

Colección ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL • MERCATURA  
Dirigida por JOSÉ MIGUEL EMBID IRUJO

# EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES

---

JAVIER FRAMIÑÁN SANTAS

Editorial Comares



---

JAVIER FRAMIÑÁN SANTAS

EL CARÁCTER DISTINTIVO  
DE LAS MARCAS  
TRIDIMENSIONALES

GRANADA, 2024

---

---

BIBLIOTECA COMARES DE CIENCIA JURÍDICA

•

---

MERCATURA

Colección Estudios de Derecho Mercantil

dirigida por

**José Miguel Embid Irujo**

**66**

CONSEJO EDITORIAL

Prof. Niccolò Abriani (*Universidad de Florencia, Italia*)

Profesora María Fernanda Vasquez Palma (*Universidad de Talca, Chile*)

Prof. Pablo Girgado Perandones (*Universitat Rovira i Virgili, Tarragona*)

Prof. Ángel García Vidal (*Universidad de Santiago de Compostela*)

La presente obra forma parte del siguiente proyecto de investigación:

PROYECTO DE I+D+i PID2020-112707GB-I00, MODA Y BIENES INMATERIALES,  
financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033



Maquetación:

José M. Parra

© Javier Framiñán Santas

© Editorial Comares, 2024

Polígono Juncaril

C/ Baza, parcela 208

18220 Albolote (Granada)

Tlf.: 958 46 53 82

E-mail: [libreriacomares@comares.com](mailto:libreriacomares@comares.com) • [www.comares.com](http://www.comares.com)

[facebook.com/comares](https://facebook.com/comares) • [twitter.com/comareseditor](https://twitter.com/comareseditor) • [instagram.com/editorialcomares](https://instagram.com/editorialcomares)

ISBN: 978-84-1369-830-4 • Depósito legal: Gr. 967/2024

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN: COMARES

---

---

## SUMARIO

ABREVIATURAS.....	IX
PRESENTACIÓN.....	XI

### CAPÍTULO PRIMERO

#### EL CONCEPTO DE MARCA DE FORMA O TRIDIMENSIONAL

I. LA CATEGORÍA DE «MARCA DE FORMA».....	1
II. LA MARCA DE FORMA COMO SIGNO.....	5
A. El requisito de la determinación.....	7
B. El signo y las propiedades de las cosas.....	11
III. LA REPRESENTACIÓN DE LAS MARCAS DE FORMA.....	13
A. Generalidades.....	13
B. Los requisitos de representación de una marca tridimensional.....	15
C. La descripción de la marca de forma y su representación.....	19
IV. LA APTITUD PARA DIFERENCIAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DE UNA EMPRESA DE LOS DE OTRA.....	21
A. El caso Philips, la función distintiva de la marca y el principio de libre disponibilidad.....	22
B. El concepto de carácter distintivo en el sentido del art. 3 DM.....	32
V. CLASES DE MARCAS TRIDIMENSIONALES.....	40
A. Carácter distintivo y tipos de marcas tridimensionales.....	40
B. Valoración.....	45

### CAPÍTULO SEGUNDO

#### LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR MARCAS TRIDIMENSIONALES CARENTES DE CARÁCTER DISTINTIVO

I. LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR SIGNOS TRIDIMENSIONALES QUE NO PUEDEN DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DE UNA EMPRESA.....	51
II. LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR MARCAS TRIDIMENSIONALES CARENTES DE CARÁCTER DISTINTIVO EN CONCRETO.....	51
A. El orden de examen de los motivos de denegación.....	53
B. El interés subyacente a la prohibición de registro de las formas tridimensionales carentes de carácter distintivo en concreto.....	56

a)	<i>La jurisprudencia sobre el carácter distintivo en concreto y su fundamento . . .</i>	57
b)	<i>Valoración . . . . .</i>	61
C.	<i>La marca representada como objeto del análisis del carácter distintivo . . . . .</i>	70
D.	<i>Los criterios para evaluar el carácter distintivo de una marca tridimensional . . . . .</i>	77
a)	<i>La distinción entre las marcas tridimensionales consistentes en la forma del propio producto y las que no guardan relación con ellos . . . . .</i>	78
b)	<i>La distintividad de las marcas tridimensionales que no guardan relación con la forma del producto . . . . .</i>	83
b.1.	<i>La posición de los Tribunales . . . . .</i>	83
b.2.	<i>Valoración . . . . .</i>	85
c)	<i>La distintividad de las marcas consistentes en la forma del propio producto . . .</i>	90
c.1.	<i>Pautas generales . . . . .</i>	90
c.2.	<i>Los orígenes del criterio de la diferencia significativa. . . . .</i>	92
c.2.1.	<i>Primeros pasos: división de opiniones sobre la necesidad de aplicar criterios más estrictos. . . . .</i>	93
c.2.2.	<i>El planteamiento de la cuestión prejudicial en el caso Linde . . .</i>	101
c.2.3.	<i>Fase intermedia: rechazo de los criterios estrictos y defensa de criterios comunes para todo tipo de marca. . . . .</i>	104
c.2.4.	<i>Fase post-Linde . . . . .</i>	123
c.2.5.	<i>Etapa posterior a los casos Henkel (botella de detergente y pastillas de detergente) y Procter (pastillas de detergente) . . . . .</i>	149
c.3.	<i>La aplicación del criterio de la diferencia significativa con la norma o los usos. . . . .</i>	159
c.3.1.	<i>Criterios positivos . . . . .</i>	159
c.3.2.	<i>Criterios negativos . . . . .</i>	199

### capítulo tercero

## LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR MARCAS TRIDIMENSIONALES DESCRIPTIVAS

I.	<i>LA PROHIBICIÓN DE REGISTRAR SIGNOS DESCRIPTIVOS EN GENERAL . . . . .</i>	216
A.	<i>La ratio legis de la prohibición de registrar signos descriptivos . . . . .</i>	216
B.	<i>La independencia de la prohibición de registrar signos descriptivos . . . . .</i>	227
II.	<i>EL CARÁCTER DESCRIPTIVO DE LOS SIGNOS TRIDIMENSIONALES CONSISTENTES EN LA FORMA DEL PROPIO PRODUCTO . . . . .</i>	233
A.	<i>La jurisprudencia del TJUE sobre la forma del propio producto y la prohibición de registrar signos descriptivos. . . . .</i>	233
B.	<i>La jurisprudencia del TJUE sobre los envases y la prohibición de registrar signos descriptivos . . . . .</i>	237
C.	<i>Evaluación del carácter descriptivo de una marca consistente en la forma del propio producto . . . . .</i>	239
D.	<i>Excursus sobre el carácter descriptivo de la marca tridimensional consistente en la forma del propio producto . . . . .</i>	244
a)	<i>El carácter descriptivo de los signos consistentes en la forma del propio producto según el BGH . . . . .</i>	245
b)	<i>Interpretaciones alternativas sobre el carácter descriptivo de los signos consistentes en la forma del propio producto . . . . .</i>	252
b.1.	<i>La forma del producto como signo descriptivo de cualidades diferentes a la apariencia externa del producto. . . . .</i>	252
b.2.	<i>Interpretación «lógica» del carácter descriptivo de las marcas consistentes en la forma del propio producto . . . . .</i>	254

c) <i>Valoración</i> .....	255
d) <i>Momento de evaluación del carácter descriptivo</i> .....	262
BIBLIOGRAFÍA .....	263
JURISPRUDENCIA .....	264

---

---

## ABREVIATURAS

ADI	Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor
BGH	Bundesgerichtshof (Alemania)
BPatG	Bundespatentgericht (Alemania)
DM	Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
DM 1988	Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, 89/104/CEE, DOCE de 11 de febrero de 1989, nº L 40/01.
Directrices de examen	Oficina de la propiedad intelectual de la Unión Europea, Directrices relativas al examen, Versión 1.0 de 31 de marzo de 2023.
EUIPO	Oficina de la Propiedad intelectual de la Unión Europea
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil
MarkenG	Markengesetz (Alemania)
RMC 1994	Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
RMUE	Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea
Reglamento de ejecución	Reglamento de ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431, DOUE de 24 de abril de 2018, L 104/37
STG	Sentencia del Tribunal General (Unión Europea)
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia (Unión Europea)
STPI	Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Unión Europea)
TG	Tribunal General (Unión Europea)
TJUE	Tribunal de Justicia (Unión Europea)
TPI	Tribunal de Primera Instancia (Unión Europea)
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior

---

---

## PRESENTACIÓN

Este trabajo contiene un análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el carácter distintivo de las marcas tridimensionales y fundamentalmente de las marcas consistentes en la forma de los productos para los que se solicitan. El trabajo se cerró en septiembre de 2023.

Las sentencias que se citan en este trabajo están tomadas de la Recopilación del Tribunal de Justicia. Esta recopilación se puede consultar en su página web: <https://curia.europa.eu>. Las resoluciones de la EUIPO están extraídas de su base de datos que está disponible en su página web: <https://www.euipo.europa.eu>. Las decisiones del Tribunal Supremo alemán pueden consultarse en su página web <https://www.bundesgerichtshof.de>. La fuente de las imágenes de las marcas recogidas en este trabajo son las resoluciones que oportunamente se citan a medida que van apareciendo.

Me gustaría dedicar este trabajo a quienes me han apoyado durante su elaboración. Ellos ya saben quienes son. Este estudio se escribió en un momento difícil y sin su respaldo no hubiera llegado a buen término. Gracias de corazón.

