



La protección de las botellas como marcas tridimensionales (Comentario a la STJUE de 7 de mayo de 2015, “Caso Voss of Norway contra OAMI”)

Autor/a

Sara Louredo Casado

Doctoranda del Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo

*REVISTA LEX
MERCATORIA.*

Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación

RLM nº1 | Año 2016

Artículo nº 13

Páginas 63-66

revistalexmercatoria.umh.es

ISSN 2445-0936

En la sentencia que nos proponemos analizar de forma sucinta se plantea de nuevo una cuestión que resulta ampliamente debatida en relación a las marcas tridimensionales: ¿puede un envase cumplir la función de marca e identificar el origen comercial de los productos?

Ha habido resoluciones muy diferentes al respecto, y un ejemplo muy ilustrativo es el relativo a la renombrada empresa Coca-cola, que ha registrado satisfactoriamente su botella hexagonal estriada pero no su botella plástica

lisa, ya que la primera poseía una distintividad que la segunda no tenía.

La compañía recurrente en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el presente caso es *Voss of Norway*, que se ha hecho famosa por embotellar agua de los fiordos, la cual, por otra parte, alcanza un precio bastante elevado en el sector de las aguas minerales. Su embotellado se realiza en un envase de vidrio transparente, de forma cilíndrica, que mantiene el mismo diámetro en toda su altura. Su tapón, del mismo diámetro

también, es negro y se enrosca sobre la base. En cierto modo, recuerda un poco a los botes que contienen tres pelotas de tenis.

Pues bien, ya centrándonos en los antecedentes de la sentencia, Voss registró su envase como marca tridimensional en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en diciembre de 2004, de acuerdo con el anterior Reglamento de Marca Comunitaria (40/94). En julio de 2008, la empresa *Nordic Spirit* presentó una solicitud de nulidad de la marca controvertida basada en los arts. 7.1.a) a e) y 51.1.b) del mencionado Reglamento. El primero de ellos es el que recoge los motivos que impiden el registro o que conllevan la nulidad de la marca, entre los que se encuentra la falta de carácter distintivo.

La División de Anulación de la OAMI desestimó la solicitud de nulidad en su totalidad por entender que la forma de la botella no era corriente en el sector, especialmente debido al contraste de colores entre el vidrio transparente y el color negro del tapón. Sin embargo, la Sala de Recurso de la OAMI sí acogió el recurso presentado por *Nordic Spirit*, anulando su resolución anterior y ello en base a tres afirmaciones: que el consumidor presta atención a la botella sólo como parte del envasado del producto, que no se probó suficientemente que el envase poseyese un carácter distintivo capaz de identificar su origen comercial, y que, además, no difería significativamente de otros embotellados comunes en el sector.

Ante esta resolución, es Voss la que recurre de nuevo ante el Tribunal General de la Unión Europea, en marzo de 2011, alegando la existencia de una presunción de validez de la marca registrada, y basándose en que debía haberse hecho un examen acerca de la diferencia de la botella con respecto a las normas y usos del sector en los envases de ese tipo

de bebidas, y que podía observarse un carácter distintivo en el envase de Voss.

El Tribunal General falla desfavorablemente para la recurrente, confirmando la anulación llevada a cabo por la OAMI, y es por eso que Voss presenta un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se suma como recurrente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la *International Trademark Association*, que es la Asociación Internacional que reúne a los titulares de marcas y a otros profesionales que las apoyan.

Ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través del recurso de casación, se presentan cuestiones de Derecho. No se pueden volver a analizar elementos de prueba o hechos materiales. Es por ello, que los motivos alegados por Voss son de tipo formal.

Así, el primero de ellos es que el Tribunal General había hecho recaer injustificadamente la carga de la prueba acerca del carácter distintivo del signo sobre Voss, cuando era esta compañía la que tenía un signo registrado y que, por tanto, gozaba de una presunción de validez. El Tribunal de Justicia responde a este motivo destacando que el análisis del carácter distintivo del signo lo llevó a cabo el propio Tribunal General, analizando los usos y costumbres del sector de las bebidas, y procediendo después a destacar las diferencias que con respecto a ellos presentaba el envase de Voss.

Antes de pasar precisamente a ese análisis del Tribunal, nos gustaría detenernos en otro motivo de casación. La empresa alega mediante el mismo que el estudio del envase que se llevó a cabo fue analítico o por partes, cuando debía haber sido global. A ello contesta el Tribunal de Justicia recordando el tratamiento que el derecho de marcas da al con-

sumidor medio, y que no varía para las marcas tridimensionales: “el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. Asimismo, para apreciar si una marca carece o no de carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce”.

Dicho esto, explica que el Tribunal General realizó primero un examen sucesivo de los distintos elementos que formaban la marca, pero posteriormente tomó en consideración dicha percepción global, por lo que el estudio de la marca se realizó correctamente.

Ya centrándonos en el análisis realizado por el Tribunal General, el cual se describe profusamente en los antecedentes 33 a 39 de la STJUE, este afirmó que “es un hecho notorio que la gran mayoría de botellas disponibles en el mercado presentan una parte cilíndrica. De ello se deduce que, para el consumidor medio, es natural que las botellas posean generalmente esa forma [y que] aun admitiendo que la forma de un “cilindro perfecto” de la botella de que se trata presenta cierta originalidad, no puede considerarse que difiera considerablemente”. A continuación analiza la forma del tapón pero tampoco juzga que esta sea más que una variante de las formas existentes. Y concluye que la forma en que se combinan los componentes del signo tridimensional no representa nada más que la suma de elementos de la marca.

Es importante avanzar un poco en la sentencia, en la respuesta que el Tribunal de Justicia proporciona sobre el carácter distintivo de la marca según el art. 7.1.b), ya que remitiéndose a jurisprudencia (sentencias Mag Instrument/OAMI [TJCE 2004,280] y Chocolatefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI [TJCE 2012,126]) afirma que solo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o

de los usos del sector y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo.

También afirma que el consumidor medio no suele percibir de la misma manera una marca tridimensional que una marca figurativa o denominativa y que puede ser más difícil para las primeras llegar a probar ese carácter distintivo. Lo cual se hará caso por caso, tomando como referencia al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, comprobando si este es capaz de distinguir el producto del de otras empresas, sin efectuar un análisis y sin prestar especial atención.

Pues bien, para terminar, vamos nosotros a intentar ser ese consumidor medio, ya que no somos expertos en el sector de las botellas pero tampoco somos totalmente ajenos a él. Lo cierto es que, desde nuestro limitado conocimiento, la botella de Voss presenta diferencias notables respecto a las botellas existentes y ello porque es totalmente lisa y con el mismo diámetro a lo largo de toda su altura, la etiqueta no la envuelve sino que se coloca a lo alto, la botella no se estrecha en ningún punto ni siquiera en previsión de una mejor ergonomía o de la facilidad de agarre y el tapón es considerablemente ancho, y contrasta con el resto de la botella al ser negro.

Como decíamos al principio, la comparación más acertada que podemos hacer es con un bote de pelotas de tenis, lo cual no es muy común en el sector de embotellado de bebidas, y mucho menos de aguas. En nuestra opinión, la botella presenta más que una “variante de las formas existentes”; consideramos que era acertada la resolución de la División de Anulación de la OAMI que, con buen criterio, evaluó que la forma no era “corriente” en el mercado de las bebidas y que se distinguía, en gran medida, de las botellas existentes. Sin

embargo, para Voss el camino judicial termina en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y con una resolución, a nuestro juicio, un tanto injusta.