

Marcas táctiles: requisitos y prohibiciones absolutas de registro [STGUE (Sala Décima ampliada) de 7 de diciembre de 2022 (Asunto T-487/21)]¹



ANTONIO CASADO NAVARRO

Profesor Ayudante Doctor de Derecho Mercantil de la Universidad de Córdoba
Consejero Académico de Dueñas Ruat Abogados

1.- Tradicionalmente, los signos distintivos de la empresa han tenido una naturaleza denominativa, gráfica o mixta. Estos estaban conformados por cifras, letras, denominaciones, dibujos, diseños o envases. Posteriormente, irrumpieron en este ámbito la forma de los productos y los colores. Signos perceptibles por la vista y susceptibles de ser representados de forma gráfica.

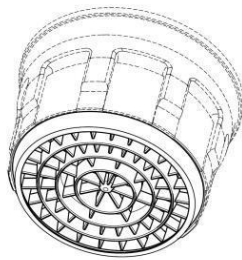
En los últimos años, empero, son varios los estudios que demuestran no sólo que los consumidores están saturados por la oferta de productos y servicios identificados por este tipo de signos, sino también que se encuentran más atraídos por estímulos perceptibles por sentidos distintos de la vista: sonidos, aromas, sabores o texturas. Sobre la base de estos estudios, no resulta extraño que las empresas se hayan embarcado en la creación, implementación y promoción de este tipo de identificativos empresariales. Y, como es natural, que persigan la obtención de un derecho de exclusiva que les permita prohibir su uso por terceros.

Aparece así la problemática relativa a la protección marcaria de los signos no tradicionales y a la registrabilidad de las marcas olfativas, gustativas y táctiles. Una cuestión delicada y sensible, toda vez que desafía los límites del Derecho

¹ Estas reflexiones se insertan en los siguientes Proyectos de investigación: 1º) Proyecto nacional (referencia: PID2020-117872RB-100) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (IP: MIRANDA SERRANO y PAGADOR LÓPEZ); 2º) Proyecto autonómico (referencia: P20_00002) financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía (IP: MIRANDA SERRANO); y 3º) Proyecto local FEDER-UCO (referencia: 1380525-R) financiado por la Universidad de Córdoba (IP: MIRANDA SERRANO y PAGADOR LÓPEZ).

marcario, pone en jaque la concepción clásica de sus instituciones y presenta nuevos retos en la aplicación e interpretación de sus normas.

2.- Es precisamente en este contexto donde se enmarca la STGUE (Sala Décima ampliada) de 7 de diciembre de 2022 dictada en el asunto T-487/21. En ella se resuelve sobre el registro de una marca táctil de posición solicitada para “componentes sanitarios destinados a ser insertados, en particular, reguladores de chorro y formadores de chorro”, que se concreta en el siguiente signo:



La solicitud de registro se acompañaba de una descripción en la que se indicaba: “La marca es una marca táctil de posición. La protección se reivindica para una estructura, dispuesta en un extremo de un componente sanitario cilíndrico que debe insertarse, destinado al flujo del agua, orientada hacia el exterior y que sobresale de una base no elástica, estructura que está compuesta por láminas circulares, concéntricas y elásticas de algunos milímetros de altura sobre toda la superficie del extremo, láminas elásticas que pueden deformarse aplicando un dedo sobre la base y de forma paralela a esta. No se reivindica ninguna protección para el resto del contorno del elemento que debe insertarse, que aparece punteado en la representación”.

En un primer momento, la solicitud de registro dio lugar a objeciones basadas en los motivos formales de denegación del registro “dado que, por regla general, la [EUIPO] no acepta las marcas táctiles”. Así, se sugirió a la solicitante que recalificase la marca solicitada como marca de posición. Algo a lo que se negó.

Ante esta situación, el órgano examinador deniega la solicitud de registro por motivos formales, en la medida en que ésta no era lo suficientemente precisa. La solicitante recurre esta resolución ante la EUIPO. Su Quinta Sala de Recurso desestima el recurso por considerar que la marca solicitada carecía de carácter distintivo en el sentido del art. 7.1.b) del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, RMUE).

3.- Básicamente, estos son los hechos que conducen a la Sentencia objeto de este comentario. El interés de esta Sentencia (y de las resoluciones que constituyen sus antecedentes) estriba en las propias materias que son objeto de la controversia: los requisitos necesarios para que un signo táctil se convierta en marca y la aplicación e interpretación de las prohibiciones absolutas de registro

contenidas en los apartados a) y b) del art. 7.1 RMUE (signos que no reúnan los requisitos para convertirse en marca y falta de carácter distintivo).

4.- Como se desprende de los arts. 4 RMUE y 3 de la Directiva (UE) 2015/2436 (en lo sucesivo, DM), y afirma de forma constante el TJUE, para poder constituir una marca en el sentido del RMUE y de la DM, el objeto de cualquier solicitud ha de cumplir tres requisitos: En primer lugar, debe constituir un signo. En segundo lugar, el signo debe poder ser objeto de una representación gráfica (en la actualidad, ser representado en 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). Y, en tercer lugar, el signo debe ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras (en este sentido, SSTJUE de 6 de mayo de 2003, en el asunto C-104/01, *Libertel*, apdo. 23; de 24 de junio de 2004, en el asunto C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, apdo. 22; y de 25 de enero de 2007, en el asunto C-321/03, *Dyson Ltd*).

5.- Dentro del concepto de signo se incluye cualquier señal o indicador perceptible y con presencia exterior que representa o significa algo y que, poniéndolo o vinculándolo de cualquier modo a las cosas, sirve para darlas a conocer o diferenciarlas. Se trata, en suma, de un concepto amplio que engloba cualquier representación perceptible por los sentidos que evoque una cosa con una mínima determinación y persistencia, y que sea diferente de aquello que se evoca. Por tanto, quedan excluidas las meras ideas, los conceptos abstractos que aluden a las características de un producto y aquellas representaciones que evoquen cualquier forma posible de un determinado producto (STJUE de 25 de enero de 2007, en el asunto C-321/03, *Dyson*).

Normalmente, la textura aparece como una característica del producto y no como un indicador de su procedencia empresarial. De modo que, en principio, una textura no puede constituir un signo en sentido marcario. No obstante, ello no impide que una textura pueda convertirse en una marca. Y es que, en abstracto, es susceptible de evocar una cosa y diferenciarla. Pero ello dependerá del contexto y la forma en que se utilice (STJUE de 6 de mayo de 2003, en el asunto C-104/01, *Libertel*, apdo. 27). Ahora bien, para constituir una marca, esa textura deberá ser susceptible de ser representada de una forma sustancialmente identificativa y presentar carácter distintivo.

6.- En lo que atañe a la representación del signo, el art. 4 del Reglamento (CE) 207/2009 sobre la marca comunitaria (conforme al que se resuelve el litigio que da lugar a la sentencia objeto de comentario) dispone que “podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica...”. Este requisito, en tanto que pilar sobre el que se sustenta el sistema registral marcario, ha sido interpretado en el sentido de que cualquier signo, independientemente de que pueda percibirse visualmente o no, puede constituir una marca, aunque para ello debe ser objeto de representación gráfica, en particular, por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva

(SSTJUE de 12 de diciembre de 2002, en el asunto C-273/00, *Sieckmann*, apdos. 48 y 55; de 6 de junio de 2019, en el asunto C-223/18 P, *Deichmann*, apdo. 44; y de 29 de julio de 2019, en el asunto C-124/18 P, *Red Bull*, apdo. 36). En consecuencia, los signos no visuales, únicamente podían acceder al registro cuando presentaran la capacidad de transformarse en visuales, ya sea por medio de caracteres, líneas o dibujos, de modo que pudieran ser identificados con facilidad y exactitud.

Así pues, el TGUE entiende que la estructura del signo táctil de posición solicitado, “en la medida en que se compone de láminas circulares y concéntricas de algunos milímetros de altura localizadas en toda la superficie del extremo, puede ser objeto de una representación gráfica”. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la impresión táctil que produce dicha estructura (carácter elástico de las láminas, que pueden deformarse aplicando un dedo sobre la base y de forma paralela a esta), que no es objeto de una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible y duradera. Consecuentemente, habiéndose solicitado el registro tanto para la estructura de los reguladores de chorro (marca de posición) como para el aspecto táctil del signo, entiende el Tribunal que el signo solicitado no cumple con este requisito de representación gráfica.

7.- En la actualidad, este requisito de susceptibilidad de representación gráfica ha sido remplazado por el más abierto de *representación suficiente*. Cabe, por tanto, preguntarse si bajo el régimen actual la marca táctil de posición solicitada o una marca táctil de cualquier tipo podría acceder al registro.

Los arts. 4 RMUE y 3 DM exigen que el signo sea representado 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. Con esta modificación se establece una previsión, en principio, más flexible, que trata de adecuar el sistema marcario a la aparición de nuevas tecnologías que permitan la identificación y representación de signos no tradicionales. Ahora bien, no puede desconocerse que la representación del signo cumplirá este requisito cuando se adecúe a los criterios establecidos por el TJUE en su interpretación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica (Considerando 13 DM).

La particularidad de este nuevo requisito de representación suficiente radica, por tanto, en los medios a través de los cuales puede representarse el signo. No es más que una remisión a la tecnología disponible en cada momento para poder representar el signo de forma clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible y duradera. De modo que podemos afirmar que los signos táctiles no pueden constituir marcas. Y es que, actualmente, no existe la tecnología necesaria para que el efecto táctil de un material o textura pueda ser representados de forma clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Sobre este requisito, podría afirmarse que el legislador ha incorporado un concepto dinámico de marca con la intención de flexibilizarlo anticipadamente. Y es que, en la regulación vigente, el concepto legal de marca no viene delimitado de forma concreta, sino que se irá construyendo a medida que vayan surgiendo nuevos mecanismos técnicos de representación de los diferentes identificativos empresariales. Es por ello que la cuestión relativa a la representación de los signos se convierte ahora en un problema de orden técnico.

8.- El TGUE se pronuncia también sobre el alcance de la descripción del signo que acompaña a la solicitud. En este sentido, siguiendo la línea jurisprudencial marcada por el TJUE, señala que “cuando la solicitud va acompañada de una descripción verbal del signo, esta descripción debe contribuir a precisar el objeto y el alcance de la protección solicitada en virtud del Derecho de marcas, y tal descripción no puede contradecir la representación gráfica de la marca, ni dar lugar a dudas sobre el objeto y el alcance de dicha representación gráfica” (STJUE de 29 de julio de 2019, en el asunto C-124/18 P, Red Bull, apdo. 37).

De esta forma, 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, deberá denegarse el registro de dicha marca por falta de claridad y precisión de la solicitud (STJUE de 27 de marzo de 2019, en el asunto, C-578/17, *Hartwall*, apdos. 39 y 40).

Así ocurre en el caso objeto de este comentario. Como señala el TGUE, “la impresión táctil producida por el signo cuyo registro se solicita no se desprende de manera precisa y completa de la representación gráfica de ese signo en sí misma, sino, a lo sumo, de la descripción que la acompaña. Por consiguiente, esta descripción no precisa la representación gráfica de dicho signo ..., sino que, por el contrario, puede suscitar dudas sobre el objeto y el alcance de dicha representación gráfica en la medida en que intenta ampliar el objeto de la protección solicitada”.

La descripción del signo, por tanto, puede coadyuvar a precisar y determinar el alcance de la protección que se solicita. Pero no puede, por sí misma, amparar el registro de un signo táctil. Y ello por cuanto que la descripción de una impresión táctil está sometida a un alto grado de subjetividad y relatividad, y no permite delimitar con claridad y precisión en qué consiste el signo y cuál es su alcance.

9.- Junto a la susceptibilidad de representación del signo, éste ha de presentar carácter distintivo. El carácter distintivo se configura como un rasgo fundamental de la marca, de carácter objetivo y funcional, que se basa en la propia mecánica de la marca en tanto que signo procompetitivo canalizador de las relaciones entre la clientela y la empresa. El examen de la aptitud distintiva del signo ha de llevarse a cabo tomando en consideración, de un lado, los

productos o servicios que tratan de diferenciarse a través del signo y, por otro, la precepción que de ellos tiene el público pertinente. En consecuencia, presenta carácter distintivo aquel signo que permite distinguir, según su origen empresarial, los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro.

En lo que respecta a las marcas no tradicionales, los criterios de evaluación del carácter distintivo del signo son los mismos que los que se aplican a las demás categorías de marcas. No obstante, tanto los órganos encargados del registro como el TJUE sostienen que el carácter distintivo de las marcas no tradicionales puede resultar más difícil de acreditar que el de las denominativas o figurativas (SSTJUE de 29 de abril de 2004, en los asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P, *Procter & Gamble*, apdo. 36; de 21 de octubre de 2004, en el asunto C-64/02 P, *Erpo Möbelwerk*, apdo. 34; y de 21 de enero de 2010, en el asunto C-398/08 P, *Audi*, apdo. 37). Y es que, mientras que el público está acostumbrado a percibir los signos denominativos y gráficos como identificadores del origen empresarial, no ocurre así con otro tipo de signos, que generalmente se confunden con el aspecto del producto o con alguna de sus características.

La Sentencia objeto de comentario entiende que, en este caso, no es necesario proceder a la valoración del carácter distintivo del signo. Sin embargo, la resolución impugnada (asunto R 2327/2019-5) si se pronuncia sobre este extremo siguiendo la línea marcada por la propia EUIPO y el TJUE. En este sentido, la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO:

Primero, señala que “por regla general, los consumidores no tienen la costumbre de hacer suposiciones sobre el origen de los productos basándose únicamente en una impresión háptica” y “la demandante tampoco ha demostrado que ello sea diferente en el mercado de los aparatos sanitarios”.

Segundo, afirma que los clientes saben de qué fabricante proceden sus reguladores de chorro y no dependen de la impresión háptica que, en cualquier caso, sólo podrían experimentar tras haber adquirido el producto.

Tercero, no discute que el material o flexibilidad y la disposición de las láminas del regulador de chorro puedan ser importantes para los consumidores a la hora de tomar una decisión de compra, pero lo serán desde un punto de vista funcional (facilidad en la eliminación de la cal).

Cuarto, mantiene que no se ha acreditado que sea habitual en el sector identificar los reguladores de chorro principalmente por su impresión háptica.

Y, quinto, presenta ejemplos que demuestran que la disposición y estructura de la marca de posición solicitada es típica de los reguladores y formadores de chorro. De modo que, aunque el consumidor no asociara la impresión háptica con una función específica, la impresión táctil del signo solicitado sólo se apartaría ligeramente de la impresión táctil de una estructura convencional no elástica.

Por estos motivos, resuelve que la solicitud de marca carece de carácter distintivo con arreglo al artículo 7.1b) RMC para los productos solicitados. Y ello por cuanto que la impresión háptica del signo, en la medida en que transmite una impresión táctil autónoma, está asociada a una característica funcional (fácil eliminación de los depósitos de cal mediante el contacto con las láminas elásticas) y no es suficiente para distinguir las piezas insertables sanitarias solicitadas de los productos de otros competidores.

10.- Ahora bien, la concurrencia en un signo de estos requisitos previstos en los arts. 4 RMUE y 3 DM no determina su protección como marca. Es necesario, además, que no concurra ninguna prohibición absoluta de registro. Estas prohibiciones se recogen de forma taxativa en los arts. 7 RMUE y 4 DM. Se trata de prohibiciones independientes y autosuficientes. Esto es, su examen ha de llevarse a cabo por separado y basta con la concurrencia de una de ellas para denegar el registro del signo.

La sentencia objeto de comentario se pronuncia sobre las prohibiciones absolutas de registro relativas a los signos que no puedan constituir una marca [arts. 7.1.a) RMUE y 4.1.a) DM] y a la falta de carácter distintivo [arts. 7.1.b) RMUE y 4.1.b) DM] y fija el orden en el que han de aplicarse.

En esta dirección señala que “el carácter distintivo de un signo solo puede apreciarse, a efectos de su registro como marca de la Unión, una vez que se ha comprobado que este constituía una marca en el sentido del artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, a saber, a partir del momento en que se constató que podía ser objeto de una representación gráfica”. En consecuencia, pese a que, como sostiene la EUIPO y el TJUE, basta con que se aplique un único motivo de denegación para denegar el registro de una marca (STJUE de 19 de septiembre de 2002, en el asunto C-104/00 P, *DKV/OAMI*, apdo. 28), el examen del motivo de denegación absoluto basado en la falta de carácter distintivo contenido en la letra b) del art. 7.1 RMUE, sólo puede examinarse una vez que se constate que el signo solicitado no está incurso en el motivo de denegación absoluto de la letra a) del mencionado artículo (sentencia de 6 de octubre de 2021, en el asunto T-124/20, *Indeutsch*, apdo. 56).

Se establece así un orden de prelación en la aplicación de las prohibiciones absolutas de registro. La prohibición absoluta de registro contenida en la letra a) de los arts. 7.1 RMUE y 4.1 DM (signos que no puedan constituir una marca) debe examinarse en primer lugar y, sólo una vez constatado que el signo solicitado reúne los requisitos necesarios para constituir una marca, podrá examinarse la concurrencia del resto de prohibiciones absolutas de registro. Esta prelación responde a un criterio lógico y encuentra su fundamento en una interpretación literal, teleológica y sistemática de los artículos que regulan las prohibiciones absolutas de registro.

11.- La Sentencia objeto de este comentario se pronuncia sobre uno de los temas más delicados y debatidos del actual Derecho marcario: la admisibilidad

de las marcas no tradicionales. Como se desprende de esta Sentencia, estos signos no tradicionales deben reunir los requisitos establecidos legalmente para ser registrados como marcas, aunque su examen y valoración no está exento de inconvenientes. Principalmente, el relativo a la aplicación de unos criterios y parámetros contruidos sobre los cimientos de un sistema basado en signos denominativos y gráficos.

En consecuencia, a las dificultades derivadas de la percepción por el público de unos signos que generalmente se identifican con las características de los propios productos, se suma la problemática derivada de la acomodación de una práctica registral y jurisdiccional cimentada sobre signos perceptibles visualmente. Es por ello por lo que estimamos que el reconocimiento y protección de las marcas táctiles (pero también olfativas y gustativas) no parece cercano.

Además, somos de la opinión de que el reconocimiento de este tipo de signos distintivos debería venir acompañado de una reforma más profunda del Derecho de marcas y de una reinterpretación y acomodación de los parámetros de admisión y enjuiciamiento empleados en la práctica marcaria. De otro modo, nos encontraríamos frente a marcas olfativas, gustativas o táctiles que, pese a acceder al registro, contarían con una protección marcaria cuanto menos insegura. Y es que la determinación del alcance de su protección se presenta como una de las cuestiones más complejas no sólo del moderno Derecho marcario, sino del entero Derecho de la propiedad industrial.

Bibliografía básica de referencia: BALAÑÁ, S., “El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado”, *Actas de Derecho Industrial*, núm. 26, 2005-2006; CASADO NAVARRO, A., *El nombre comercial*, Marcial Pons, 2020; FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª edición, Marcial Pons, 2004; GARCÍA PÉREZ, R., *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, La Ley, 2019; RUIZ MUÑOZ, M., “Nuevo concepto de marca y signos olfativos”, *Revista de Derecho de la competencia y la distribución*, núm. 30, 2022; TROUSSEL, J. C. y MEUWISSEN, S., “Because consumers do actually eat trade marks: an assessment of current law regarding non-conventional trade marks in the European Union”, *Era Forum*, 2012, Vol. 13, núm 3.