

DISTINTIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE
LA MARCA-ENVASE. COMENTARIO A LAS
SENTENCIAS DEL JUZGADO DE SANTANDER Y
DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA MATERIA
DISTINCTIVENESS AND FUNCTIONALITY IN A
PACKAGING TRADEMARK. COMMENTARY ON
THE JUDGMENTS OF THE FIRST INSTANCE COURT
OF SANTANDER AND OF THE SUPREME COURT
ON THIS TOPIC

Sara LOUREDO CASADO*

RESUMEN

Este comentario de jurisprudencia tiene por objeto revisar, al hilo de una sentencia de casación dictada en 2023, la problemática vinculada al registro de las marcas tridimensionales consistentes en botellas, por su distintividad —o ausencia de esta— y por su posible función técnica. Si bien la sentencia más reciente procede del Tribunal Supremo y es la que cierra la cuestión en torno a la nulidad de esta marca tridimensional sobre la botella, se hace imprescindible analizar también la resolución del Juzgado de lo Mercantil de Santander que ofrece un estudio pormenorizado del envase y de la jurisprudencia europea en la materia. Nos detenemos en el Derecho de marcas fundamentalmente, pero hacemos también una referencia al Derecho contra la competencia desleal porque el demandante intenta emplear esta vía de protección y a ella se han referido, en consecuencia, las resoluciones recaídas en el caso.

Palabras clave: Marcas tridimensionales, marca envase, protección de las botellas, ausencia de distintividad, formas determinadas por su resultado técnico.

ABSTRACT

This case-law commentary has as objective revisiting, after a judgment in cassation of 2023, the existing problems regarding the registration of three-dimensional trademarks, particularly of bottles, due to their distinctiveness —or lack of it— and its possible technical function.

* Ayudante Doctora del área de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo. Correo electrónico: saralouredo@uvigo.es. Esta contribución se enmarca en el Proyecto de Potencial Crecimiento de la Xunta de Galicia al que pertenece el grupo DMT (Dereito Mercantil e do Traballo) de la Universidad de Vigo para los años 2022-2024 y en el Proyecto “El Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual frente a las tecnologías disruptivas y la nueva regulación de los mercados digitales y audiovisuales” (2023-2025) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Fecha de recepción: 6 de marzo de 2024 // *Fecha de aceptación:* 2 de mayo de 2024

Even if the most recent judgment comes from the Supreme Court and closes the topic on the invalidation of the trademark, it is necessary to also analyse the judgment of the Commercial Court. This, coming from the Santander court, offers a complete study on the container and the European jurisprudence on the matter. We focus our attention on the Law on Trademarks but a brief look to the Passing Off legislation is taken because the plaintiff tries to use this way of protection and the Courts make some comments on this possibility.

Keywords: Three-dimensional trademarks, packaging trademark, lack of distinctiveness, shapes conditioned by their technical result.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.— II. EL ITER PROCESAL: LA CONTRADICCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEL TRIBUNAL SUPREMO.— 1. La SJM de Santander de 3 de septiembre de 2018.— 2. La STS de 19 de julio de 2023.— III. LOS PARTICULARES PROBLEMAS DE LAS MARCAS DE FORMA Y, EN CONCRETO, DE LA MARCA-ENVASE.— 1. El carácter distintivo de una marca tridimensional consistente en una botella.— 2. El carácter técnico de la forma y su imposible convalidación a través del *secondary meaning*.— IV. BREVE REFERENCIA A LA POSIBLE APLICACIÓN DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL AL CASO.— V. CONCLUSIONES.— VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. THE PROCEEDINGS: CONTRADICTIONS BETWEEN THE JUDGMENTS OF THE COMMERCIAL LAW COURT AND THE SUPREME COURT.— 1. The judgment of the Commercial Court of Santander from 3rd September 2018.— 2. The judgment of the Supreme Court from 19th July 2023.— III. THE SPECIFIC PROBLEMS OF THREE-DIMENSIONAL TRADEMARKS AND, IN PARTICULAR, OF PACKAGINS. —1. The distinctive character of a three-dimensional trademark consisting of a bottle.— 2. The technical purpose of the shape and its impossible validation through secondary meaning.— IV. BRIEF REFERENCE TO THE POSSIBLE APPLICATION OF PASSING OF LEGISLATION IN THIS CASE.— VII. CONCLUSIONS.— VIII. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Las marcas tridimensionales no son una categoría novedosa dentro del sistema de signos distintivos ya que, aunque no son un signo tradicional, sí se contemplaban en la primera Directiva de armonización de marcas en la Unión Europea. Ahora bien, la interpretación de las prohibiciones específicas vinculadas a este tipo de marcas, así como la delimitación de su distintividad específica son cuestiones problemáticas en la actualidad.

De hecho, los organismos judiciales de la Unión Europea han sido especialmente cautelosos cuando se han pronunciado acerca de la evaluación de estos signos como marcas, como veremos en los siguientes apartados. En algunos casos que conciernen específicamente a las botellas, la forma innovadora de las mismas les ha valido la consideración de marca mientras que en otros casos la jurisprudencia de la UE ha afirmado que la originalidad e innovación no lleva de manera inmediata a la distintividad del signo.

Por ello, hay cierto grado de indeterminación que genera inseguridad jurídica y pone al registrador de las oficinas de propiedad industrial y al juzgador en una situación difícil cuando han de valorar el posible registro o la anulación de lo que ya ha entrado —quizás indebidamente— en el ámbito del Derecho de marcas.

Recientemente, en España, un caso que ha pasado por tres instancias judiciales ha puesto de manifiesto una vez más el desafío jurídico que supone el registro de una marca tridimensional constituida por una botella. En concreto, por la clásica botella verde en la que se envasa y escancia la sidra, una bebida

mayoritariamente producida en el territorio asturiano. Nos proponemos, al hilo de este asunto, revisar los fundamentos y las zonas grises de la protección de las marcas tridimensionales y, dentro de éstas, de las marcas-envase.

II. EL ITER PROCESAL: LA CONTRADICCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEL TRIBUNAL SUPREMO

1. La SJM de Santander de 3 de septiembre de 2018

La primera resolución que recae en relación con la marca tridimensional de la botella de sidra es la del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander en el año 2018. Antes de analizar sus principales argumentos, nos parece de rigor apuntar que se trata de una resolución fundamentada y detallada en relación con la concreta botella de sidra, con un análisis claro y sólido de la jurisprudencia europea en materia de marcas tridimensionales. De hecho, fue confirmada en su práctica totalidad por la Audiencia Provincial de Cantabria.

El contexto del caso es el siguiente: el Juzgado de lo Mercantil recibe una demanda de la Asociación de Sidra Asturiana (ASSA) frente a una persona física por ofrecer, publicitar y/o vender la sidra natural que este particular produce utilizando una botella denominada «molde de hierro». Este objeto es el envase tradicional de color verde en el que se comercializa el producto procedente, en su mayoría, de la región asturiana y que constituye una marca registrada por ASSA ante la OEPM. Dichas infracciones se cometerían contra el Derecho de marcas, que desarrollaremos más adelante, y de la competencia desleal —por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena—.

La parte recurrida contesta reconviniendo que la marca ha de declararse nula de acuerdo con los apartados a), b) y e) del art. 5 de la Ley de Marcas española (en adelante, LM). Dichos artículos son los que contienen las siguientes prohibiciones en relación con los signos distintivos: los que no cumplen con los requisitos para ser marca a), los que no son distintivos b) y los signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico e).

Para la Asociación, la infracción se origina —simplificando la cuestión— debido a que el origen de la sidra natural se vincula a Asturias, y el productor cántabro que usa la botella vulnera una marca ajena y se aprovecha de la buena reputación del producto, vinculada a la procedencia territorial. Según la asociación asturiana, la marca habría adquirido prestigio en el mercado y fuerza distintiva (de origen geográfico) por su uso constante desde el siglo XIX. Esto se sustenta en el hecho de que la botella es empleada por el 100% de los lagareros de la Denominación de Origen Protegida como sidra de Asturias.

Sin embargo, aquí hay un error grave de interpretación, a nuestro juicio, y es que se identifica «origen comercial» con «origen territorial», pues no es función de una marca tridimensional de titularidad individual informar acerca de la procedencia geográfica —al contrario de lo que ocurre con las Denominaciones de Origen o incluso con las marcas colectivas—. En este sentido, el Juzgado entiende que este razonamiento es errado y afirma que «no estamos ante una marca colectiva».

En cuanto a la prohibición relacionada con las características técnicas de la botella, el Juzgado hace también una descripción pormenorizada de las mismas, apoyada sobre todo en pruebas periciales aportadas por las partes. En primer lugar, la creación de este envase se sitúa en 1880 de la mano de una vidriera gijonesa para dar respuesta a las necesidades técnicas y al tipo de envase demandado por los productores asturianos. Se llamó «molde de hierro» porque se obtenía a partir de un molde creado en Bristol en 1821 y cuya patente se había extinguido en 1835. En segundo lugar, en cuanto a las especificidades de la forma del objeto, cuatro —de las cinco que menciona el informe pericial— tienen una función de tipo técnico:

- Soportar la presión en el corcho del gas carbónico de la sidra natural;
- Facilitar el escanciado frenando la velocidad de salida de la sidra;
- Proteger la sidra de los nocivos efectos de la luz (mediante el empleo de un color oscuro);
- Contener la cantidad de sidra (700 cc) considerada la medida usual o tradicional de consumo de sidra en Asturias;



El cuello de la botella no es recto (completamente cilíndrico, sino que tiene forma de cono truncado). Sin embargo, el resto de la botella es bastante usual.

Fig. 1: Botella molde de hierro

La forma y el tamaño de la botella son elementos esenciales eminentemente técnicos dado que responden a objetivos concretos que el envase debe cumplir en relación con su contenido. Y, según establece la Ley de Marcas en su art. 5.2, si el signo incurre en una prohibición propia de las formas tridimensionales (del art. 5.e)), no puede ser convalidado por el hecho de que la botella adquiera en el mercado carácter distintivo sobrevenido, como bien entiende el Juzgado.

Pues bien, para el órgano de primera instancia, la Asociación pretende obtener una identificación general e indeterminada de cualquier empresario que elabore sidra y, además, «*con un carácter histórico y retroactivo*», a través de un envase tremendamente simple y funcional. En este sentido, de manera muy acertada el órgano judicial indica que cuando la sidra natural no se etiquetaba y la botella era idéntica para todos los empresarios productores, el signo distintivo quedaba reducido al corcho. Hoy en día, a ese elemento se suma precisamente la etiqueta. Por ello, si bien podría admitirse que el envase se ha asociado fuertemente, por su uso, al producto (sidra natural), no lo ha hecho nunca con el origen empresarial de un concreto lagarero y menos con la asociación, al no ser marca colectiva¹.

¹ La marca colectiva se recoge en los arts. 62 a 67 LM. El primero de ellos aporta una suerte de definición de esta en el apartado 1: «Se entenderá por marca colectiva todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4 [representación y distintividad], sirva para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas».

En relación con esta marca, LEMA DEVESA ha destacado que la legitimación para solicitarla se concede a asociaciones de fabricantes, productores, etc. así como a personas jurídicas de Derecho público. Por otra parte,

Finalmente, en cuanto a la existencia de competencia desleal, a pesar de las alegaciones de la asociación sobre cuatro posibles alternativas de infracción —acto de confusión, imitación, explotación ajena o contrario a la buena fe— el juzgado concluye que la argumentación del actor es residual respecto a la marcara y que «estimar el ilícito concurrencial supondría llevar los derechos de exclusiva más allá de los límites establecidos, bien para las invenciones o diseños, bien para los signos distintivos, incurriendo en la contradicción sistemática proscrita por la doctrina de la “complementariedad relativa”». Por su parte, en relación con la cláusula general y la contrariedad a la buena fe, se reitera —como viene siendo habitual en la jurisprudencia— que estamos ante un tipo autónomo. Esto implica que ha de apoyarse en la base de una previa justificación de la falta de tipificación en los artículos que más concretamente describan la conducta enjuiciada y, sin embargo, en la demanda es presentada sin argumentación propia.

El fallo de la primera instancia es desestimatorio y, por eso, ASSA recurre en apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria con argumentos similares². Ésta nuevamente desestima las pretensiones de la recurrente: incide en la nulidad de la marca debido a su fuerte carácter técnico (art. 5.1.e) LM) y cita la célebre sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del caso Philips contra Remington³, a la que haremos referencia en el apartado V de este trabajo.

2. La STS de 19 de julio de 2023⁴

Independientemente de nuestro desacuerdo con algunos razonamientos del Tribunal Supremo, que ahora indicaremos, no cabe duda de que las tres resoluciones —instancia, apelación y casación— prueban la dificultad de decidir en asuntos sobre marcas tridimensionales consistentes en envases. Queremos puntualizar esto porque, debido al margen de subjetividad que supone la apreciación de la «originalidad» necesaria para registrar un signo tridimensional, no es extraño que los órganos judiciales lleguen con relativa facilidad a soluciones contradictorias en relación con la distintividad⁵. Sin embargo, consideramos que resulta desafortunado que la casación de la sentencia revierta una decisión

su función principal es la indicación del origen empresarial de los productos o servicios porque la empresa que la usa es parte de una Asociación a la que también pertenecen otros empresarios. Además, no es posible para el consumidor demandar ante los Tribunales al titular de una marca colectiva porque la calidad de los productos de sus miembros es inferior a la que esperaba, dado que esa información no es la que va asociada al signo (LEMA DEVESA (2022), págs. 28 a 30).

Consideramos que no hay nada en la legislación que haga pensar que una marca tridimensional no pueda constituir una marca colectiva, en la medida en que solo se exige que ésta cumpla los requisitos generales de un signo protegible: distintividad y posibilidad de representación. Sin embargo, en el caso que ahora comentamos, la asociación vinculada a la sidra asturiana (ASSA) no había procedido a la solicitud de este tipo de marca para la botella de sidra. Ciertamente, si existiese este registro y fuese válido —porque no incurriese en la prohibición de carácter técnico de la botella—, la asociación sí estaría legitimada para prohibir a otros miembros que no fuesen parte de la misma el uso de la marca.

² Por cuestión de espacio y por ser una sentencia confirmatoria de la resolución del Juzgado, no nos detenemos en ella en el presente comentario.

³ STJUE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99.

⁴ Resolución número 1190/2023, ECLI:ES:TS:2023:3361.

⁵ Como veremos *ut infra*, por una parte, la marca de forma no sigue parámetros diferentes en relación con la distintividad del signo; por otra parte, sin embargo, como la forma no es un signo que psicológicamente resulte tan reconocible por el consumidor, se suele exigir que posea una cierta originalidad respecto a los usos del ramo de productos. Ese grado de separación u originalidad es el que plantea problemas de subjetividad para el juzgador y para las oficinas de Propiedad Industrial.

bien motivada —confirmada, además, por la Audiencia Provincial— sentando una doctrina poco concordante con la jurisprudencia europea.

En primer lugar, en relación con el carácter técnico de la botella, el Tribunal, remitiéndose a la sentencia *Lego*⁶, pone el foco en la redacción restrictiva de la prohibición de registro de las marcas constituidas «exclusivamente» por las formas «necesarias» para obtener un resultado técnico. Considera que el legislador ha tenido en cuenta que la forma de un producto es casi siempre funcional —o, al menos, una parte de esta— y que solo debe denegarse el registro a aquellas apariencias que obstaculicen considerablemente un uso necesario por parte de los competidores. Es decir, se intenta evitar, con esta prohibición, que una empresa «monopolice» una forma que debería ser libre y empleada por varios empresarios simultáneamente. Esta proposición de partida es cierta y realista, y la compartimos sin reservas.

Nuestra discrepancia surge cuando el Tribunal analiza nuevamente las características técnicas de la botella —a las que hacía mención el juzgado— y afirma lo siguiente: «... si bien no dejan de cumplir una función técnica (contener la sidra natural y facilitar su escanciado), esta función no es la causa buscada o perseguida por el titular de la marca al configurar la forma registrada como marca tridimensional y tampoco el valor o las características que buscan los consumidores al adquirir el producto identificado con esta marca tridimensional es esa función técnica, sino que les sirve para identificar el origen del producto, una sidra natural producida en *Asturias*»⁷.

Para esta autora, el párrafo precedente contiene afirmaciones de difícil apreciación objetiva porque el juzgador asume que el titular de la botella la elige por motivos distintos a los técnicos y se inclina por pensar que el objetivo perseguido es el de indicación de un origen, inherente a los signos distintivos. Si bien esta puede ser la intención de quien desarrolla o emplea la botella, lo que realmente interesa desde un punto de vista legal es si dicho envase es apto, tanto por su distintividad como por su licitud —al no incurrir en prohibiciones absolutas y relativas— para cumplir esa función.

En segundo lugar, el Tribunal con la afirmación anteriormente transcrita parece validar por *secondary meaning* la funcionalidad del signo. En este sentido, se trata de la fuerza distintiva adquirida de forma sobrevenida por el uso realizado de forma constante y cualitativa en el mercado por quien es titular del signo de este envase⁸. Aunque nos referimos a esta cuestión en el apartado III.2 del presente comentario, adelantamos que la fuerza distintiva adquirida (secundaria) no puede servir para sustraer al signo de la aplicación de una prohibición absoluta, como la de la funcionalidad.

Esto no resulta permitido por la Ley de Marcas ni por los Reglamentos ni Directivas de Marcas europeos que la han inspirado⁹. Además, esa distintividad

⁶ STJUE de 14 de septiembre de 2010, asunto C 48/09 P.

⁷ Cursiva de la autora.

⁸ Sobre la definición e implicaciones del *secondary meaning*, se recomienda consultar a GÓMEZ SEGADE (1995), págs. 175-200.

⁹ Art. 4.4 Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas: «No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud de registro, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo. No se declarará nula una marca por los

sobrevvenida se basaría en la vinculación de la forma con Asturias (origen geográfico) y no con un concreto lagarero (origen empresarial), lo que tampoco es acorde con la función principal del sistema de marcas.

Por otra parte, el Fundamento Jurídico 2.º en su punto 4 *in fine* afirma que es determinante el hecho de que los lagareros asturianos son autorizados por el titular de la marca (la asociación de sidra) para el uso de la botella. La sentencia parece pasar por alto que no estamos ante una marca colectiva sino ante una individual que no exige la solicitud de autorización a la institución colegiada para el uso del signo¹⁰.

En relación con la distintividad necesaria para toda marca como requisito fundamental, aparece aquí una afirmación no fácil de interpretar y, a nuestro juicio, discutible: «la marca figurativa tridimensional que consista en la forma del propio producto, para que pueda apreciarse carácter distintivo, ha de diferir de manera significativa de la norma o de los usos del ramo, pero sin necesidad de que esta diferencia sea sustancial». Los términos señalados son sinónimos bastante completos, tal y como demuestran sus definiciones en el Diccionario de la Lengua Española. Se considera «significativo» aquello «que tiene importancia por representar o significar algo»¹¹ y «sustancial» lo que es «importante o esencial»¹². Vemos la coincidencia en el término «importante», es decir, estamos ante una diferencia cualificada, que no puede ser residual o menor¹³.

Creemos que la imprecisión viene en este caso porque el análisis debe ser realizado por el consumidor medio, que no presta especial atención y que no es un usuario informado, al contrario que la figura que valora el carácter singular en el diseño industrial. Por tanto, si bien es cierto que la verificación que realiza este observador no es analítica ni muy profunda porque no atiende a cada detalle, sí debe concluir de la misma que hay una diferencia relevante de la marca respecto a los usos del ramo —en este caso, de las botellas de bebidas alcohólicas—¹⁴.

El Tribunal Supremo concluye que la marca no es nula según el art. 5.1.b) LM sino válida y accionable y, por tanto, el lagarero cántabro —parte recurrida— cometió una infracción del derecho exclusivo. Finalmente, en lo que respecta a la existencia de un ilícito de competencia desleal, la sentencia desestima las pretensiones de la recurrente porque entiende que se alegaba esta legislación para atajar las mismas conductas que constituían infracciones de la marca.

mismos motivos si, antes de la fecha de la solicitud de nulidad, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo» (y con una redacción muy similar en el art. 7.3 del Reglamento 2017/1001 de Marcas y en el art. 5.2 LM).

¹⁰ Vid., en este punto, la nota a pie del apartado II de este trabajo en la que se hace mención a la figura de la marca colectiva.

¹¹ Segunda acepción en el DLE.

¹² Segunda acepción en el DLE.

¹³ Además, según la jurisprudencia europea, particularmente como observamos en la STJUE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, que responde a una cuestión prejudicial promovida por Henkel, «una mera diferencia de la norma o de los usos del ramo no es suficiente para excluir la causa de denegación que figura en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva. Por el contrario, una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo». Observamos que solo se hace alusión a que la diferencia respecto de lo que es usual en el ámbito de productos sea significativa.

¹⁴ Desarrollamos este argumento en el apartado siguiente.

III. LOS PARTICULARES PROBLEMAS DE LAS MARCAS DE FORMA Y, EN CONCRETO, DE LA MARCA-ENVASE

1. El carácter distintivo de una marca tridimensional consistente en una botella

La aptitud distintiva de un signo es requisito esencial para que pueda ser registrado y empleado como una marca en el mercado. En este sentido, el art. 4.a) LM nos indica que pueden ser marca los signos —incluyendo las formas— que puedan distinguir los productos y servicios de una empresa respecto de los de otras.

Como contrapartida, un signo que no distinga unos concretos bienes y servicios no debe acceder al sistema y recibir protección de él. Esta ausencia puede darse desde el inicio o llegar de manera sobrevenida. Sería prueba de lo primero, entre otros motivos, que el signo sea descriptivo o genérico porque designa la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica u otras características de los productos o servicios [art. 5.1.c) LM]. En segundo lugar, la falta de carácter distintivo es sobrevenida cuando el signo se ha convertido en habitual en el lenguaje común o en las costumbres a través de la vulgarización [art. 5.1.d) LM].

De hecho, esta autora se plantea si, en la reconvención, el demandado podría haber alegado el carácter genérico del signo en relación con el tipo de producto, en el sentido de que el consumidor asocia la sidra a ese envase por ser la forma usual y acostumbrada en el sector. Sin embargo, esta causa de nulidad no fue apuntada por la parte demandada y el juez no puede examinar de oficio lo que las partes no le presentan en el procedimiento mercantil.

En el caso de los envases y, en general, de las marcas que recaen sobre la forma, la distintividad es una cuestión menos pacífica que en el caso de dibujos, letras o palabras. De hecho, si estableciéramos una cierta graduación entre signos, tendríamos unos más distintivos y otros menos; y las formas estarían en esa segunda categoría¹⁵. Ello ocurre por la propia psicología humana que tiende a fijarse más en los signos que se superponen al producto que en las formas externas que son parte del mismo, especialmente si se trata del envase habitual para su comercialización.

Así se recoge en las Directrices de la EUIPO, que afirman que «La apreciación para saber si la representación del signo permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección de la marca parece bastante obvia para los tipos tradicionales de marcas (marcas denominativas y figurativas) (...) Sin embargo, podría ser necesario un examen más detallado de los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra a), y en el artículo 4 del RMUE en el caso de los signos menos “tradicionales”»¹⁶.

¹⁵ La jurisprudencia y doctrina estadounidenses, a raíz de la sentencia *Two Pesos, Inc. c. Taco Cabaña*, realizó una clasificación de los signos graduada según su mayor o menor distintividad. Tendrían mucha aptitud diferenciadora los de fantasía, los arbitrarios y los sugestivos, mientras que serían signos débiles los descriptivos y genéricos. En estos últimos cobra mayor importancia el *secondary meaning* (Sentencia del Tribunal Supremo de EEUU, 26/06/1992). Esta clasificación ha sido comentada por AREÁN LALÍN (1978), págs. 471 y ss. y posteriormente por GÓMEZ SEGADÉ (1995), págs. 180 y ss.

¹⁶ Es decir, que la distintividad ha de ser cuidadosamente analizada en relación con las formas (Directrices sobre Marcas, 2023, Parte B «examen», sección 4, apartado 2 (<https://guidelines.euipo.europa>).

Además, las botellas y los envases son elementos imprescindibles para la comercialización del producto ya que un fluido no tiene forma en sí mismo: la adquiere a partir del recipiente que lo contiene. Éste, a su vez, suele mostrar una configuración que sea resistente, transportable, apilable con seguridad y, en general, útil. Por ello, en la mente del consumidor, un envase no tiene esa reconocibilidad automática como signo comercial de procedencia, salvo que presente una forma especialmente novedosa.

No obstante, que el carácter distintivo de estos signos no sea esencial o fácilmente observable no implica que no exista en absoluto o que no sean registrables —menos aun cuando el propio art. 4 LM hace referencia expresa a la forma como posible marca— pero estas dificultades de apreciación hacen que se exija a las formas una especial cualificación distintiva o incluso un uso intenso¹⁷. Si en este punto retomamos la sentencia del Juzgado de lo Mercantil en el caso de la sidra, observamos que afirma la necesidad de una cierta originalidad en el envase, tal y como ha marcado la jurisprudencia del TJUE. En efecto, el Tribunal de Justicia ha establecido una serie de criterios útiles, incluso podríamos considerarlos como «pasos» para enjuiciar si una forma puede acceder al sistema de marcas:

a) El enjuiciamiento debe realizarse en relación con el signo concreto registrado para los concretos productos. En este sentido, los productos de uso ordinario deben ser evaluados desde la perspectiva del consumidor medio.

b) El examen de distintividad no debe tener exigencias propias y mayores respecto a otros tipos de signos —como los gráficos—. Este argumento, sin embargo, se matiza con el siguiente.

c) Solo puede tener carácter distintivo aquella forma que se separa significativamente de la norma o usos habituales del ramo, y no sería suficiente el constituir una mera variante o tener cierta originalidad¹⁸. Nos detenemos *ut infra* en este punto.

d) Por otra parte, el consumidor medio tiende a percibir la forma tridimensional constituida por el aspecto del propio producto como un recipiente y no suele identificar el origen empresarial atendiendo (solo) al envase, al margen de todo elemento gráfico o textual. Esto se traduce en que realmente los signos tridimensionales no son idóneos para cumplir la función esencial de la marca, la cual es identificar el origen del producto o servicio a los efectos de que el consumidor pueda repetir la experiencia de compra¹⁹.

[eu/2214313/2049580/directrices-sobre-marcas/2-%C2%ABmarcas-no-tradicionales%C2%BB-y-articulo-7--apartado-1--letra-a--del-rmue](#).

¹⁷ Y esta especial distintividad puede reunirla únicamente el envase, aunque no lleve una etiqueta o una inscripción que complementen esta aptitud diferenciadora (apartados 49 a 52 de la STJUE de 20 de octubre de 2011, asuntos C-344/10 P y C-345/10 P [Freixenet c. OAMI]).

¹⁸ Esta originalidad ha sido destacada, entre otras, en la STGUE de 14 de julio de 2021, asunto T-488/20 (Guerlain c. EUIPO), que analiza el envase de un pintalabios oblongo, cónico y cilíndrico y concluye que se trata de una forma fácilmente memorizable y la percibirá como notablemente diferente de la norma y hábitos del sector (apartado 57).

¹⁹ Son ejemplos de este enfoque, entre otras, las sentencias de los casos C-173/04 P (Deutsche Sisi Werke) y C286/04 P (cerveza Corona). La primera es la que enfrentaba a Deutsche Sisi-Werke GmbH y a la OAMI, en la que se afirmaba que «el consumidor medio solo percibirá la forma de un embalaje de bebida como una indicación del origen comercial del producto *si esta forma puede, desde el primer momento, percibirse como tal indicación*» (cursiva añadida). Igualmente, según la sentencia Eurocermex SA c. OAMI (cerveza Corona), una marca tridimensional constituida por tal envase [el de un producto líquido] solo es distintiva si permite al

Precisamente en relación con la separación respecto a la estética habitual de un envase para tener aptitud distintiva, las Directrices de la EUIPO hacen una clara diferenciación entre las formas que no guardan relación con los propios productos y servicios (por ejemplo, pensemos en una botella con forma de cubo para una cerveza) y las formas que sí la guardan (como una botella tradicional). Según ese documento guía, las primeras suelen presentar carácter distintivo mientras que, para las segundas, ha de hacerse un análisis en cuatro fases: una verificación con arreglo a las prohibiciones que afectan específicamente a las formas (esenciales, técnicas o con valor sustancial para el producto), un examen del carácter de la forma en sí misma, una identificación de los elementos de la marca de forma y, finalmente, una apreciación del carácter distintivo del signo en su conjunto.

Si intentamos aplicar este análisis a la sentencia del Tribunal Supremo podemos fijarnos en que la primera fase ha sido, hasta cierto punto, postergada a otro lugar de esta enumeración. Sí se han desarrollado la segunda, tercera y cuarta fase porque se han analizado los concretos elementos de la marca de forma y se ha valorado su carácter distintivo en su conjunto. El problema es que, ante una prohibición de carácter técnico, el resto de las fases no serían ni siquiera necesarias, como veremos a continuación.

2. El carácter técnico de la forma y su imposible convalidación a través del *secondary meaning*

Los envases cumplen una función eminentemente técnica en la comercialización de los productos, y más cuando estos son fluidos. Si pensamos en la protección de la innovación técnica, la propiedad industrial cuenta con derechos específicos: en España, las patentes y los modelos de utilidad. Los requisitos de protección de ambas figuras, según la LP, son que la invención protegible presente novedad, actividad inventiva y aplicación industrial²⁰. De hecho, se considera que los modelos de utilidad son «...las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulta alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación»²¹. Otero Lastres observa que en esta definición existe una remisión al concepto de invención de las patentes y, seguidamente, se precisa en qué ha de consistir la invención protegible: una configuración, estructura o composición²².

consumidor medio de tal producto normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz distinguir el producto de que se trate de los de otras empresas, sin proceder a un análisis o a una comparación y sin prestar especial atención.

Algunos autores han añadido algunas pautas al examen sobre la existencia de un riesgo de confusión en relación a las marcas-envase, que podrían extrapolarse a cualquier signo tridimensional : a) la apreciación de la notoriedad de la marca, ya que, como vimos, las marcas fuertes deben ser objeto de una protección reforzada, b) la originalidad intrínseca del envase, lo que repercute directamente en la aptitud distintiva de la marca, y c) la publicidad, que puede reforzar el carácter distintivo del conjunto de la marca o de alguno de sus elementos (TATO PLAZA, LEMA DEVESA (2004), págs. 407-412).

²⁰ Ley 24/2015, de 24 de julio, art. 4.1.

²¹ Art. 137.1 LP.

²² OTERO LASTRES (2013), pág. 288. Por otra parte, el mismo autor ha indicado, en relación con el antiguo art. 169 EPI, que el modelo de utilidad protege la forma en la que se ejecuta y que da origen a un resultado industrial, y el modelo industrial protege únicamente la forma. A mayor abundamiento, son dos las notas inte-

Tanto la novedad como la actividad inventiva que deben presentar las patentes y los modelos se miden con respecto a todo aquello que puede ser conocido de manera general y en cualquier parte del mundo (novedad mundial o absoluta). Ahora bien, los modelos de utilidad son denominados «pequeñas patentes» porque el grado de actividad inventiva exigido para su protección es menor que el de las primeras: se trata de que no resulten de manera «muy evidente» (obvia) del estado de la técnica para un experto en la materia, mientras que en el caso de las patentes esa apreciación no ha de ser «evidente». Esto incide en el hecho de que un modelo de utilidad confiere a su titular una protección por diez años mientras que la de las patentes es de veinte años.

Por otra parte, sabemos que las marcas tienen como función esencial indicar que unos productos y servicios proceden de un concreto empresario —pudiendo asociar una reputación y una calidad a los mismos—. Por tanto, nada parece relacionar el objetivo de protección de una marca con el de una patente o el de un modelo de utilidad. No hay, en principio, interacción entre ellos y, por tanto, no debería aparecer ninguna confusión a la hora del registro.

Sentado lo anterior, cuando una marca es una forma, esta clara distinción de objetivos se desdibuja parcialmente porque la configuración de un producto puede cumplir, a la vez, un objetivo distintivo y uno técnico. ¿Debería, por lo tanto, en estos casos, permitirse una doble protección a través de las dos legislaciones? Pues esta cuestión ha sido resuelta en nuestro país negativamente con base en que la protección acumulada podría generar un monopolio sobre las soluciones funcionales a través del registro indefinidamente renovable que proporciona la marca. Recordemos que las marcas son especialmente atractivas por la larga duración que confieren una vez concedidas, solo a merced de las renovaciones que decida hacer su titular cada diez años²³.

Concretamente, la negativa del legislador a la doble protección se recoge en el art. 5.1.e) LM, que no permite registrar como marcas los signos «constituidos exclusivamente» por la forma (u otra característica) impuesta por la naturaleza misma del producto, necesaria para obtener un resultado técnico, o que dé un valor sustancial al producto. En relación con esta cuestión, ha destacado Macedo que los motivos de denegación relacionados con las formas responden a los fundamentos axiológicos del sistema de marcas, los cuales están íntimamente relacionados con la concurrencia leal y la transparencia en el mercado, sin generar una limitación de la oferta de los productos²⁴.

Ahora bien, la interpretación de este artículo resulta fundamental porque, como han señalado la doctrina y la jurisprudencia —entre otras, la sentencia del TS que comentamos en este artículo—, todo signo tiene una parte técnica, aunque sea mínima, y eso no debe hacer que se bloquee automáticamente su

grantes del concepto de modelo de utilidad: que exista una invención y que esta se materialice en la forma de un objeto. Vid. en estas cuestiones el comentario de OTERO LASTRES (1979), págs. 186-187.

²³ Considera Lynch que el contrato entre el obtentor de la patente y el Estado le garantiza la obtención de un monopolio durante un tiempo determinado (o finito). Este contrato sería socavado/debilitado si las marcas permitieran obtener monopolios indeterminados en el tiempo. Sería una ventaja injusta que consiguiera un competidor frente a otros (LYNCH (2017), pág. 466).

²⁴ MACEDO (2019), págs. 84-85.

eventual consideración como marca²⁵. En este sentido, la dicción del precepto es estricta cuando habla de signos que exclusiva (o únicamente) vengán constituidos por una forma de la que dependa un resultado técnico. Es decir, la vinculación de la forma a la función del objeto ha de ser muy fuerte.

Por ello, para dilucidar esa vinculación, debemos saber si el alcance de la expresión «(forma) necesaria para obtener un resultado técnico» implica la indispensabilidad de la configuración o no. Si entendemos que la forma que debe excluirse de la protección no es únicamente la indispensable sino cualquiera que sea técnica, estaremos denegando la protección en más casos. Por su parte, una aplicación más restrictiva de la cláusula permite que se excluyan del ámbito de las marcas solo los signos en los que la funcionalidad es tan absoluta que se trata del único valor y razón de ser de la forma, y ésta es la única vía posible para alcanzar ese resultado pretendido.

Para conocer si estamos ante una forma totalmente indispensable, podríamos acudir a la comprobación de la existencia de alternativas igualmente útiles y eficientes²⁶. Sin embargo, la jurisprudencia del TJUE no se ha inclinado por esta «absoluta necesidad» ni por el examen de formas alternativas, tal y como ha recogido la sentencia Philips, considerada el verdadero *leading case* en relación con el resultado técnico de una forma que aspira a ser marca²⁷.

La mencionada resolución afirmó «(...) que un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto no puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que sus características funcionales esenciales sólo son atribuibles a un resultado técnico. Asimismo, la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no puede evitar la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro (...)»²⁸. En contra del criterio de la multiplicidad de formas se ha esgrimido que, cuando son pocas las formas funcionalmente equivalentes, nada impediría al titular registrar todas ellas para obtener un monopolio perpetuo gracias a la duración del derecho de marca²⁹.

Por ello, tal y como se lee en la actualidad la prohibición, no es fácil ofrecer una solución para todos los casos en los que se discuta si existe o no un resultado técnico que condiciona totalmente la apariencia del producto. De hecho, observamos cómo cada sentencia que ha tenido que decidir sobre la cuestión se

²⁵ En este sentido, la sentencia «Lego» hizo referencia a la interpretación del término «exclusivamente» y puntualizó que «el legislador consideró que toda forma de un producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente características de uso» (Epígrafes 48 y ss. de la sentencia *Lego*).

²⁶ En esta línea, Pérez Luna afirma que en el caso de las marcas tridimensionales ha de partirse de dos premisas claras: la primera es que cuanto mayor sea la separación de la forma respecto a la que es habitual en el sector de productos, más fácil será proceder al registro; la segunda es que sí es posible el registro como marca de forma de un producto (aunque éste presente características de uso) pero no cuando sea necesaria para obtener un resultado técnico cuyo uso por otras empresas se vería obstaculizado (PÉREZ LUNA (2015), pág. 1 [formato Internet]).

²⁷ STJUE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99.

²⁸ Apartado 84 de la sentencia.

²⁹ En este sentido se expresó el Abogado General en «Philips» (epígrafe 39): «De aceptarse la tesis de Philips, consistente en aceptar, a efectos de impedir la exclusión de una marca meramente funcional, la prueba de la existencia de otras formas capaces de lograr el mismo rendimiento técnico, nada impediría a una empresa registrar como marcas *todas* las formas imaginables que alcanzasen ese resultado, adquiriendo así un monopolio perpetuo sobre una determinada solución técnica. Además, se obligaría al juez competente en materia de marcas a efectuar una compleja apreciación sobre la equivalencia del rendimiento de los distintos procesos técnicos (resaltado en el documento original)».

ha basado en el material fáctico del caso particular y ha realizado un análisis profundo de las circunstancias³⁰. A nuestro juicio, sin embargo, el examen del número y disponibilidad de las alternativas a las formas valoradas puede ser un criterio de apoyo al juicio que se realice³¹.

Con todo esto en mente, si volvemos al comentado caso de la sidra, nos podemos preguntar si la forma de la botella, en sus características esenciales, es dependiente del resultado técnico que se pretende obtener. A nuestro juicio, la respuesta es afirmativa, como bien destacó el Juzgado cuando analizó todos los elementos esenciales del envase y observó que cumplían los siguientes objetivos: facilitar el escanciado, proteger la bebida de la luz solar y soportar la presión del corcho —más relevante aun que en otras bebidas si tenemos en cuenta que esta contiene gas carbónico endógeno—.

Además de este completo y fundado análisis, que debe ser la argumentación principal a favor del carácter técnico de la forma y que implicaría que no sea posible el registro como marca de la botella (de acuerdo con la interpretación actual de la prohibición del art. 5.1.e) LM), cabe mencionar otro indicio funcional: el hecho de que la botella surge como evolución de una horma que había obtenido una patente (el «molde de hierro»). El Juzgado de lo Mercantil concluye de esto, apoyándose en jurisprudencia no concretada del TJUE, que la botella se puede considerar una innovación técnica. A nuestro juicio, sin embargo, este indicio ha de ser analizado con cuidado. Es cierto que el hecho de que una oficina de propiedad industrial haya entendido que en el molde de fabricación concurrían la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial suficientes para proteger la invención, no implica necesariamente que la botella extraída del molde sea una innovación técnica.

Ahora bien, en este caso, el indicio técnico es cualificado porque, en primer lugar, se pretende conferir carácter distintivo a una forma a la que no se añade nada tras la extracción del molde. En segundo lugar, porque, tal y como indicaba el informe pericial de la demandante, el molde de hierro permitió mejorar la productividad y estandarizar el tamaño y forma de las botellas. Difícilmente podemos compaginar la estandarización con la adquisición de carácter distintivo si la botella no presenta ningún elemento adicional que la singularice.

Por otra parte, es cierto que un resultado técnico puede estar presente en un objeto o una forma aunque no se haya concedido sobre los mismos una patente o un modelo de utilidad pero, cuando si esto ocurriese, contaríamos con un reconocimiento objetivo y oficial de su funcionalidad³². En consecuencia, si se

³⁰ Esta autora realizó un estudio más profundo de la prohibición de registro como marca de formas muy fuertemente vinculadas a la función del producto en su obra *Las marcas tridimensionales* del año 2021.

³¹ Compartimos con Marco Arcalá la reflexión de que, aunque la existencia de multiplicidad de formas no se pueda emplear autónomamente, nada impide considerarla como un factor más para enervar el rigor de la prohibición (MARCO ARCALÁ (2008), pág. 205).

³² En este punto, nos parece muy acertada la afirmación de Bernet Páez que entiende que «lo funcional será aquello que en su esencia reporta alguna utilidad, ventaja o mejoramiento técnico a un producto, aunque esto último pueda conseguirse a través de otra conformación diversa del artículo. Esta regla de funcionalidad sería consistente con la preocupación del legislador de encapsular las soluciones técnicas al derecho de patentes». Para el autor, siguiendo el enfoque estadounidense, hay un matiz importante en relación con las patentes y es que el carácter funcional es indisputable cuando la forma en cuestión es parte de las reivindicaciones. Cuando esto ocurre, se trata de un objeto imitable con absoluta libertad por los terceros por su carácter técnico y necesario (BERNET PÁEZ (2024), págs. 346 y 347).

concediese una marca sobre una forma tan claramente utilitaria, se estaría permitiendo a los empresarios perpetuar un monopolio jurídico que el legislador ha configurado específicamente como improrrogable —tras los veinte o diez años de duración de la patente o del modelo de utilidad—.

Finalmente, debe recordarse que las prohibiciones establecidas para las formas en la LM —ampliadas después a «cualquier otra característica», según la dicción del art. 5.1.e)— no se pueden convalidar, aunque el signo haya adquirido gran uso o reconocimiento en el mercado. Esto es lo que constituye precisamente la fuerza distintiva sobrevenida o *secondary meaning*. Así lo establece, *sensu contrario*, el artículo 5.2 LM³³. Por ello, creemos que, si el Tribunal Supremo hubiese seguido la argumentación del Juzgado de lo Mercantil en este punto y hubiese concluido que estamos ante una forma técnica, no necesitaría haber avanzado más en su análisis de la fuerza distintiva ni de la vinculación del envase a Asturias³⁴. Estas consideraciones no serían ya pertinentes porque nada podría revertir la aplicación de la prohibición.

IV. BREVE REFERENCIA A LA POSIBLE APLICACIÓN DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL AL CASO

Conviene recordar, en este punto, que la asociación demandante, además de una argumentación por la vía del Derecho de marcas, planteó la posible aplicación de la Ley de Competencia Desleal³⁵, concretamente encuadrando la actuación del lagarero cántabro, alternativamente, en alguna de las siguientes conductas: confusión (art. 6), imitación (art. 11), explotación de la reputación ajena (art. 12) o contrariedad a la buena fe, según la cláusula general (art. 4).

Los órganos judiciales dirimientes descartaron el recurso a esta otra vía de protección sin demasiada profundización. Sin embargo, ya desde la sentencia de instancia, el Juzgado de lo Mercantil de Santander concluyó que, tal y como se presentó en la demanda, la competencia desleal fue una mera alegación secundaria a la marcaría, sin desarrollo. Y lo mismo entendieron la Audiencia y el Tribunal Supremo.

La referencia fundamental a la cuestión se redujo al argumento de que, si se estimase el ilícito concurrencial, se ampliaría la protección de los derechos de exclusiva y se incurriría así en lo que prohíbe la doctrina de la complementariedad relativa. En este sentido, como ha indicado Massaguer, en aquellos aspectos en los que puedan coincidir la protección sobre el signo otorgada por el sistema de marcas con la de la competencia desleal, esta última no debe superponerse ni duplicar a la primera³⁶.

³³ Art. 5.2 LM: «No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo». A la letra e), sin embargo, no se le aplica esta disposición y, por tanto, el uso no puede dejar sin efectos la prohibición.

³⁴ De hecho, nos parece muy acertado el análisis que efectúa sobre la sentencia Cruz González quien ha observado que «siendo sensible —quizá excesivamente— a las peculiaridades de la bebida asturiana por excelencia y a las preocupaciones de sus productores, el Tribunal Supremo acoge y desarrolla de buen grado la tesis de la parte recurrente en casación, consistente en verificar la distintividad del envase al margen de su naturaleza técnica, escindiendo así en dos planos analíticos lo que el art. 5.1.e LM, por traslación del art. 3.1.e DM, y la jurisprudencia del TJUE se han encargado de mantener unido» (CRUZ GONZÁLEZ (2024), págs. 7-8).

³⁵ Ley 3/1991, de 10 de enero.

³⁶ MASSAGUER (1999), pág. 339.

Si observamos con detenimiento las circunstancias del caso, a nuestro juicio, la confusión a la que se refiere el demandante quedaría comprendida en la que es propia del uso de los signos distintivos, siendo tanto los productos como las marcas —si existiese una marca de forma sobre la botella— muy similares. Ocurriría algo semejante con el aprovechamiento de la reputación ajena, subsuible en la infracción marcaria. Por su parte, acerca de la imitación desleal de prestaciones, regulada en el art. 11 LCD, hemos de recordar que la conducta es desleal cuando dicha imitación era evitable. Y precisamente se ha considerado inevitable en aquellos casos en los que la copia recae sobre formas condicionadas técnicamente por el propósito perseguido que no sean susceptibles de elección arbitraria³⁷, con lo que no sería posible aplicar el precepto.

Finalmente, a la cláusula general sí se refiere el Juzgado de Santander. Éste indica que se trata de un tipo autónomo que ha de apoyarse en la base de una justificación. Es decir, solo ante la falta de encuadramiento de la conducta en preceptos tipificadores de la LCD, puede acudir, sobre una justificación específica de contrariedad a la buena fe objetiva, al artículo 4 de esa legislación. Sin embargo, en el caso, es presentada por la demandante sin argumentación propia.

Todo lo expuesto, nos lleva a descartar la aplicación de la legislación sobre competencia desleal a la conducta enjuiciada.

V. CONCLUSIONES

Este comentario de jurisprudencia tenía como objetivo volver a analizar los fundamentos y problemas de protección de las marcas tridimensionales tomando como base la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso «botella de sidra». Esta resolución constituye una buena prueba de que no estamos ante una cuestión pacífica, por mucho que se haya escrito sobre la cuestión, y a pesar de que los Tribunales europeos hayan resuelto más de una cuestión prejudicial en la materia.

Parece que la amplitud que ha de darse a la prohibición de registro de las formas determinadas por el resultado técnico no está clara y que, a pesar de los intentos por obtener unos criterios objetivos para su aplicación, la cuestión sigue dominada por un importante grado de subjetividad. Con todo, si acudimos a los fundamentos del Derecho de marcas, no conviene perder de vista que, *a priori*, no es y no debe ser un derecho exclusivo que obstaculice la libertad de empresa y la libre competencia de los empresarios en el mercado. Muy al contrario, les permite obtener reconocimiento por parte de los consumidores no solo del origen de sus productos y servicios sino de su calidad y prestigio. Pues bien, a pesar de que las marcas de forma presentan particularidades derivadas de que en estos casos el signo y el objeto distinguido coinciden —o lo hacen parcialmente—, la función esencial y el importante papel de estos signos para la competencia han de seguir presidiendo el examen de registro y de nulidad.

En el caso de las marcas-envase, solo aquellas formas que generan en el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (tal y

³⁷ Ídem, pág. 357.

como lo delimitó la sentencia del caso *Gut Springenheide* 38) la asociación de la configuración con un concreto origen empresarial cumplen adecuadamente la función de la marca y deben entrar a formar parte del campo de los signos distintivos³⁹.

Es cierto que, si lo observamos desde el punto de vista del empresario, éste deseará obtener —y merecerá en cierta medida— un retorno por la innovación y *know-how* demostrada en los productos y servicios que comercializa, pero sería contrario al buen funcionamiento de los mercados que se permitiese a cada participante parcelar mediante el recurso a los derechos de exclusiva todo aquello a lo que cree que tiene derecho por la mera inversión económica realizada.

Por lo expuesto, no podemos compartir los razonamientos y el resultado de la sentencia del Tribunal Supremo. Nos parece bastante más ajustada a esos fundamentos del Derecho de marcas que hemos señalado la del Juzgado de lo Mercantil de Santander de 2018, primera instancia del asunto comentado. Hemos de ver si en el futuro el Supremo mantiene este criterio o, al contrario, lo varía y matiza, lo que, en nuestra opinión, supondría continuar de manera más fiel la jurisprudencia europea sobre las marcas-envase.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- AREÁN LALÍN, Manuel (1978), «La aptitud de una denominación para convertirse en marca», *ADI* 5, págs. 471-492.
- BERNET PÁEZ, Manuel (2024), «La protección suplementaria de las formas funcionales por el derecho de la competencia desleal», *Nuevas tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial IV*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- CALBOLI, Irene, SENFTLEBEN, Martin (2018), *The protection of non-traditional trademarks. Critical perspectives*, OUP, Oxford.
- CRUZ GONZÁLEZ, Marcos (2024), «Validez de la Marca Tridimensional consistente en la forma de una botella que cumple un propósito técnico», *Revista Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil* 124, págs. 1-13 (versión online Proview).
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (1995), «Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el Derecho de los signos distintivos», *Cuadernos de Derecho y Comercio* 16, págs. 175-200.
- LEMA DEVESA, Carlos (2022), *La marca de garantía en la Ley Española de Marcas*, Marcial Pons, Madrid.
- LOUREDO CASADO, Sara (2021), *Las marcas tridimensionales*, Aranzadi, Cizur Menor.
- LYNCH, Maeve (2017), «Product configuration marks», *JIPLP* 12 (6), págs. 465-473.
- MACEDO, Joana (2018), *Marcas de forma, funcionalidade e concorrência*, Almedina, Coimbra.
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2017), «De nuevo sobre la funcionalidad técnica como causa de denegación y de nulidad de las marcas basadas en formas tridimensionales», *ADI* 37, págs. 443-458.
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2008), «Artículo 5. Prohibiciones absolutas», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A., *Comentarios a la*

³⁸ STJUE de 16 de julio de 1998, asunto C-210/96.

³⁹ En esta línea, algunos autores hablan del riesgo de que el sistema de marcas acabe siendo circular y comprenda cualquier tipo de signo reconocible, también los productos y las características de los mismos. Además, a medida que el campo de las marcas se extiende, se producen más casos de solapamiento e intrusismo con los diseños y a las patentes (CALBOLI, SENFTLEBEN (2018), pág. 6).

- Ley de Marcas. Tomo I*, Aranzadi, Cizur Menor.
- MASSAGUER, José (1999), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid.
- OTERO LASTRES, José Manuel (2013), «Concepto y derecho a la obtención del modelo de utilidad», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid.
- OTERO LASTRES, José Manuel (1979), «El resultado “útil” como rasgo conceptual del modelo de utilidad», *ADI* 6, págs. 183-194.
- OTERO LASTRES, José Manuel (1974), «En torno a la figura de la marca-envase», *ADI* 1, págs. 287-300.
- PÉREZ LUNA, Alberto (2015), «Las marcas tridimensionales y el caso “Cubo de Rubik”», *Actualidad Jurídica Aranzadi* 903, págs. 1-5 (formato online).
- TATO PLAZA, ANXO, LEMA DEVESA, Carlos (2004), «En torno al ámbito de protección de la denominada ‘marca-envase’», *Revista de Derecho Privado*, págs. 395-412.

