medida- la combinación de colores que implica una disposición sistemática puede conferir al signo de que se trate carácter distintivo intrínseco.

35 En consecuencia, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 2 y el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que la calificación como «marca de color» o como «marca figurativa» que un solicitante da a un signo en el momento de su registro constituye un elemento pertinente entre otros para determinar si dicho signo puede constituir una marca en el sentido del artículo 2 de dicha Directiva y si, en su caso, esa marca reviste carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la referida Directiva, pero no dispensa a la autoridad competente en materia de marcas

de su obligación de realizar un análisis in concreto y global del **carácter distintivo de la marca** considerada, lo que implica que dicha autoridad no puede denegar el registro de un signo como marca por el único motivo de que ese signo no ha adquirido carácter distintivo por su uso en relación con los productos o servicios para los que se solicita.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

36 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 2 de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se opone al registro de una marca, como la controvertida en el litigio principal, presentada en la solicitud de marca en forma de imagen, como marca de color.

37 En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente indica que, según la solicitud de registro presentada por Hartwall, el signo cuya protección se solicita está representado por una imagen en color de contornos delimitados, mientras que la calificación que Hartwall hizo de la marca cuyo registro solicita se refiere a una combinación de colores sin contornos.

38 A este respecto, procede señalar que, en virtud de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un signo no puede registrarse como marca a menos que sea objeto, por parte del solicitante, de una representación gráfica, de conformidad con el requisito establecido en el artículo 2 de la Directiva 2008/95, en el sentido de que el objeto y el alcance de la protección solicitada se hayan determinado de manera clara y precisa (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, apartado 29 y jurisprudencia citada).

39 La descripción verbal del signo contribuye a precisar el objeto y el alcance de la protección solicitada en virtud del Derecho de marcas (véanse, en este sentido, la sentencia de 27 de noviembre de 2003, *Shield Mark*, C-283/01, EU:C:2003:641, apartado 59, y, a título de ejemplo, la sentencia de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, apartado 34).

40 Ahora bien, como señaló, esencialmente, el Abogado General en los puntos 60 a 63 de sus conclusiones, cuando en una solicitud de registro de marca exista una contradicción, entre el signo cuya protección se solicita en forma de imagen y la calificación dada a la marca por el solicitante, que impida la determinación exacta del objeto y del alcance de la protección solicitada en virtud del Derecho de marcas, la autoridad competente deberá denegar el registro de dicha marca por falta de claridad y precisión de la solicitud.

41 En el presente asunto, el signo cuya protección se solicita está representado por una imagen figurativa, mientras que la descripción verbal se refiere a una protección que afecta únicamente a dos colores, a saber, el azul y el gris. Además, Hartwall precisó que solicitaba el registro de la marca controvertida como marca de color.

42 Estos hechos parecen poner de manifiesto una contradicción que demuestra una falta de claridad y de precisión de la solicitud de protección en virtud del Derecho de marcas.

43 En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 2 de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se opone, en circunstancias como las del litigio principal, al registro de un signo como marca por existir una contradicción en la solicitud de registro, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

## Sobre la tercera cuestión prejudicial

44 Habida cuenta de la respuesta dada a la segunda cuestión prejudicial, no es necesario responder a la tercera.

## Costas

45 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 Cuarta) declara:

1) El artículo 2 y 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, deben interpretarse en el sentido de que la calificación como «marca de color» o como «marca figurativa» que un solicitante da a un signo en el momento de su registro constituye un elemento pertinente entre otros para determinar si dicho signo puede constituir una marca en el sentido del artículo 2 de dicha Directiva y si, en su caso, esa marca reviste carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la referida Directiva, pero no dispensa a la autoridad competente en materia de marcas de su obligación de realizar un análisis in concreto y global del **carácter distintivo de la marca** considerada, lo que implica que dicha autoridad no puede denegar el registro de un signo como marca por el único motivo de que ese signo no ha adquirido carácter distintivo por su uso en relación con los productos o servicios para los que se solicita.

2) El artículo 2 de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se opone, en circunstancias como las del litigio principal, al registro de un signo como marca por existir una contradicción en la solicitud de registro, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

## Firmas

<> Lengua de procedimiento: finés.

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