

**SOBRE EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA FORMA
DE UN PRODUCTO COSMÉTICO DE NATURALEZA
TRIDIMENSIONAL. REPERCUSIONES
EN EL CONTEXTO DEL REGISTRO
DEL SIGNO COMO MARCA**

(Comentario a la sentencia del Tribunal General de
la Unión Europea de 14 de julio de 2021 en el asunto
t-488/20 Guerlain)

**THE DISTINCTIVE CHARACTER OF THE SHAPE OF A THREE-
DIMENSIONAL COSMETIC PRODUCT. IMPLICATIONS
IN THE CONTEXT OF THE REGISTRATION
OF THE SIGN AS A TRADE MARK**

(Commentary to the Judgment of the General Court of the European
Union Of 14 July 2021 in case T-488/20 Guerlain)

FRANCESCO PIVA

Doctorando en Derecho Mercantil de la UNED
y abogado en Pordenone (Italia)

Sumario: *1. Prólogo y solicitud administrativa de registro de la marca ante la EUIPO; 2. Introducción: la solicitud administrativa de registro de marca ante la EUIPO; 3. Resultado de la solicitud de registro; 4. Recursos ante el Tribunal General de la Unión Europea. Sobre el carácter distintivo de la forma tridimensional; 4.1 Sobre la adquisición de fuerza distintiva sobrevenida (secondary meaning) de la barra de labios Rouge de Guerlain. 5. Aspectos colaterales de la solicitud de registro: motivos de denegación absolutos; 5.1. Sobre el carácter funcional de la forma del producto; 5.2 Sobre el valor sustancial de la forma del producto; 6. Motivación del Tribunal sobre el carácter distintivo de la marca de forma*

Guerlain: consideraciones críticas; 6.1 Sobre el carácter horizontal de colocación de la barra de labios Guerlain. 6.2 Sobre la forma ovalada en relieve de la barra de labios de Guerlain. 6.3 «Carácter acumulativo» de los elementos distintivos. 7. Breves conclusiones finales; 8. Bibliografía.

Resumen: Para ser registrable, cualquier marca -y las marcas de forma no están exentas- debe poseer el requisito del carácter distintivo. Esto no siempre es aceptado a nivel administrativo (por las oficinas de registro). La EUIPO denegó el registro de una barra de labios cuya forma difiere de la inmensa mayoría de las barras de labios existentes en el mercado, pero un tribunal dictaminó sin embargo que era lo suficientemente distintiva como para anular por completo la decisión de la EUIPO. El Tribunal de la UE, tras un minucioso análisis, sostuvo que la barra de labios de Guerlain reunía requisitos especiales, como hacerla icónica, inmediatamente reconocible e indicadora del origen, habiendo adquirido fuerza distintiva de forma sobrevenida (secondary meaning).

Palabras clave: Carácter distintivo de la marca; Marca tridimensional; Marca de la Unión Europea; Solicitud de marca tridimensional de la Unión Europea; Forma de una barra de labios semicilíndrica; Motivo de denegación absoluto; Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001, secondary meaning.

Abstract: To be registrable, any trade mark - and shape marks are not exempted - must possess the requirement of distinctiveness. This is not always accepted at the administrative level (by registration offices). The EUIPO refused registration of a lipstick whose shape differs from the vast majority of lipsticks on the market, but a court ruled that it was sufficiently distinctive to overturn the earlier refusal altogether. The EU Court, after careful analysis, held that Guerlain's lipstick met special requirements, such as making it iconic, immediately indicative of commercial origin.

Key words: Distinctive character of the mark; Three-dimensional mark; European Union trade mark; European Union three-dimensional trade mark application; Shape of a semi-cylindrical lipstick; Absolute ground for refusal; Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001; secondary meaning.

I. PRÓLOGO Y SOLICITUD ADMINISTRATIVA DE REGISTRO DE LA MARCA ANTE LA EUIPO

El tema que voy a tratar requiere, en mi opinión, una premisa, aunque sea breve, sobre el carácter distintivo de la marca tridimensional, con independencia del sector en el que circule. No es éste el lugar para abordar las limitaciones del artículo 3(1)(e) DM y del artículo 7(1)(e) RMC; sin embargo, puede ser útil llamar la atención del lector sobre algunas notas breves y pertinentes que pueden permitir una mejor comprensión de lo que será el verdadero objeto del trabajo tratado.

En primer lugar, según cierta doctrina¹, la limitación al registro de la forma que confiere valor sustancial al producto no se extiende al envase y a las formas de presentación del producto (como es, en el presente caso, el recubrimiento del producto cosmético); ello porque esta tesis da al término «producto» utilizado por el legislador una interpretación restrictiva, excluyendo el envase. En el caso de la barra de labios, opino que el contenido (la barra de labios) y el envase forman un todo inseparable y que, por tanto, la disposición legal debe considerarse aplicable a la totalidad del producto, incluido el envase. Además, la barra de labios no podría existir sin un envase de determinadas características, ya que se secaría en contacto con el aire. Aparte de esta última observación de carácter fáctico, las observaciones que he hecho están en consonancia con la doctrina autorizada²; además, hace ya más de 70 años, el concepto de que el envase es más susceptible de adoptar «formas nuevas y originales»³ ya estaba presente en la literatura de sector.

En el caso de la barra de labios, es inconcebible, como he dicho antes, distinguir el contenido del envase en la medida en que este último es una función del primero y permite su conservación y utilización a lo largo del tiempo; se podría imaginar que desde cierto punto

¹ OTERO LASTRES, J. M., La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto', en ADI 28 (2007-2008), p. 390;

² REY, M., VILLAR, A., El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea, Cuadernos de Derecho Transnacional (marzo 2014), vol. 6, núm. 1, p. p. 298 y ss.; según los autores, el escenario más común en el mercado es que sean el envase y la presentación comercial del producto los que atraigan al consumidor por sus virtudes estéticas, mientras que el producto (yo añadiría: como en el caso de la barra de labios), se oculta tras ellos. En la jurisprudencia, de acuerdo con este principio, véase Tribunal de Justicia, 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, Henkel KGaA, aps. 29 y ss.

³ DÍAZ VELASCO, M., Los envases y recipientes como marcas y como modelos industriales, in Revista de la Propiedad Industrial, n. 1, 1953, p. 16

de vista el envase de la barra de labios sería equivalente a la función del envase de un líquido (una bebida, un perfume, etc.); incluso en el caso de los líquidos, de hecho, el envase tiene una función especialmente significativa con respecto a los recipientes u otros tipos de envases; por tanto, las dos formas de envase pueden equipararse en la medida en que son capaces de constituir una marca (de forma) con un alto grado de fantasía, ya que el contenido no condiciona la estructura externa. Si este razonamiento es correcto, la jurisprudencia comunitaria establece que es el envase el que da la forma al producto y, por lo tanto, la solicitud de registro debe referirse al propio envase⁴.

Analizando con más detalle el concepto de carácter distintivo tridimensional de la marca, hay que decir en primer lugar que es dinámico y cambiante⁵; además, la jurisprudencia estadounidense ha elaborado una tripartición del nivel de carácter distintivo⁶ (en orden ascendente de intensidad): (a) signos de fantasía, que carecen de significado propio y no se identifican con los de ningún otro producto o envase del mercado; b) signos arbitrarios, que pueden identificarse con el nombre o las características de un determinado producto, pero no tienen nada que ver con él; un ejemplo de forma tridimensional arbitraria es la silueta de un dinosaurio para designar galletas; c) los signos sugestivos, que evocan determinadas características o funciones del producto designado; piénsese en el caso de un caramelo con forma de oso y sabor a miel (de la que por definición los osos son aficionados).

II. INTRODUCCIÓN: LA SOLICITUD ADMINISTRATIVA DE REGISTRO DE MARCA ANTE LA EUIPO

En 2018, *Guerlain*, empresa francesa de lujo dedicada a la fabricación y distribución de perfumes, cosméticos y productos dermatológicos, había presentado ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, EUIPO) una solicitud de registro de marca de la Unión Europea en virtud del Reglamento (UE) 2017/1001

⁴ TJCE, 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, Henkel KGaA, n° 33, Rec. 2004, p. I-01725.

⁵ REY, M., VILLAR, A., El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea, Cuadernos de Derecho Transnacional (marzo 2014), vol. 6, núm. 1, p.306;

⁶ Esta clasificación fue enunciada en la sentencia *Abercrombie & Fitch Co v Hunting World Inc.*, 537 F. 2d 4 a 11; posteriormente, el Tribunal Supremo de Norteamérica extendió su aplicación a la valoración del carácter distintivo de las formas de presentación del producto en la sentencia *Two Pesos, Inc. Vs. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992)

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1), relativa a una de sus propias creaciones, concretamente una barra de labios, clasificándola en la clase 3 de la Clasificación de Niza.

Además de solicitar el registro sobre la base del citado Reglamento, la demandante alega con carácter subsidiario que su producto había adquirido fuerza distintiva sobrevenida (el denominado «*secondary meaning*»)⁷, invocando el artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento (artículo que regula los motivos de denegación absolutos), según el cual:

*Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para el conjunto de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma*⁸.

En apoyo de su solicitud de registro, la empresa solicitante presentó las siguientes imágenes reproducidas en papel:⁹



Imagen 1

⁷ TAVOLARO, L., Marchi di forma e secondary meaning, in Dir. Ind. 2007, VI, pp.537 – 547.

⁸ Se deniega el registro de una marca tridimensional que incumpla cualquiera de las prohibiciones absolutas (ver secciones 3.1 (e) DM y 7.1 RMC), incluso si dicha marca ha logrado distinguir productos o servicios en el mercado por su uso. En este contexto, ALVITE VILLAR, M. R., en su obra «El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea», publicada en Cuadernos de Derecho Transnacional (2014), vol. 6, núm. 1, p. 297; el Autor señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea clarificó este punto en su sentencia del 18 de junio de 2002, caso C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV contra Remington Consumer Products Ltd., aún no publicada en la Recopilación, n. 2002 1-05475, indicando que un signo que se registra conforme al artículo 3, apartado 3, no puede ser considerado no registrado, independientemente del uso que se le haya dado.

⁹ Obsérvese el aspecto relativo a la representación vertical de la marca, que se evaluará en el presente comentario.

III. RESULTADO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

La solicitud de registro, presentada ante la EUIPO, fue denegada con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 por considerar que la barra de labios patentada por *Guerlain* no se diferenciaba de manera suficientemente significativa de otros productos del mercado con la misma función. En consecuencia, argumentó la EUIPO, el consumidor medio no habría percibido la diferencia de forma de la barra de labios en cuestión en comparación con las barras de labios que se encuentran habitualmente en el mercado, con el resultado de que no habría sido posible rastrear su origen empresarial. Este último aspecto debe considerarse esencial para el registro de cualquier tipo de marca, incluidas las marcas de forma tridimensional¹⁰.

En apoyo de su pronunciamiento, la EUIPO declaró que la mayoría de las barras de labios expuestas en las boutiques tienen características similares a las de la barra de labios fabricada por *Guerlain*; en particular, la forma suele ser similar a la de la imagen siguiente.



Barra de labios Givenchy Rouge

¹⁰ Además, la denegación por la EUIPO de una solicitud de registro de una marca de forma considerada carente de suficiente carácter distintivo puede encontrarse en asuntos anteriores: por todos, *Mag Instrument/UAMI C-136/02*.

Posteriormente, la sociedad Guerlain, se acogió a la posibilidad de presentar una solicitud de registro ante la Sala de Recurso, sin obtener, no obstante, un resultado diferente del obtenido ante la primera oficina de registro.

Por consiguiente, ambos examinadores (EUIPO y Sala de Recurso) desestimaron la solicitud, justificando esta decisión en la falta (o ausencia) de carácter distintivo porque la barra de labios no se apartaba «de manera significativa de la norma y de los usos del comercio»¹¹.

IV. RECURSOS ANTE EL TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SOBRE EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA FORMA TRIDIMENSIONAL

Los argumentos a favor del carácter distintivo de la barra de labios *Rouge* en el asunto *Guerlain*.

A la vista de la negativa de la EUIPO de admitir la solicitud de registro como marca tridimensional de la barra de labios Rouge de *Guerlain*, la empresa *Guerlain* decidió acudir a los tribunales, poniendo en conocimiento de los jueces los siguientes aspectos peculiares relacionados con su producto cosmético:

- 1) La barra de labios, de forma totalmente ovalada, no tiene una base plana, por lo que no puede colocarse en posición vertical;
- 2) Contiene un pequeño espejo en su interior, que puede verse abriendo una bisagra¹²;
- 3) La forma es única y se asemeja a la de determinados objetos, como un barco, una cuna y un lingote de oro.

En resumen, *Guerlain* señala que las características mencionadas revelan una forma revolucionaria de concebir las barras de labios, que por este motivo presentan rasgos y características que se diferen-

¹¹ Los términos «norma» y «usos» no deben interpretarse en el sentido jurídico-literal del término, sino más bien como sinónimos de «lo que normalmente se encuentra en el mercado»; por lo tanto, podría decirse que las Oficinas llamadas a pronunciarse sobre el registro de la marca de forma utilizaron estos términos en un sentido no estrictamente jurídico.

¹² Como se expondrá en la conclusión, el espejo de la barra de labios está contenido en la propia barra de labios y, por tanto, no es visible desde el exterior del producto; esto significa que no se induce al comprador potencial a adquirir la barra de labios en virtud de esta característica que, de hecho, está oculta; y, en cualquier caso, no es infrecuente que una barra de labios tenga este dispositivo dentro del envase; de ahí la falta de novedad

cian objetivamente de los productos comercializados por las empresas competidoras, y en esa medida, tiene fuerza distintiva, que es la función esencial de la marca (así, art. 4.1 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas)¹³.

Además, no faltó la observación de que cuando los aspectos mencionados son múltiples, la combinación de ellos da lugar a un producto con un mayor grado de carácter distintivo que cuando sólo existe un único elemento capaz de diferenciar un producto dentro del círculo de productos similares existentes en el mercado.

Sin anticipar lo que se abordará en los apartados finales, la resolución de la Sala Quinta del Tribunal General de la Unión Europea expuso inicialmente el motivo de denegación del registro por parte de la EUIPO, según el cual la falta de carácter distintivo del signo se debía a que las barras de labios de *Guerlain* no se diferenciaban significativamente de la barra de labios habituales en el mercado.

Del razonamiento del Tribunal de Justicia se desprende que el criterio de apreciación del carácter distintivo de una marca tridimensional no difiere del aplicable a las demás marcas, aun cuando no sea práctica habitual de los consumidores medios —en el sentido del consumidor medio que ofrece la célebre sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1988 en el asunto *Gut Springenheide*, considerando 37¹⁴, a la que han seguido otras muchas posteriormente y que ya está incluido en la legislación española, como un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente *atento y perspicaz*¹⁵—, pre-

¹³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Funciones de la marca», pág. 120 y ss., en AAVV «Comentarios a la Ley de Marcas», dir. A. Bercovitz Rodríguez-Cano, ed. Thomson Aranzadi, 2003.

¹⁴ ECLI:EU:C:1998:369. En el caso de la marca de forma, no es però común que el consumidor medio, definido por la famosa sentencia del Tribunal de Justicia del 16 de julio de 1988 en el asunto *Gut Springenheide c. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt — Amt für Lebensmittelüberwachung* (asunto C-210/96), con la intervención del Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht y considerando 37, seguida por muchas otras y ya incorporada al Derecho español, esté normalmente informado y sea razonablemente atento y perspicaz presuma el origen de los productos basándose en su forma en ausencia de cualquier elemento gráfico o textual. En este sentido, v. STJ de 7 de octubre de 2004, *Mag Instrument*, C-136/02 P, ap 30 (ECLI:EU:C:2004:592); también, STJ de 4 de octubre 2007, *Henkel*, C-144/06 P, ap 36 (ECLI:EU:2007:577); en el caso de examen de una marca de posición la consecuencia es la misma: v. ap 68 de la STPI de 14 de septiembre de 2009, *Lange Uhren*, T-152/07; o el ap. 33 de la STG de 16 de enero de 2014, *Margarete Steiff*, T-433/12.

¹⁵ Artículo 4. 2. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal. BOE núm. 10, de 11/01/1991. Entre otras, ap. 35 de STJ de 29 de abril de 2004, *Henkel*, C-456/01 P y C-457/01 P (ECLI:EU:2004:258); ap. 23 de la STJ de 22 de junio de 2006, *August Storck*, C-24/05 P (ECLI:EU:C:2006:421); ap. 32 de la STG (Sala Sexta) de 14 de noviembre de 2019, *Neoperl*, T-669/18

sumir el origen de los productos basándose en su forma en ausencia de cualquier elemento gráfico o textual¹⁶.

La negativa del Tribunal a reconocer el carácter distintivo de un signo tridimensional en ausencia de otros signos gráficos puede observarse en varias sentencias, entre las que cabe citar, por citar sólo algunas, la forma de los coches Land Rover Defender¹⁷, los helados Viennetta¹⁸ y los taxis de Londres¹⁹.

Incluso tras el reconocimiento del carácter distintivo de la barra de labios *Rouge de Guerlain*, el Tribunal ha demostrado que no es especialmente «generoso» a la hora de reconocer el carácter distintivo del signo tridimensional en ausencia de otros elementos de representación; En este sentido, citamos la reciente sentencia *Tecnica Group v. EUIPO*²⁰ sobre el tema del reconocimiento del carácter distintivo de la forma de una bota «estilo luna», en la que el Tribunal reconoció la decisión de la EUIPO, afirmando que la marca tridimensional no se aparta de manera «concreta» de las normas y costumbres del sector, con la consecuencia de desautorizar su —precisamente— carácter distintivo.

Volviendo al tema del reconocimiento del carácter distintivo de la barra de labios, un aspecto planteado por el Tribunal figura en el apartado 19 de la sentencia, a favor del reconocimiento de la marca de forma de este producto cosmético; en efecto, los jueces afirman que el carácter distintivo de una marca puede existir incluso cuando constituye una mera «variante» con respecto a la categoría de referencia; Además, el Tribunal añade (apartado 20) que no siempre es necesario que el signo tenga un alto grado de creatividad, siempre que,

¹⁶ La decisión de la sentencia en cuestión recuerda la jurisprudencia anterior que se ha orientado en esta dirección; véase, en particular, la sentencia de 20 de octubre de 2011, Freixenet/OAMI, C-344/10 P y C-345/10 P, EU:C:2011:680, apartados 45 y 46, así como la citada sentencia de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, apartado 30.

¹⁷ *Jaguar Land Rover Ltd v Ineos Industries Holdings Ltd* [2020] EWHC 2130 (Ch): High Court of England & Wales, 3 August 2020, con comentario de EDEMBOROUGH, M., https://www.intellectualpropertymagazine.com/legal_updates/jaguar-land-rover-ltd-v-ineos-industries-holdings-ltd-2020-ewhc-2130-ch-143510.htm

¹⁸ Unilever Plc Trade Mark Applications (2003), Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, Volume 120, Issue 19, 2003, Pages 651–667, <https://doi.org/10.1093/rpc/2003rpc35>

¹⁹ *The London Taxi Corporation Ltd trading as the London Taxi Company v Frazer-Nash Research Ltd and Another*, 20 January 2016, Case No: HC-2014-002085, [2016] EWHC 52 (Ch), <https://vlex.co.uk/vid/the-london-taxi-corporation-793037725>

²⁰ Sentencia del Tribunal General de 19 de enero de 2022 - *Tecnica Group/ EUIPO* (Asunto T-483/20), ECLI:EU:T:2022:11

no obstante, la marca permita al consumidor medio, normalmente informado, identificar el origen empresarial del producto (o servicio)²¹.

IV. SOBRE LA ADQUISICIÓN DE FUERZA DISTINTIVA SOBREVENIDA (*SECONDARY MEANING*) DE LA BARRA DE LABIOS ROUGE DE GUERLAIN

Como se ha señalado, la empresa *Guerlain* consideró, como argumento subsidiario en su recurso ante el Tribunal, que la forma de la barra de labios había adquirido fuerza distintiva sobrevenida. Se trataba de una argumentación que hunde sus raíces en la conocida adquisición de *secondary meaning*, doctrina de creación jurisprudencial en EEUU (empleada por vez primera en el asunto «*Wotherspoon v. Currie*», 1872)²², y que considera que un signo, pese a no poseer fuerza distintiva desde el inicio, puede adquirirlo con su uso en el tráfico. Se constata, por lo tanto, que el carácter distintivo de un signo no es una cuestión estática, sino *dinámica*, que puede existir *ab initio* o desarrollarse con el uso del signo en el tráfico.

Esta doctrina, que inicialmente encontró serios detractores entre los tribunales y la doctrina especializada en la materia prácticamente en todo el continente europeo —a salvo Alemania, en donde la *Warenzeichengesetz*, cuyo parágrafo 4 III establecía la posibilidad de registrar como marca un signo inicialmente carente de fuerza distintiva siempre que se hubiese impuesto en el tráfico como signo identifica-

²¹ En este sentido, véase la sentencia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI, C-329/02 P, EU:c:2004:532, apartado 41). Para un análisis más detallado del tema, véase WOJCIESZKO-GLUSZKO, E., La registrabilidad de las marcas comunitarias de alcance espacial (reseña de jurisprudencia), 'Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej', 2010, no.4, p.134 (traducción del polaco).

²² Restatements (Third) of Unfair Competition, Tentative Draft tuntt. Num 2, cit. § 13 «Reporters' Note» comment, pág. 52. En el ordenamiento jurídico italiano, sobre la posibilidad de que las marcas de forma puedan beneficiarse del secondary meaning, véanse Comm. Ricorsi 27 de octubre de 1995, n. 3524; Trib. Napoli 5 de noviembre de 1998, n. 3841, según el cual «el carácter distintivo de una forma puede adquirirse o reforzarse con el tiempo como resultado de las formas particulares en que se utiliza y publicita»; en sentido negativo, es decir, que la marca de forma no puede beneficiarse del secondary meaning, véanse App. Milano 18 de julio de 1995, en Giur. ann.dir.ind, 1995, n. 3334 (p. 1169) y Trib. Milano, 2 de julio de 1996, n. 3600; en doctrina, con una visión intermedia cabe citar la aportación de OLIVIERI, G., Il secondary meaning, en Commento tematico della legge marchi, MARASÀ-MASI-OLIVIERI-SPADA-SPOLIDORO-STELLA RICHTER, p. 208, según la cual la adquisición de carácter distintivo mediante el uso de la marca de forma sólo se permitiría para aquellas marcas tridimensionales cuyo registro no se viera impedido por los impedimentos previstos en la ley;

dor de los bienes o servicios del solicitante—, no tuvo entonces expreso reconocimiento legislativo en la normativa del continente europeo.

No obstante, como es conocido, con el tiempo la doctrina consideró que la doctrina de *secondary meaning* podía encontrar cierto amparo legislativo en el marco del Convenio de la Unión de París, en particular en el art. 6 quinquies A y B, al señalar que «*para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca*», precepto que fue considerado como aplicable con carácter general para todo tipo de marca.

Como es también conocido, la doctrina de *secondary meaning* encuentra su ámbito de aplicación en relación a signos que inicialmente son carentes de fuerza distintiva, pero que como consecuencia de su uso en el tráfico, logran adquirir tal carácter distintivo²³. Se trata, en definitiva, de signos no inherentemente distintivos pero que lo adquieren por su uso en el tráfico. En este sentido, se ha señalado además que no es suficiente un uso publicitario, sino que además sería necesario un uso que permitiera un reconocimiento general, no sólo por los consumidores del producto distinguido con el signo.

Ahora bien, es también conocido que no todos los signos no inherentemente distintivos son idóneos para lograr la distintividad sobrevenida que produzca efectos jurídicos; así, en la normativa americana, solo los signos descriptivos pueden adquirir *secondary meaning*, mientras que en la normativa europea, con carácter general, los signos que pueden lograrla son los signos que no constituyen una forma necesaria²⁴. Por lo tanto, podrían existir signos que aunque no inherentemente distintivos *ab initio*, hubieran logrado fuerza distintiva como consecuencia de su uso en el tráfico, pero que tal fuerza

²³ En el ordenamiento jurídico italiano, parte de la jurisprudencia admite que la capacidad distintiva originalmente débil de una marca puede aumentar «como consecuencia de su acreditación mediante un uso comercial y publicitario especialmente amplio»; así, ya en los años ochenta, Tribunal de Casación n.º 9617 de 25 de septiembre de 1988, en *Giur.ann.dir.ind.*, 1998, n. 3736; Tribunal de Casación n.º 1724 de 22 de febrero de 1994, en *Giur.ann.dir.ind.*, 1994, n.º 3021; App. Roma 24 de noviembre de 1997, en *Giur.ann.dir.ind.*, 1998 n. 3783; Trib. Milano 15 de octubre de 1987, en *Giur.ann.dir.ind.*, 1987 n. 2203; App. Milán 20 de mayo de 1986, en *Riv. dir.Ind* 1987, II, p. 321; Trib Roma, 25 de febrero de 1988, en *Giur.ann.dir.ind.* 1988, n. 2299; para la doctrina conforme véase SORDELLI, *Marchio e secondary meaning*, Giuffrè, Milán 1979; OLIVIERI, *Il secondary meaning*, en MARASÀ-MASI-OLIVIERI-SPADA-SPOLIDORO-STELLA RICHTER, *Commentario tematico della legge marchi*, p. 201 ss.

²⁴ Sobre esta idea en detalle, vid. GÓMEZ SEGAGE, J.R., *Fuerza distintiva y secondary meaning*, en *Cuadernos de derecho y comercio*, ISSN 1575-4812, N.º 16, 1995, pág. 191 – 194.

distintiva no pueda producir efectos jurídicos al tratarse de un signo que debe permanecer en el libre uso general en el tráfico. Este sería el supuesto del denominado *secondary meaning de facto*²⁵.

A la vista de lo expuesto, se trataría de analizar si la barra de labios *Rouge de Guerlain* había adquirido, como consecuencia de su uso en tráfico, fuerza distintiva sobrevenida (*secondary meaning*), con efecto jurídico relevante, al no tratarse de una forma tridimensional con función técnica o que tuviera un valor sustancial sobre el producto, aspectos que son comentados seguidamente.

V. ASPECTOS COLATERALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO: MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

Cabe recordar que no se ha tomado en consideración la hipótesis de que la marca no sea registrable debido a obstáculos relacionados con su naturaleza, funcionalidad o por razones de carácter sustancial, que constituyan límites absolutos al registro del signo distintivo, aspectos que son analizados brevemente a continuación.

No es éste el lugar para abordar individualmente los límites absolutos al registro del signo como marca, puesto que ello excedería el objetivo de este trabajo. Baste por ello tan solo indicar que la EUIPO no planteó duda alguna sobre si el signo estaba dotado de un atractivo singular o de una funcionalidad técnica particular capaz de impedir 1) que los potenciales consumidores rastrearan la marca hasta su origen empresarial, ya que prevalecería el aspecto del valor estético como elemento de elección en la compra (hipótesis del signo altamente atractivo); 2) que los competidores actuales o potenciales comercializaran un producto que inevitablemente contiene aspectos técnicos no presentes en las barras de labios fabricadas hasta el momento. No obstante, seguidamente se plantean algunos comentarios sobre las anteriores cuestiones para clarificar los argumentos que pueden sostenerse a favor del registro de la forma tridimensional como marca respecto de la forma de la barra de labios de *Guerlain*.

²⁵ V. siguiendo a la doctrina americana sobre la materia, GÓMEZ SEGADÉ, «Fuerza distintiva y secondary meaning», cit., pág. 193.

V.I. Sobre el carácter funcional de la forma del producto

El apartado e) del art. 5 de la LM²⁶ indica que no podrá registrarse como marca «*Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico*²⁷, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto²⁸». A la vista de ello, si la forma del producto cumple una función técnica, no será posible registrarla como marca tridimensional²⁹; incluso se ha considerado que incluso la prohibición alcanza no solo a la única forma posible, sino también cuando las formas sean varias pero el número escaso o limitado³⁰.

A la vista de ello, aplicándolo al asunto *Guerlain*, una de las características técnicas de que está dotada la barra de labios *rouge de Guerlain* es la presencia de un doble espejo en el interior del estuche, que puede abrirse mediante una bisagra; este elemento funcional no fue objeto de una representación gráfica por parte de la sociedad *Guerlain* en el momento de la presentación de la solicitud de registro; tampoco se adjuntó a ésta una descripción en este sentido. Además, el consu-

²⁶ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, De Marcas, BOE núm. 294, de 08/12/2001.

²⁷ esta forma de prohibición absoluta afecta principalmente a aquellos signos de forma que poseen una ventaja o mejora apreciable en el ámbito del uso, fabricación, resistencia, costes de fabricación y características técnicas similares. Así, LEMA DEVESA, C. y BOUZA LÓPEZ, M. A., Las prohibiciones absolutas del registro de marcas, en Concepción Rodríguez (dir), Ley de Marcas [CGPJ], Madrid, 2004, pp. 261 ss; MARCO ALCALÁ, L.A., Artículo 5. Prohibiciones absolutas, en Bercovitz Rodríguez-Cano (dir), Comentarios a la ley de Marcas [Aranzadi], 2 ed., Cizur Menor, 2008, p. 204.

²⁸ El concepto de valor sustancial no debe interpretarse únicamente en términos económicos, sino también en términos de atractivo, es decir, la probabilidad de que un producto sea adquirido por su diseño específico. No obstante, según la sentencia Gömböc, este concepto no alude a la reputación o utilidad, puesto que la restricción se aplica solo si el diseño incrementa el valor del producto, excluyendo otros aspectos como la reputación o las características técnicas. El valor trasciende la estética o decoración del diseño del producto; se deben tener en cuenta factores adicionales, como la naturaleza de la categoría del producto, el valor artístico del diseño, su singularidad frente a otros diseños habituales en el mercado o una estrategia de promoción enfocada en las cualidades estéticas del producto. Asimismo, que el diseño contribuya al valor sustancial del producto no excluye que otras características también puedan proporcionar un valor sustancial, como la seguridad o la comodidad. Esto se refleja en la decisión del TJUE (Sala Segunda) del 18 de septiembre de 2014, caso C-205/13, Hauck contra Stoke (TJUE 2014, 349).

²⁹ Vid. LOBATO GARCÍA MIJAN, M., «Comentario a la Ley 17/2001, De marcas», ed. Civitas, 2002, pág. 244.

³⁰ Vid. MARCO ALCALÁ, L.A., «Art. 5. Prohibiciones absolutas», pág. 178 y ss., en AAVV, «Comentarios a la Ley de Marcas», dir. A. Bercovitz Rodríguez-Cano, cit.,; Lobato García Miján, M., «Comentario ...», cit., pág. 244.

midor, al examinar el producto desde el exterior, tal como aparece en el estante, no puede captar este aspecto de carácter técnico-funcional. Por consiguiente, el registro del producto no se vería limitado por motivos de denegación absolutos derivados de la presencia de determinados elementos técnicos contenidos en el producto.

V.II. Sobre el valor sustancial de la forma del producto

También cabe mencionar brevemente aquí el aspecto del valor sustancial del producto. Conforme a la normativa, se impide la registración si el signo consiste exclusivamente en la forma que da valor sustancial al producto³¹. Así, el apartado e) del art. 5 de la LM³² indica que no podrá registrarse como marca *«Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto»*.

La interpretación más acreditada y presente en la jurisprudencia considera que el valor sustancial debe referirse a algo económicamente relevante; piénsese en un material precioso presente en la naturaleza o en el objeto de una sofisticada creación artificial (es el caso del producto *Gömböc*); en cualquier caso, como sostiene la autorizada doctrina italiana³³ y española³⁴, el valor sustancial del producto (o servicio) puede ser atributivo de un nivel muy elevado de «belleza» y «atractivo», pero no «excesivamente» elevado.

En otras palabras, esta teoría considera que, para que una marca pueda registrarse, no puede ser tan atractiva que induzca al consumidor a adquirirla únicamente sobre la base de esta característica estética (artística, tecnológica, científica, etc.), identificándose el producto y la marca³⁵; si así fuera, el origen empresarial quedaría relegado a un segundo plano -o incluso excluido- para dejar espacio a las cualidades estéticas del producto, que constituirían el único motivo que llevaría al consumidor a adquirirlo.

³¹ Vid. MARCO ALCALÁ, L.A., «Art. 5. Prohibiciones absolutas», pág. 178 y ss., en AAVV, «Comentarios a la Ley de Marcas», dir. A. Bercovitz Rodríguez-Cano, cit., pág. 180 y ss..

³² Ley 17/2001, de 7 de diciembre, De Marcas, BOE núm. 294, de 08/12/2001.

³³ GHIDINI, G., *Una nota sul marchio di forma*, Rivista di diritto industriale, 2009

³⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, 2001

³⁵ Vid. LOBATO GARCÍA MIJAN, M., «Comentario ...», cit., pág. 246 y 247.

En el presente caso, asunto *Guerlain*, el valor sustancial del producto queda excluido, ya que no existe ninguna característica sustancial, entendida en el sentido expresado anteriormente, capaz de influir en la elección del consumidor. En efecto, el aspecto estético de la barra de labios de *Guerlain* no se caracteriza, por ejemplo, por una carcasa engastada con piedras preciosas, ni los espejos internos, que no son visibles sin un procedimiento particular; son capaces de desviar la elección del consumidor hasta el punto de descartar cualquier hipótesis alternativa de compra.

La forma de la barra de labios *Guerlain* puede definirse como una variante de las formas tradicionales que suelen encontrarse en el mercado; en los estantes de las tiendas y boutiques que venden este tipo de productos, la principal característica relativa a la forma es su «verticalidad», es decir, la estructura de la base de la barra de labios destinada a permitir que el producto se coloque en posición vertical, sin ayuda de elementos adicionales (por ejemplo, una estructura caracterizada por un plano con orificios del mismo tamaño que el diámetro de la barra de labios, que permite colocarla en posición vertical).

Según la resolución del Tribunal, el hecho de que la estructura de la barra de labios se considere una mera variante con respecto a la gran mayoría de barras de labios existentes en el mercado no significa que dicho producto deba considerarse desprovisto de carácter distintivo³⁶. Paradójicamente, puede darse el caso de que una modificación considerable de un producto con respecto a su línea «clásica» no dé lugar a una variante digna de mención, con la consecuencia de que la marca de forma no pueda considerarse distintiva.

Por otra parte, incluso una ligera variación de una determinada parte del producto que se pretende registrar como marca de forma puede tener como efecto la creación de una nueva forma, que se desvía considerablemente de la línea «ordinaria» (es decir, de las normas y costumbres del sector pertinente) de dicho producto. Por lo tanto, puede concluirse que no es el «alcance» de la modificación con respecto al producto lo que determina si el producto es distintivo o no, sino el efecto que la modificación tiene en la elección del consumidor.

³⁶ SALAMONOWICZ, M., *Product's Shape Distinctiveness as a Condition for the Registration of a Three-Dimensional European Union Trademark: Partially Approving Commentary on the Judgment of the General Court of the European Union of 14 July 2021 in Case T-488/20 Guerlain v European Union Intellectual Property Office (EUIPO)* (OJ C 320, 28.9.2020), *Studia Iuridica Lublinensia*, vol 31, 2, 2022, p. 294

VI. MOTIVACIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA DE FORMA *GUERLAIN*: CONSIDERACIONES CRÍTICAS

En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia, contrariamente a la resolución de la Sala de Recurso, consideró que la variante con respecto al género da lugar al carácter distintivo y, por tanto, la forma del producto es merecedora de registro.

VI.I. Sobre el carácter horizontal de colocación de la barra de labios *Guerlain*

El tribunal recoge la alegación de la demandante (apartado 26 de la sentencia) según la cual el producto, al no tener una estructura que le permita mantenerse de pie en los estantes de las tiendas, sino que sólo puede colocarse horizontalmente en el estante, tiene la naturaleza de un producto distintivo en el mercado.

Este argumento parece bastante débil, ya que, si bien es cierto que la barra de labios *rouge* de *Guerlain* no puede colocarse verticalmente, debe considerarse, no obstante, que las barras de labios de otros fabricantes, que normalmente se exponen verticalmente en el escaparate, podrían, al igual que la barra de labios de *Guerlain*, colocarse horizontalmente, lo que llevaría a la conclusión de que el carácter distintivo de la barra de labios ovalada de *Guerlain* sólo sería aparente, basándose en aspectos vagos.

Además, la sociedad *Guerlain*, a efectos de la solicitud de registro, presentó un documento que contenía varias imágenes de la barra de labios, ninguna de las cuales estaba colocada horizontalmente. Esto indica que el solicitante pretendía representar gráficamente la imagen de la barra de labios dando más importancia al aspecto de la forma que al de la colocación en el espacio (vertical u horizontal).

VI.II. Sobre la forma ovalada en relieve de la barra de labios de *Guerlain*

Otro aspecto que la recurrente reprochó a la Sala de Recurso es que no tuviera en cuenta que (apartado 30 de la resolución del Tribunal de Primera Instancia) el pintalabios «[...] tiene una pequeña forma ovalada en relieve, que nunca está presente en lo que constituye la norma y la costumbre en el sector de que se trata y que la Sala de Recurso

ignoró este elemento en su apreciación global». Una vez más, la alegación de la recurrente parece débil. En efecto, la «*pequeña forma ovalada en relieve*», en lugar de ser un aspecto relacionado con la marca de forma, podría ser un mero aspecto ornamental³⁷, que cualquier fabricante de barras de labios podría aplicar, obviamente con un *diseño* diferente y original, en su barra de labios. Además, la demandante no tenía intención de presentar ninguna marca de posición consistente en esa forma en relieve, probablemente consciente de que la Oficina de Registro no accedería a la solicitud alegando, una vez más, la falta de carácter distintivo³⁸.

Además, señala el Tribunal de Primera Instancia, la Sala de Recurso (apartado 36 de la resolución) confirmó la resolución denegatoria de la Oficina de Registro, señalando que la forma «ovalada» de la barra de labios constituía «*un elemento técnico funcional y meramente decorativo, sin que pudiera percibirse como un indicador de origen*».

Esta afirmación merece ser comentada. En efecto, no está claro por qué la forma oval es un elemento técnico-funcional; si así fuera, el signo correría el riesgo de no poder ser registrado porque la forma estaría comprendida en uno de los tres motivos absolutos de denegación de registro previstos en el artículo 4, letra e), de la Directiva 2015/2436 de la UE³⁹; sin embargo, ni la Oficina de Registro ni la Sala

³⁷ Sobre este tema, véase Sala de Recurso 4 de septiembre de 2017, Roberto Coin S.p.A. c. EUIPO, TR 2151/2016-5.

³⁸ Profundizando en este aspecto, podría considerarse que, en virtud del principio de absorción, en lugar de referirse a una marca de posición presunta (que no es objeto de una solicitud de registro individual), la forma global de la marca constituida por la barra de labios prevalecería en todo caso sobre el elemento secundario, no particularmente distintivo, constituido por la «*pequeña forma ovalada en relieve*»; en otras palabras, el carácter distintivo de que goza la forma de la barra de labios es tal que pone en segundo plano (es decir, absorbe) cualquier marca presente en el producto y dotada de un menor grado de carácter distintivo. La doctrina jurídica establece que es crucial que la ubicación específica de una marca esté claramente definida. Esto se evidencia en el caso resuelto por la sentencia del Tribunal de Justicia del 8 de octubre de 2020, donde el signo se coloca siempre en una posición fija en los vehículos destinados al servicio de transporte para el cual se registró la marca. Para más información, véase el trabajo de DEL MAROÑO GARGALLO, M., Marcas no tradicionales. Especial referencia la marca patrón, la marca de posición y la marca de color, publicado en Cuadernos de Derecho Transnacional (marzo de 2023), Volumen 15, Número 1, página 496 (nota 15), que recuerda el caso TJUE del 8 de octubre de 2020, Aktiebolaget Östgötatrafiken, C-456/19 (ECLI:EU:C:2020:813).

³⁹ Esta disposición reza como sigue Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: e) los signos constituidos exclusivamente por: i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto, ii) la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, iii) la forma, u otra característica que dé un valor sustancial al producto;

de Recurso han planteado ese aspecto de la denegación de registro. Además, para ser precisos, la forma ovalada de la carcasa no constituye desde un punto de vista ontológico un elemento técnico-funcional del producto, ya que una barra de labios bien podría fabricarse con cualquier forma externa (paralelepípedo, cúbica, semicilíndrica, etc..) sin que ello afectara a su uso por parte del comprador.

VI.III. «Carácter acumulativo» de los elementos distintivos

Un aspecto digno de atención y de interés doctrinal lo expone el Tribunal General en el apartado 31 de la resolución; la recurrente alega que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el «carácter acumulativo» de los elementos distintivos; este aspecto -añade *Guerlain*- adolece de cierta falta de claridad cuando se sostiene que la suma de varios elementos que se apartan «de la norma y del sector de que se trate» da lugar a un carácter distintivo mayor que si el elemento que caracteriza la marca fuera único. La falacia de tal afirmación es evidente: en realidad, puede darse el caso de que una gran variedad de elementos que componen un producto no sean capaces de atribuirle un carácter distintivo suficientemente elevado, mientras que, por el contrario, un único elemento presente en el producto sea capaz de atribuirle un carácter distintivo frente a otros productos presentes en el mercado. Por lo tanto, en el marco de la determinación del carácter distintivo de un signo, ya sea de forma o de cualquier otro tipo, no se trata de una cuestión de «cantidad», sino de «calidad».

En cuanto a las marcas de forma, parece oportuno observar que el consumidor rara vez consigue distinguir el signo tridimensional en ausencia de otros elementos que puedan reconducir el producto a su origen empresarial. De hecho, la marca tridimensional nunca suele ser el único signo que el fabricante utiliza para distinguir el producto; por lo general, se insertan otros signos tradicionalmente comprensibles para el consumidor medio, como signos denominativos y gráficos. Éste también es el caso si la marca de forma posee requisitos de *novedad e innovación* que confieran al producto un componente distintivo relevante⁴⁰.

⁴⁰ Para más información sobre el tema de las marcas de forma que connotan un determinado producto en ausencia de la adición de otros signos distintivos, véase Tribunal General de la UE 3.12.2019 T-658/18 *Hastens Sanger AB* c. EUIPO; la citada sentencia se pronuncia negativamente sobre la solicitud de registro de un objeto de forma bidimensional (que, sin embargo, es incuestionablemente clasificable como signo de forma) consistente en cuatro rectángulos de igual tamaño, cada uno con una tonalidad diferente de azul, pero sin ningún elemento denominativo o gráfico.

En efecto, el citado requisito de la *novedad* parece poco adaptado al objeto de las marcas; la recurrente afirma que, junto con el carácter innovador del producto, constituye un «índice especialmente pertinente» a efectos de apreciar la admisibilidad y el reconocimiento del signo. Ciertamente, este elemento es importante desde el punto de vista del carácter distintivo del signo, pero no es un requisito necesario e indispensable a efectos de la identificación de la marca. En efecto, existen en el mercado numerosos signos registrados que, aunque desprovistos de novedad, se apartan significativamente de la norma y de los usos del sector. Por lo tanto, puede afirmarse que la novedad debe apreciarse en cada caso concreto y que no existe certeza alguna de que una barra de labios con forma de casco o de cuna de bebé tenga más probabilidades de ser memorizada por el consumidor que un tipo de barra de labios que carezca de esa forma «fantasiosa».

Debe añadirse que el propio Tribunal General (apartado 40), en relación con la alegación de la recurrente sobre la existencia de los requisitos de «novedad» y «originalidad» de la forma tridimensional, afirma que «según la jurisprudencia, la apreciación del carácter distintivo de una marca de la Unión no se basa en la originalidad o falta de uso de dicha marca en el sector al que se refieren los productos [...]»⁴¹.

Otra cuestión en la que se centra la atención del autor aparece al final del apartado 31 de la resolución, donde el Tribunal General vuelve a referirse a las alegaciones de la recurrente según las cuales la facilidad de memorización de la forma controvertida demuestra que ésta es percibida como un signo distintivo, en la medida en que permitiría precisamente al público «repetir la experiencia» (es decir, volver a comprar el producto) y ello «queda demostrado [...] por la reacción de la prensa y de la opinión pública» que, según *Guerlain*, mostraron una especial sensibilidad ante el carácter «revolucionario» de dicha forma.

Esta afirmación de *Guerlain* es un tanto discutible a efectos del reconocimiento del carácter distintivo de la marca de forma en la medida en que, en primer lugar, no es demostrable (o, en todo caso, no ha sido demostrada) por la recurrente; ¿se adjuntaron los resultados obtenidos de cuestionarios específicos sobre la capacidad de la barra de labios para distinguirse de otras? En segundo lugar, parece claro

⁴¹ La resolución, en este punto, se remite a la sentencia de 5 de febrero de 2020, *Hickies/EUIPO*, relativa a la forma de un cordón de zapato, T-573/18, EU:T:2020:32, apartado 63; el TPI añade que la mera novedad de la forma de un producto no es suficiente para permitir «ex se» el registro del signo de forma, ya que el criterio decisivo para que un signo pueda ser registrado es la capacidad de esa forma para constituir una indicación del origen empresarial.

que la publicidad del producto a través de los medios de comunicación de masas es una mera política de *marketing* y no una elección de los editores y periodistas para divulgar las características intrínsecas y sobre todo extrínsecas que lo distinguen. En definitiva, existió una campaña publicitaria que permitió al producto gozar de un cierto grado de reconocimiento dentro del mercado de referencia.

VII. BREVES CONCLUSIONES FINALES

Como se ha expuesto en el trabajo, la marca de forma de la empresa *Guerlain* consta de dos partes, una superior ligeramente curvada y otra inferior con una superficie plana. El primer cuarto de la longitud contiene una pequeña forma ovalada en relieve.

En la fase administrativa, la EUIPO (en particular, la Sala de Recurso) señaló que la forma de la barra de labios era «semicilíndrica» y, como tal, no era especialmente distintiva por tratarse de una forma muy extendida y ya existente en la industria cosmética.

Contrariamente a la opinión de la EUIPO, el Tribunal de Primera Instancia consideró, por las razones enumeradas, que la forma de la marca no era «semicilíndrica», ya que no presentaba ninguna superficie plana (delante de la superficie tubular) que pueda dar al lápiz de labios tal forma. En otras palabras, *Guerlain* había diseñado una forma que no era geoméricamente atribuible al semicilindro.

En consecuencia, en su resolución de 14 de julio de 2021 dictada en el asunto T-488/20, entre la empresa *Guerlain* y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia, a la luz de las consideraciones que se han puesto de relieve en este comentario, y que se refieren principalmente al hecho de que la forma tridimensional de la barra de labios es particularmente fantástica y se aparta significativamente de los estándares del sector al ser comparada, entre otros, con el casco de un barco o con una cuna, «fácilmente memorizables» dentro del sector de las barras de labios por un público objetivo con un nivel de atención medio-alto, estima los motivos invocados por la demandante y declara que procede anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de junio de 2020 (asunto R 2292/2019-1). Además, se condena a la EUIPO al pago de las costas en que haya incurrido la demandante, incluidas las correspondientes al procedimiento ante la Sala de Recurso.

A la luz de estas consideraciones, estimo que la decisión del Tribunal de Justicia de anular las resoluciones anteriores y considerar

que la barra de labios *Guerlain Rouge* posee un grado de carácter distintivo necesario para permitir su registro es discutible, ya que, si bien es correcto afirmar que la forma de la barra de labios es particularmente rica en elementos que no están presentes en la multitud de barras de labios existentes en el mercado, parece temerario afirmar que la desviación es realmente tan llamativa; Una vez establecido que el pintalabios tiene una forma similar a las descritas anteriormente, es decir, un barco, una cuna y un lingote de oro, no puede afirmarse que responda a una de las formas expresadas anteriormente; probablemente habría sido distintivo si hubiera tenido, por ejemplo, una forma que reprodujera los labios carnosos de una actriz que se ha hecho famosa por esta peculiaridad física.

Además, debe considerarse superfluo desde el punto de vista del carácter distintivo (pero también de la novedad) que la barra de labios no esté colocada verticalmente y que tenga una pequeña decoración, ya que ello forma parte, en mi opinión, de la lógica normal de creación de un producto cosmético que no sólo debe ser funcional, sino también bastante atractivo.

Y también, aunque el público suele reconocer de inmediato las marcas denominativas o de diseño, no se puede afirmar lo mismo con certeza cuando la marca se fusiona con la apariencia externa del producto⁴².

Otro factor que, en mi opinión, apoya mi decisión reside en la observación de que el pequeño espejo de la barra de labios está contenido en su interior y, por lo tanto, no es visible desde el exterior del producto; esto significa que no se induce al comprador potencial a comprar la barra de labios en virtud de esta característica que, de hecho, está oculta; y, en cualquier caso, no es infrecuente que una barra de labios tenga este dispositivo dentro del envase; de ello se deduce que existe una falta de novedad (y yo añadiría de innovación).

⁴² CGUE 9.10.2002, (marca de color naranja) [2002] ECR II-3856 e 3857; el caso trataba la cuestión del color único, pero creo que también puede tener efectos hacia otras formas de marcas no convencionales; v. también CGUE 12.07.2012 (Smart Technology ULC/UAMI) citando CGUE Procter & Gamble/UAMI, par. 36; UAMI/Erpo Möbelwerk, par. 34 e Audi/UAMI par. 37. En este caso, el TJUE ha rechazado la marca que consiste en el eslogan publicitario «Wir machen das besondere Einfach», debido a que el público objetivo no identifica el origen comercial del producto. Esta decisión implica que el carácter distintivo debe evaluarse considerando, por un lado, los productos o servicios para los cuales se solicita el registro y, por otro lado, la percepción del público objetivo; así TORRUBIA CHALMETA, B., La protección jurídica de las marcas no visuales. Un estudio alejado de la teoría de las funciones de la marca, Revista de propiedad intelectual, 2013, p. 38

Además de lo dicho hasta ahora, el elemento que afecta a la cuestionabilidad de la sentencia comentada radica en la ausencia de constatación del *secondary meaning* de la marca en cuestión.

A los efectos de la demostración del *secondary meaning*⁴³ -que permitiría atribuir efecto distintivo a la barra de labios *Rouge de Guerlain* - no es posible prescindir de la demostración de cómo el signo es percibido como tal por la base de consumidores⁴⁴. Además de este aspecto, que podríamos definir de carácter «demoscópico», la jurisprudencia comunitaria ha señalado una serie de factores destinados a determinar la existencia de un significado secundario en relación con un signo; entre ellos, la cuota de mercado que poseen los productos distinguidos por el signo, la duración del uso, la extensión geográfica y el alcance de las inversiones publicitarias, las declaraciones de las cámaras de comercio u otras asociaciones profesionales⁴⁵; Se trata sólo de enumerar algunos de los índices detectores de la existencia de un significado secundario; en realidad, más que de «índices», debería hablarse de «indicios» detectores, ya que deben apreciarse con cautela y de manera circunstancial y en su conjunto.

En el curso del procedimiento no se adjuntan tales elementos a las pruebas, ni tampoco aparecen en la resolución de los Tribunales comunitarios, lo que apunta de nuevo a la ausencia de *secondary meaning*⁴⁶ por parte de la barra de labios *Rouge de Guerlain*.

En conclusión, existen diversos y decisivos elementos que llevan a dudar de la corrección de la resolución y, por tanto, del derecho de la demandante a registrar el signo consistente en una barra de labios.

⁴³ En este sentido, es fundamental el estudio italiano realizado por FLORIDIA, G. - MINNECCI, U., *Secondary meaning y indagini demoscopiche*, en Riv.dir.Ind. 2018, VI, pp.459 ss., (nt.70), donde, según los Autores, emerge plenamente la necesidad de observar la realidad fáctica.

⁴⁴ En este sentido V. TAVOLARO, M., *Marchi di forma e secondary meaning*, en Dir.Ind. 2007, VI, pp. 537-547; en la misma línea de onda, SARTI, D., *I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità*, en Studi in onore di Adriano Vanzetti, Giuffrè, 2004, vol. II, p. 1426 (nt. 76).

⁴⁵ V. TJUE 4 de mayo de 1999 asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97 «Windsurfing Chiemsee case» puntos 51-52; principio confirmado TJUE 18 de junio de 2002 asunto C-299-99 (afeitadora Philips), punto 60; TJUE 22 de junio de 2006 asunto C-25/05P en el asunto «butterfly candy» punto 75; Tribunal de Primera Instancia UE secc. IX 19 de junio de 2019 asunto T-307/17 «Adidas three parallel stripes», punto 109.

⁴⁶ GÓMEZ SEGADE, J. A., *Fuerza distintiva y «secondary meaning» en el derecho de los signos distintivos*, en Cuadernos de derecho y comercio, ISSN 1575-4812, N° 16, 1995, págs. 175-200

VIII. BIBLIOGRAFIA

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «*Funciones de la marca*», en AA.VV. *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, 2003
- DEL MAROÑO GARGALLO, M., «*Marcas no tradicionales. Especial referencia la marca patrón, la marca de posición y la marca de color*», en *Cuadernos de Derecho Transnacional* (marzo de 2023), Volumen 15
- DÍAZ VELASCO, M., «*Los envases y recipientes como marcas y como modelos industriales*», en *Revista de la Propiedad Industrial*, n. 1, 1953
- EDEMBOROUGH, M., www.intellectualpropertymagazine.com/legal_updates/jaguar-land-rover-ltd-v-ineos-industries-holdings-ltd-2020-ewhc-2130-ch-143510.htm
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., «*Tratado sobre Derecho de Marcas*», Marcial Pons, 2001
- GHIDINI, G., «*Una nota sul marchio di forma*», *Rivista di diritto industriale*, 2009
- GÓMEZ SEGADE, J. A., «*Fuerza distintiva y «secondary meaning» en el derecho de los signos distintivos*», en *Cuadernos de derecho y comercio*, ISSN 1575-4812, Nº 16, 1995
- LOBATO GARCÍA MIJAN, M., «*Comentario a la Ley 17/2001, De marcas*», ed. Civitas, 2002
- LEMA DEvesa, C. y Bouza López, M. A., «*Las prohibiciones absolutas del registro de marcas*», en Concepción Rodríguez (dir), *Ley de Marcas [CGPJ]*, Madrid, 2004
- MARCO ALCALÁ, L.A., «*Art. 5., Prohibiciones absolutas*», en AAVV, *Comentarios a la Ley de Marcas*, dir. A. Bercovitz Rodríguez-Cano
- MATHÉLY, P., «*Le droit français des signes distinctifs*», Paris, 1984
- OLIVIERI, G., «*Il secondary meaning*», en *Commento tematico della legge marchi*, en *Commento tematico della legge marchi*, en Marasà, G.-Masi, P.-Olivieri, G.-Spada, P.- Spolidoro, M. S.- Stella Richter Jr., M., Giappichelli, 1998
- OTERO LASTRES, J. M., «*La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto*», en ADI 28 (2007-2008)
- REY, M., VILLAR, A., «*El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea*», en *Cuadernos de Derecho Transnacional* (marzo 2014), vol. 6

- SALAMONOWICZ, M., «*Product's Shape Distinctiveness as a Condition for the Registration of a Three-Dimensional European Union Trade-mark: Partially Approving Commentary on the Judgment of the General Court of the European Union of 14 July 2021 in Case T-488/20 Guerlain v European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*» (OJ C 320, 28.9.2020), en *Studia Iuridica Lublinensia*, vol 31, 2, 2022
- SARTI, D., «*I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità*», en *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Giuffrè, 2004, vol. II
- SORDELLI, L., «*Marchio e secondary meaning*», Giuffrè, Milán 1979
- TAVOLARO, L., «*Marchi di forma e secondary meaning*», in *Dir. Ind.* 2007, VI
- TORRUBIA CHALMETA, B., «*La protección jurídica de las marcas no visuales. Un estudio alejado de la teoría de las funciones de la marca*», *Revista de propiedad intelectual*, 2013
- WOJCIESZKO-GŁUSZKO, E., «*La registrabilidad de las marcas comunitarias de alcance espacial (reseña de jurisprudencia)*», *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawa Własności Intelektualnej*, 2010, no.4