

El Tribunal de Justicia se pronuncia sobre una *marca táctil de posición* de un componente sanitario

Comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 23 de enero del 2025, C-93/23 P, EUIPO-Neoperl AG (ECLI:EU:C:2025:33).

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil
de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico (asesor externo) de Gómez-Acebo & Pombo

1. Antecedentes

- 1.1. El vigente Derecho europeo de marcas —constituido por el Reglamento (UE) 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea, y por la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas— incorpora un cambio relevante en relación con la normativa anterior en lo

que respecta a los signos que pueden constituir una marca.

Así, en el Reglamento (CE) 207/2009, sobre la marca comunitaria, y en la Directiva 2008/95/CE (Directiva de marcas del 2008), se disponía que podían constituir marcas todos los signos que pudiesen ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras —incluidos los nombres de

personas—, los dibujos y modelos, las letras, las cifras o la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos fuesen apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. Sin embargo, la Directiva (UE) 2015/2436 ya no recoge el requisito de la representación gráfica y pasa a disponer que los signos han de ser apropiados para «ser representados en el Registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares». Y tampoco lo hace el Reglamento (UE) 2017/1001, después de que el Reglamento (UE) 2015/2424 hubiera ya modificado en este punto el precedente Reglamento (CE) 207/2009.

Sobre esa base, tanto la directiva como el reglamento establecen la prohibición absoluta de registrar como marca los signos que no cumplan dichas características, prohibición a la que se suman otras muchas, también de carácter absoluto, como la que se refiere a la prohibición de registrar signos que carezcan de carácter distintivo.

- 1.2. Pese a los referidos cambios normativos, que han supuesto una mayor facilidad para la admisión de las denominadas *marcas no convencionales* (como las sonoras, la marca patrón, la marca de posición o la marca de color), la posibilidad de registrar este tipo de marcas sigue generando algunas dificultades y controversias. Y en este contexto es especialmente relevante la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 23 de enero

del 2025, C-93/23 P, *EUIPO-Neoperl AG* (ECLI:EU:C:2025:33), en la que el tribunal se pronuncia sobre una solicitud de «marca táctil de posición» para distinguir productos de uso sanitario.

2. Los antecedentes del caso

La marca en cuestión se solicitó para distinguir «componentes sanitarios destinados a ser insertados, en particular, reguladores de chorro y formadores de chorro» (clase 11 del Nomenclátor internacional del Arreglo de Niza de 1957); el signo para el que se solicitó la marca de la Unión se representó del siguiente modo en la solicitud:



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

La marca fue denegada por la examinadora de la Oficina de Propiedad Intelectual

de la Unión Europea (EUIPO) porque en el momento en que se solicitó estaba vigente la versión inicial del Reglamento núm. 207/2009 que, como ya se ha recordado, exigía el requisito de la representación gráfica de la marca. Se argumentó, entre otras cosas, que la marca solicitada era una marca táctil y que las propiedades sensoriales no podían deducirse directamente de la representación del signo, por lo que la representación gráfica del signo no reproducía la solicitud con precisión suficiente.

Sin embargo, el Tribunal General, en su Sentencia de 7 de diciembre del 2022 (T-487/21, ECLI:EU:T:2022:780), entendió que la actuación de la Sala de Recurso no había sido correcta, ya que, según el Tribunal General, el carácter distintivo de un signo sólo puede apreciarse una vez que se ha comprobado que el signo solicitado es susceptible de constituir una marca. Y, a juicio del Tribunal General, la estructura del signo solicitado, colocada en el extremo de un componente sanitario cilíndrico que debe ser insertado, en la medida en que se com-

pone de láminas circulares y concéntricas de algunos milímetros de altura localizadas en toda la superficie del extremo, puede ser objeto de una representación gráfica. Pero la impresión táctil que produce dicha estructura (en lo que atañe al carácter elás-

tico de las láminas, que pueden deformarse aplicando un dedo sobre la base y de forma paralela a ésta) no ha sido objeto de una representación clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

No hay que respetar orden alguno al examinar los motivos de denegación absolutos

La compañía solicitante recurrió la denegación, alegando que la representación gráfica del signo en cuestión, acompañada de una descripción, sí permitía «concretar» la marca solicitada, incluso en lo que respecta a la impresión táctil que producía, permitiendo así a las autoridades competentes y al público determinar claramente y sin ambigüedad el objeto de la protección reivindicada. Pero la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea desestimó el recurso por entender que el signo solicitado no tenía carácter distintivo y que, por lo tanto, incurría en la prohibición de registro de marcas que se refería a tales hipótesis. Y, en consecuencia, la Sala de Recurso consideró que ya no era necesario entrar a analizar si el signo solicitado había sido o no objeto de una adecuada representación gráfica.

3. La interpretación del Tribunal de Justicia

La tesis del Tribunal General, según la cual primero habría que analizar si el signo solicitado como marca cumple los requisitos para poder ser una marca (consistentes, en la normativa anterior, en la susceptibilidad de representación gráfica y, en la actualidad, en la posibilidad de ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares) para, posteriormente, examinar el resto de

las prohibiciones de registro, es rechazada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 23 de enero del 2025.

A este respecto, el Tribunal de Justicia pone de manifiesto que los motivos de denegación absolutos del registro de una marca son autónomos —cada uno de ellos es independiente de los demás— y exigen un examen por separado, sin que deba respetarse orden alguno al examinar los motivos de denegación absolutos.

Por ello, cuando un signo no puede ser objeto de representación adecuada, ya no es necesario examinar si tiene carácter distintivo. Y a la inversa: cuando un signo no presenta carácter distintivo, no es preciso pronunciarse sobre si puede ser objeto de representación.

4. Relevancia de la sentencia

Aunque la sentencia examinada se refiere a la prohibición de registro como marcas de signos no susceptibles de representación gráfica, es igualmente una sentencia importante en relación con el vigente Derecho de marcas, en el que la exigencia de la representación gráfica ha sido sustituida por el requisito de que el signo pueda ser representado en el registro de manera tal

que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.

Es indudable que el cumplimiento de este requisito puede ser objeto de discusión y puede resultar complejo delimitar si el signo se puede o no representar de manera adecuada. Por eso en muchos casos será más fácil para las oficinas de marcas negar el registro de marca por la concurrencia de otra prohibición de registro. Y es aquí donde la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia resulta relevante, pues viene a reconocer la validez de tal proceder.

Por lo demás, y aunque el Tribunal de Justicia no entra en la cuestión, no pueden dejar de reconocerse las dificultades que presenta la adecuada representación de las marcas táctiles. Y buena prueba de ello es que en las directrices de examen de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (edición del 2024, apdo. 2.9.4) se afirma que «en la actualidad no es posible representar el efecto táctil de un material o una textura determinados», pues, al no permitirse la aportación de muestras, «el objeto de la protección no puede determinarse con claridad y precisión con la tecnología generalmente disponible».