

Roj: **STS 5725/2013 - ECLI:ES:TS:2013:5725**Id Cendoj: **28079130032013100324**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**Sede: **Madrid**Sección: **3**Fecha: **02/12/2013**Nº de Recurso: **4301/2012**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**Ponente: **MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA**Tipo de Resolución: **Sentencia**Resoluciones del caso: **STSJ M 11142/2012,**
STS 5725/2013

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Diciembre de dos mil trece.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4301/2012 interpuesto por "ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED", representada por el Procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro, contra la sentencia dictada con fecha 14 de junio de 2012 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 93/2009, sobre inscripción de marca internacional gráfica; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "JAZZ TELECOM, S.A.U.", representada por la Procurador D^a. Pilar Iribarren Cavallé.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- "Jazz Telecom, S.A.U." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 93/2009 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de octubre de 2008 que, al estimar el recurso de alzada deducido contra el de 3 de julio anterior, acordó la concesión del registro en España de la marca internacional gráfica número 908.137 para las clases 9, 38 y 42 del Nomenclátor.

Segundo.- En su escrito de demanda, de 28 de julio de 2009, la entidad recurrente alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que declarando haber lugar a la demanda, estime el recurso y revoque la expresada resolución registral, decretando, en consecuencia, la denegación del registro de la marca internacional nº 908.137". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 18 de septiembre de 2009, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a los recurrentes, ex artículo 139 de la LJCA ". Por otrosí no solicitó el recibimiento a prueba.

Cuarto.- "Orange Personal Communications Services Limited" contestó a la demanda por escrito de 11 de noviembre de 2009 y suplicó que se dictase sentencia "confirmando la resolución recurrida y la concesión de la expresada marca internacional nº 908.137 a favor de mi mandante, con imposición de costas a la actora". Por otrosí interesó igualmente el recibimiento a prueba.

Quinto.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 14 de junio de 2012, cuya parte dispositiva es como



sigue: "FALLAMOS: Que con estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Jazz Telecom, S.A.U, representada por el Procurador D^a. Pilar Iribarren Cavalle, contra la resolución dictada el 15 de octubre de 2008 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con estimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 3 de julio de 2008, se concede la inscripción de la marca internacional 908.137 gráfica, la cual anulamos por no ser conforme a Derecho, y en su lugar, acordamos denegar el registro de la citada marca impugnada; y todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas."

Sexto.- Con fecha 26 de diciembre de 2012 "Orange Personal Communications Services Limited" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4301/2012 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional : Único: por "infracción de lo dispuesto en los artículos 4.1 , 4.2.b) , 5.1.a) y 5.1.b) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que los interpreta".

Séptimo.- Por escrito de 17 de junio de 2013 el Abogado del Estado manifestó que no formulaba oposición al recurso.

Octavo.- Por escrito de 17 de junio de 2013 "Jazz Telecom, S.A.U." se opuso al recurso y suplicó sentencia desestimatoria del mismo con imposición a la recurrente de las costas causadas.

Noveno.- Por providencia de 12 de julio de 2013 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 26 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 14 de junio de 2012 , estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Jazz Telecom, S.A.U." y anuló la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas -antes reseñada- que había admitido la procedencia del registro en España de la marca internacional gráfica número 908.137 para las clases 9, 38 y 42 del Nomenclátor, solicitada por "Orange Personal Communications Services Limited".

A la inscripción de dicha marca se había opuesto en sede administrativa "Jazz Telecom, S.A.U.", que vio rechazada su tesis por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El organismo registral consideró, para admitir la inscripción del nuevo signo gráfico, que "[...] el color presentado con una forma y contorno determinado o limitado, en el presente caso un cuadrado" podía ser admitido a registro pues "[...] el signo controvertido, marca internacional H-908137, consistente en un cuadrado de color naranja no incurriría en la prohibición de registro del art. 5.1.b) citada, teniendo siempre en cuenta que el derecho de exclusiva se concede para el conjunto de la marca tal y como ha sido solicitada y no individualmente para cada uno de los restantes elementos que la integren o en una disposición distinta a la reivindicada".

La marca gráfica solicitada consiste en un cuadrado de color naranja (color que dentro del sistema de clasificación Pantone lleva por número el 151) sin que vaya acompañado de ningún otro elemento, ya sea gráfico o denominativo.

Segundo.- En los fundamentos jurídicos segundo y tercero de la sentencia de instancia el tribunal resumió las alegaciones contradictorias de las partes para, acto seguido, exponer en el cuarto la doctrina general sobre el carácter distintivo de las marcas a los efectos de las prohibiciones absolutas de registro, con referencia a los artículos 4.1 y 5.1.a) de la Ley de Marcas , Llevó a cabo, además, en el fundamento jurídico sexto un análisis muy detallado de los problemas jurídicos que suscita la aptitud de los colores para ser registrados como marcas, a cuyo efecto transcribió las consideraciones que esta Sala del Tribunal Supremo hizo en la sentencia de 22 de octubre de 2009 y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la suya de 6 de mayo de 2003 , entre otras resoluciones y estudios doctrinales. Y finalmente abordó el examen del acto impugnado y de la controversia procesal habida sobre él en los siguientes términos del fundamento jurídico sexto:

"[...] Sentada la doctrina legal y jurisprudencial acabada de exponer, es momento ya de analizar las particularidades que se nos presenta en el caso sometido a nuestra consideración.

En primer lugar, debemos partir de la premisa básica de que la marca solicitada, cuya inscripción se concede en la resolución impugnada, consiste en un cuadrado de color naranja (pantone 151), tal como aparece reflejada en el folio 5 del escrito de contestación a la demanda. Esto es, el color naranja reivindicado aparece en el interior de un rectángulo, sin que en su interior se contenga elemento denominativo alguno.



La primera cuestión que debemos abordar, por tanto, si la marca solicitada, en los exactos términos gráficos en que aparece conformada, tiene o no tiene el necesario y preceptivo carácter distintivo, cualidad esencial de todo signo marcario, tal como ya hemos dichos.

A juicio de este Tribunal, y en contra de la tesis sustentada en la resolución impugnada, no puede predicarse el necesario carácter distintivo de la marca solicitada.

En efecto, en primer lugar, debemos partir de la consideración de que el color que la solicitante trata de reivindicar como signo distintivo exclusivo de sus productos no deja de ser un naranja usual en el mercado que debe quedar abierto a su uso por todos los operadores económicos. Ya hemos recordado el criterio de que el interés general se opone, en principio, a restringir la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios análogos. Buena prueba de ello lo ofrece la aquí recurrente, quien ha acreditado que también viene usando el color naranja para distinguir sus productos o servicios, relacionados con el ámbito de las telecomunicaciones, al igual, por tanto, que el área comercial donde se engloban los productos y servicios amparados por la marca solicitada. Más aun, como después se dirá, el color naranja viene siendo utilizado también en otros sectores. Difícilmente puede admitirse que el color reivindicado pudiera ser registrable ab initio como exclusivo de una determinada empresa para distinguir una muy amplia gama de productos, correspondientes a las clases 9, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional.

Por otra parte, el hecho de que el mentado color aparezca en el interior de un simple cuadrado o rectángulo, nada aporta a lo acabo de exponer toda vez que la simpleza de la figura geométrica, delimitadora del color, no aporta ninguna especial distintividad. Lo relevante, visualmente, de dicha combinación (color naranja y mentada figura geométrica) es el color en sí mismo, quedando postergando a un segundo plano el cuadrado o rectángulo. Dicho de otra forma, lo relevante no es el rectángulo sino el color naranja.

Es cierto, sin embargo, como nos recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2009, ya citada, que existe la posibilidad de registro, en algunos casos excepcionales, condicionada a que se demuestre cumplidamente que el público consumidor asocie inequívocamente un determinado color a un signo bien conocido. La reivindicación a título exclusivo de aquel color sólo es posible en los casos, extraordinarios, en que su carácter distintivo hubiera podido surgir a resultas del uso previo que se hubiera hecho de él en cada uno de los respectivos países.

Como es bien sabido, el artículo 3.3 de la Directiva 89/104 permite no aplicar los motivos absolutos de denegación de registro referidos en las letras b), c) o d) del apartado primero si la marca solicitada, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se haya hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. En sentido análogo se pronuncia el artículo 5.2 de la Ley española 17/2001: el motivo de denegación previsto en la letra b) del apartado primero (que el signo carezca de carácter distintivo) no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.

Por ello, consciente la solicitante del carácter excepcional de la concesión del registro de este tipo de signos marcarios, ya en vía administrativa, mientras se sustanciaba el recurso de recurso de alzada contra la inicial resolución denegatoria de la OEPM, aportó un estudio de mercado, elaborado por una prestigiosa firma empresarial, y realizado entre los días 29 de agosto a 9 de septiembre de 2008, con la finalidad de acreditar el grado de conocimiento de la marca solicitada, la cuota de mercado que posee, y la posición que ocupa en el mismo, y ello en relación con el público consumidor español.

El estudio de mercado se llevó a cabo, dice la mercantil codemandada, mediante un cuestionario en el que se ha mostrado a cada uno de los encuestados (1.000 personas) un cuadrado de color naranja.

Su resultado, en lo que ahora nos ocupa, según refiere la propia mercantil solicitante de la marca, fue que el 49 % de los encuestados reconocieron el cuadrado de color naranja, y entre estos, el 80 % asoció dicho cuadrado de color naranja con Orange.

Dicho resultado pone de relieve que, en contra de la tesis sostenida por la solicitante, la identificación del consumidor medio con la concreta marca que nos ocupa es, más bien, débil o, al menos, no en la intensidad necesaria. En efecto, en primer lugar, sólo un 49 % viene a identificar el rectángulo naranja con algún tipo de signo distintivo, lo que ya de por sí es revelador de la muy reducida distintividad que toda marca debe llevar asociada. Pero es que, además, la asociación del consumidor medio español con la empresa solicitante llega, escasamente, al 40 % del total de los participantes en el estudio. Apareciendo en el expresado estudio la identificación del color naranja con otras empresas, también proveedoras de internet (Telefónica/Terra, ONO/Auna, Jazztel, Ya.com), aunque en menor proporción.

De esta forma, no queda acreditado que los consumidores españoles vengan asociando de modo constante y reiterado, con exclusión de otros, el tan repetido color rojo a sus productos, dotándole sobrevenidamente del



carácter distintivo. Más aún, y conviene ahora recordarlo, el estudio en cuestión solo reflejaría, en todo caso, el grado de identificación del consumidor español en el año 2008, fecha en que se efectúa el estudio, siendo así que la solicitud de la marca se efectuó en junio de 2006, y en cuya fecha no existe constancia alguna de cuál era o podía ser la identificación del consumidor con la marca que nos ocupa.

En todo caso, el expresado estudio tan solo pone de relieve que, un determinado porcentaje de los consumidores españoles, relaciona el color naranja con los productos o servicios de la empresa solicitante pero no acredita que sea dicho color naranja, comprendido en un rectángulo, el determinante del conocimiento que pueda tener el sector de sus productos con plena exclusión al propio nombre de la empresa. Prueba evidente de ello es la existencia de la marca comunitaria 1.079.169 (mixta), cuyo titular es igualmente la solicitante, consistente en el mismo rectángulo de color naranja y en el que aparece el elemento denominativo Orange, poniendo así de relieve, claramente, que para la propia solicitante de la marca impugnada el elemento denominativo es relevante para que el consumidor medio español identifique con total claridad el origen de los productos o servicios. Si ello es así, lo que se está poniendo de relieve, desde el propio punto de vista de la solicitante, es la escasísima capacidad distintiva y diferenciadora de la marca que nos ocupa.

Por tanto, debemos concluir que la marca solicitada carece de la necesaria distintividad para ser considerada como tal."

Tercero.- Contra la sentencia que así se pronuncia ha interpuesto el presente recurso de casación la sociedad "Orange Personal Communications Services Limited" (en lo sucesivo "Orange") aduciendo como motivo único, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la infracción de "los artículos 4.1, 4.2.b), 5.1.a) y 5.1.b) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que los interpreta". A dicho recurso se opone tan sólo la sociedad "Jazz Telecom, S.A.U." que había impugnado, con éxito, el registro de la marca ante el tribunal de instancia porque ella misma era titular de marcas que incorporaban, junto con otros, elementos gráficos de color naranja.

A diferencia de otros recursos de casación que plantean únicamente cuestiones de hecho- referidas al juego de las prohibiciones relativas de registro- desprovistas de interés casacional, el que ahora resolvemos presenta dicho carácter en cuanto suscita problemas jurídicos de mayor alcance y sobre los que aún existen pocos precedentes jurisprudenciales, como son los ligados a la capacidad distintiva de las marcas consistentes en colores asociados a formas geométricas simples.

La solución del litigio aconseja recordar previamente la jurisprudencia que esta Sala ha sentado sobre el registro de marcas gráficas constituidas o integradas por colores, a cuyo efecto transcribiremos el contenido -en lo que tiene de doctrina general- de dos de las sentencias que en esta materia hemos dictado. En la primera de ellas (sentencia de 27 de marzo de 2006, recurso de casación 819/2003) hicimos las siguientes consideraciones:

"[...] La aptitud de los colores para constituir un signo distintivo de los productos comerciales ha sido, después de una evolución histórica que no es del caso relatar, finalmente admitida tanto en España como en otros Estados y en el ordenamiento comunitario. En nuestro país, según la redacción del artículo 11.1.g) de la Ley 32/1988, pueden ser objeto de registro siempre que dichos colores vengan 'delimitados por una forma determinada'.

En el ámbito comunitario, cuya regulación inspira decididamente nuestra Ley 32/1998, tanto la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, como el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, han sido interpretados por la jurisprudencia comunitaria en el sentido de que sus respectivos artículos relativos a los motivos de denegación de carácter absoluto admiten, bajo determinadas condiciones, el carácter distintivo de los colores, asociados o no a formas determinadas, siempre que los colores o las combinaciones de colores sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Habida cuenta de que los artículos 2 y 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 89/104 están formulados en términos comparables a los de los artículos 4 y 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento 40/94, la respuesta dada por el Tribunal de Justicia en supuestos relativos a marcas nacionales (al resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales de los diferentes Estados miembros sobre la aplicación de la Directiva 89/104, de aproximación de legislaciones) no difiere de la dada en esta materia al resolver los recursos de casación interpuestos contra sentencias del Tribunal de Primera Instancia que, a su vez, habían resuelto recursos contra decisiones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior o de sus Salas de recurso en relación con marcas comunitarias sujetas al Reglamento 40/94.

El Tribunal de Justicia se pronunció sobre el registro como marca de un determinado color en el marco de la Directiva 89/104/CEE (que es la que aquí más importa, por establecer las pautas comunes a las legislaciones



nacionales en el marco de un sistema de aproximación de éstas) en la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel Groep BV (asunto C-104/01) a la que siguió la dictada el 24 de junio de 2004, en el asunto Heidelberger Bauchemie GmbH (asunto C-492/02). Dado que las cuestiones prejudiciales formuladas en uno y otro por el Consejo de Estado neerlandés y por el Bundespatentgericht alemán, de manera especial la remitida por el primero en el asunto Libertel Groep BV, fueron lo suficientemente amplias como para que el Tribunal de Justicia pudiera definir los criterios generales aplicables al registro de colores en el marco del sistema de legislaciones nacionales aproximadas (esto es, en interpretación de la Directiva citada), es innecesario volver a formular otra cuestión prejudicial respecto del mismo tema.

Sobre el mismo problema, pero ya interpretando el Reglamento 40/94, la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2004, KWS Saat AG (recurso de casación C-447/02) confirmó la improcedencia de registrar un determinado color para identificar semillas vegetales y respecto de los problemas registrales que plantean colores asociados a diferentes formas tridimensionales, de nuevo en aplicación del Reglamento 40/94, el Tribunal de Justicia se pronunció en la sentencia de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble (recursos de casación acumulados C-468/01 a 472/01 P).

[...] Sin ánimo de transcribir ni de resumir siquiera una doctrina que presenta numerosos matices y en la que el análisis de cada uno de los signos individualmente analizados tiene una indudable trascendencia para el fallo, dado que su examen no debe hacerse de modo abstracto, sí resulta oportuno reseñar algunos de los principios más relevantes de la doctrina que sientan las sentencia citadas:

A) El color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa. No cabe excluir, sin embargo, que en circunstancias excepcionales un color por sí solo haya adquirido, como consecuencia de su uso continuado previo al registro, un carácter distintivo, principalmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico.

B) Es, en principio, contraria al interés general la restricción indebida de la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro de la nueva marca.

C) En el caso de combinaciones de colores delimitados por formas, es preciso analizar si el consumidor medio puede percibir como una indicación de origen la combinación de la forma y la disposición de los colores a la vista de la impresión de conjunto producida por esa combinación.

D) Cuando, en este último supuesto, se trate de bienes o productos muy utilizados (como por ejemplo las pastillas de detergentes controvertidas en los asuntos 468/01 y acumulados sobre los que recayó la sentencia de 29 de abril de 2004 antes citada), si la forma tridimensional asociada 'figura entre las formas geométricas de base y es una de las formas que acuden a la mente de un modo natural con respecto a un producto' y dicho producto, además, se presenta normalmente en el mercado con elementos de distinto color, el nuevo signo, integrado por una combinación de colores usuales con una forma de pastilla asimismo usual, carecerá de carácter distintivo.

E) No existe tal carácter distintivo cuando se induce al público al que va destinada la marca a percibir la presencia de elementos coloreados como la evocación de determinadas cualidades del producto, y no como la indicación de su origen. Con todo, la posibilidad de que los consumidores puedan adquirir la costumbre de reconocer el producto por sus colores no basta, por sí sola, para excluir el motivo de denegación basado en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 40/94. Tal evolución de la percepción del signo por el público, si se demuestra, sólo puede tomarse en consideración a efectos del artículo 7, apartado 3, del Reglamento 40/94.

[...] Interpretando, pues, las prohibiciones absolutas de registro que contiene el artículo 11 de Ley española de Marcas 32/1988 a la luz de la doctrina sentada por las sentencias del Tribunal de Justicia que se acaban de señalar, en el particular extremo de la aptitud de los colores para constituir un signo distintivo de productos comerciales, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ratiopharm España, S.A. debe prosperar.

En el caso de autos la combinación de los dos colores a cuyo registro se accede va asociada a una forma (la representación tridimensional de una cápsula cilíndrica redondeada en sus extremos) que bien puede considerarse propia, usual y generalizada de los productos farmacéuticos. Precisamente por ello la sociedad demandada, Eli Lilly and Company, no reivindica a título particular la forma de la cápsula, sino tan sólo los colores que la distinguen, el crema en su mitad inferior y el verde en su mitad superior.

Se trata, en ambos casos, de colores que o bien tienen un carácter básico, por sí mismo o en sus tonalidades cercanas, o bien cada uno de ellos y su combinación conjunta no tienen nada de inhabitual en la presentación de productos farmacéuticos (aun cuando se discuta sobre su exclusividad dentro del sector más específico



de los antidepresivos). En efecto, es habitual la presentación de medicamentos farmacéuticos en forma de cápsulas coloreadas y, dentro de ellas, son muy frecuentes las bicoloras.

Si, pues, la forma (cápsula) que teóricamente podría servir de referencia para permitir la inscripción de los dos colores reivindicados es justamente una de las formas más características o usuales de los medicamentos, por un lado, y la combinación de los dos colores que se pretende inscribir tampoco tiene nada de extraordinaria o singular, por otro lado, sino que es una más de las comunes para presentar productos farmacéuticos en general, la conclusión es que la marca solicitada no resultaba adecuada para identificar los concretos medicamentos a los que se refería la solicitud de Eli Lilly and Company ni para distinguirlos de los que tengan otro origen comercial distinto.

Es particularmente relevante, a estos efectos, el criterio antes citado de que el interés general se opone en principio a restringir la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios análogos. De prosperar la tesis de la demandada se limitarían considerable e indebidamente en el mercado farmacéutico las posibilidades de comercializar cápsulas bicoloras, restricción desproporcionada cuando el efecto individualizador y distintivo del medicamento bien puede asegurarse mediante marcas protegidas que incorporen otros elementos denominativos o gráficos.

Incluso en la hipótesis de que se demostrara que el público consumidor asocia una determinada combinación de dos colores, delimitada por la forma usual de la cápsula cilíndrica y redondeada en sus extremos, a las propiedades de una determinada categoría de medicamentos (como sería el caso de los antidepresivos, tratase o no de medicamentos genéricos, y entre ellos de la fluoxetina), incluso en esa hipótesis, decimos, no sería posible la reivindicación a título exclusivo de la citada combinación por parte de una determinada empresa dado que con ella no se distinguiría el origen empresarial de los productos sino su funcionalidad o eficacia farmacéutica, esto es, sus específicas propiedades antidepresivas".

Cuarto.- En la ulterior sentencia de 22 de octubre de 2009 (recurso de casación 1512/2008), tras reiterar lo expuesto en la de 27 de marzo de 2006, reafirmamos la doctrina en ella sentada, también en lo que se refiere a la aplicación de las pautas normativas establecidas por la nueva Ley 17/2001, de Marcas. Dijimos a estos efectos lo siguiente:

"[...] Siendo cierto que como tal prohibición absoluta de registro ha desaparecido en la nueva Ley 17/2001 la que contenía el artículo 11.1.g) de la Ley de Marcas 32/1988 y, en consecuencia, no existe ya impedimento legal expreso para que "el color por sí solo" (esto es, al margen de su asociación a una forma) pueda constituir una marca, permanece en todo caso la exigencia de distintividad del signo cuyo registro se pretende.

En la medida en que la nueva Ley 17/2001 confiesa desde su exposición de motivos el propósito de atenerse a la armonización comunitaria en materia de marcas, esto es, a lo dispuesto en la ya citada Directiva 89/104/CEE (designio que, como ha quedado expuesto, también inspiró a la Ley 32/1988) para conseguir 'una plena transposición' de ésta, es lógico que la interpretación de sus preceptos deba tomar en consideración la doctrina sentada por las sentencias del Tribunal de Justicia que se acaban de señalar, en el particular extremo de la aptitud de los colores para constituir un signo distintivo de productos comerciales.

Pues bien, a partir de esta premisa, el primer apartado del motivo único de casación no podrá prosperar. El color que la empresa recurrente trata de reivindicar como signo distintivo exclusivo de sus productos no deja de ser un rojo usual en el mercado que debe quedar abierto a su uso por todos los operadores económicos. Ya hemos recordado el criterio de que el interés general se opone, en principio, a restringir la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios análogos. Dificilmente puede admitirse que el color reivindicado pudiera ser registrable ab initio como exclusivo de una determinada empresa para distinguir una muy amplia gama de productos industriales, contenedores metálicos, herramientas eléctricas, sistemas de fijación y demolición, aparatos de medidas y todos los demás que, correspondientes a las clases 6, 7, 8, 9 y 20 del Nomenclátor Internacional, se relacionaban en la solicitud de inscripción.

Es cierto, sin embargo, que existe la posibilidad de registro, en algunos casos excepcionales, condicionada a que se demuestre cumplidamente que el público consumidor asocia inequívocamente un determinado color a un signo bien conocido. La reivindicación a título exclusivo de aquel color sólo es posible en los casos, extraordinarios, en que su carácter distintivo hubiera podido surgir a resultas del uso previo que se hubiera hecho de él en cada uno de los respectivos países.

Como es bien sabido, el artículo 3.3 de la Directiva 89/104 permite no aplicar los motivos absolutos de denegación de registro referidos en las letras b), c) o d) del apartado primero si la marca solicitada, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se haya hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. En sentido análogo se pronuncia el artículo 5.2 de la Ley española 17/2001: el motivo de denegación previsto en la letra b) del apartado primero (que el signo carezca de carácter distintivo) no se



aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.

La inscripción del nuevo signo hubiera requerido que 'Hilti Aktiengesellschaft' demostrara cómo los consumidores españoles venían asociando de modo constante y reiterado, con exclusión de otros, el tan repetido color rojo a sus productos, dotándole sobrevenidamente del carácter distintivo al que se refieren los dos preceptos citados. Y, al apreciar las pruebas aportadas al proceso de instancia (limitadas a los documentos del expediente, pues no se solicitó el recibimiento a prueba en aquél) según acto seguido examinaremos, el tribunal de instancia ha concluido que aquel hecho no ha sido debidamente acreditado.

En el segundo apartado del motivo único sostiene la recurrente que su signo 'goza de distintividad sobrevenida a través del uso que de él ha llevado a cabo', a los efectos previstos en el artículo 5.2 de la Ley de Marcas . Expone, a estos efectos, como ya hiciera en la demanda, que ha utilizado el signo cromático en España durante muchos años, que ha efectuado grandes inversiones publicitarias para difundirlo y que aquél goza de reconocimiento en el mercado como indicador de la procedencia empresarial.

Afirmaciones todas ellas referentes a meras cuestiones de hecho y de valoración de la prueba que no podemos tener por acreditadas ante la conclusión adversa que el tribunal de instancia hizo al respecto y que debe ser respetada en casación: 'de la documental aportada, aún cuando los productos vayan dirigidos a un sector especializado, sólo se deduce la utilización del color pretendido en todos los formatos de propaganda o comunicación con clientes pero no que ese color sea el determinante del conocimiento que pueda tener el sector de sus productos ya que el mismo viene siempre asociado al propio nombre de la empresa. Es por ello que no cabría admitir la apropiación del color por parte de la recurrente en nuestro país'."

Quinto.- Sobre esta base legal y jurisprudencial estamos en condiciones de abordar el estudio del recurso de casación interpuesto por Orange, que plantea dos problemas clave, uno de hecho y otro de derecho. En cuanto al primero (que en el orden lógico del razonamiento del tribunal de instancia figura en segundo lugar) se trataba de resolver si el signo internacional -ya registrado en Francia y algunos otros países- cuya inscripción registral se solicitaba para España gozaba de una "distintividad adquirida" por su uso previo en nuestro país para identificar los productos y servicios de Orange. Si así fuera, sobraría el debate previo acerca de la propia distintividad del signo en cuanto tal.

La apreciación del tribunal de instancia sobre este hecho (repetimos, el uso anterior de la marca objeto del recurso) destaca la insuficiencia de la prueba practicada por la solicitante del nuevo signo para acreditar que -con anterioridad a su petición- los consumidores identificasen o asociasen en España el cuadrado naranja con la procedencia empresarial de los productos o servicios de Orange. Las consideraciones que la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid expone en el fundamento jurídico antes transcrito son inequívocas y, en cuanto valoración de los correlativos elementos de prueba (singularmente del estudio de mercado que se aportó), deben prevalecer en casación.

En el desarrollo argumental del recurso Orange, con buen criterio, no insiste demasiado en este punto de hecho, quizá por ser consciente de la imposibilidad de revisar en casación una apreciación fáctica tan sólida como la que el tribunal de instancia realiza. Es cierto que en sus conclusiones "a modo de resumen" (a los folios 28 a 30 de su escrito de interposición), hace una lectura parcial de las afirmaciones del tribunal sobre esta cuestión pero ni siquiera en ellas llega a afirmar categóricamente que los consumidores españoles asociaran de modo inequívoco, antes de la fecha de solicitud de inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas, el cuadrado naranja a los productos y servicios de Orange.

Siendo ello así, la Sala de instancia no infringió el artículo 5.2 de la Ley 17/2001 pues para que el motivo de denegación previsto en la letra b) del apartado primero (que el signo carezca de carácter distintivo) no se aplicara debía haberse acreditado que aquella representación gráfica había adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicitaba el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de ella. Y es que, efectivamente, la entrada en juego de esta posibilidad excepcional hubiera requerido que Orange demostrara cómo los consumidores españoles venían asociando de modo constante y reiterado, con exclusión de otros, el tan repetido color naranja, enmarcado en un cuadrado, a sus productos, dotándole sobrevenidamente del carácter distintivo al que se refieren los preceptos citados, lo que no ha logrado.

Sexto.- La cuestión de derecho que se plantea en el motivo único de casación consiste en resolver si la Sala de instancia aplicó correctamente los artículos 4 y 5 de la Ley 17/2001 al negar carácter distintivo al signo gráfico objeto de litigio. Y nuestra respuesta debe ser positiva, lo que implicará el rechazo del recurso.

La defensa de Orange afirma en su escrito de interposición del recurso que la sentencia impugnada "desnaturaliza" la marca gráfica sometida a registro pues "convierte al signo solicitado por mi mandante,



consistente en un color naranja Pantone 151 delimitado por una forma concreta (cuadrado), en un marca de color *per se* y aplica a ésta las consideraciones efectuadas por las sentencias que cita, determinantes en aquellos casos, de la denegación de aquellas marcas".

El reproche no es fundado pues el tribunal de instancia no desconoce la distinción entre "colores *per se*" y "colores asociados a una forma". Lo que hace es analizar, con buen criterio, las características de esta forma (un simple cuadrado o rectángulo) para concluir que "dada la simpleza de la figura geométrica, delimitadora del color, no aporta ninguna distintividad" pues en aquel signo "lo relevante no es el rectángulo sino el color naranja". Y esta apreciación debe considerarse acertada pues, en efecto, cuando las formas asociadas a los colores consisten -como es el caso- en banales, triviales o elementales figuras geométricas, de modo que en el conjunto resultante predomina la impresión visual del color más que la de su contorno geométrico, la falta de distintividad propia del color *per se* -no monopolizable, en principio, por los agentes económicos para distinguir sus productos y servicios- se extiende a los signos que así se presentan a registro.

El color naranja que la empresa recurrente trataba de reivindicar como signo distintivo exclusivo de sus productos no deja de ser uno más de los usuales en el mercado, como ya expusimos en nuestras sentencias precedentes, que debe quedar abierto a su uso por todos los operadores económicos. Según también recordamos, el interés general se opone a restringir la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios análogos. Y tal principio es extensible a los supuestos cual el de autos, en los que un color como el naranja -esto es, ni siquiera una combinación singular de colores- se asocia a una forma geométrica tan simple como un mero cuadrado, en vez de hacerlo a una forma específica que pueda dotarle de distintividad propia por su configuración especial o singular.

En su escrito de oposición al recurso la defensa de "Jazz Telecom, S.A.U.", tras destacar cómo "el color naranja queda representado en la forma más trivial, nimia, banal, simple, rudimentaria, primaria, básica y elemental imaginable por el intelecto humano: la de un simple cuadrado plano, bidimensional, sin contornos, sin bordes, sin textura, sin relieve, sin perspectiva y sin ornamentación alguna", invoca en favor de su tesis la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 9 de diciembre de 2010 (asunto T-282/2009) que, a su vez, corroboró la decisión de la Oficina de Armonización del Mercado Interior en cuya virtud se rechazó, por carencia de distintividad, el registro como marca comunitaria de un signo figurativo consistente en un cuadrado (muy similar al que es objeto del presente litigio) de fondo verde.

Las razones de la denegación confirmada por el Tribunal General de la Unión Europea en su sentencia de 9 de diciembre de 2010 coinciden, en lo sustancial, con las que la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid expone en la sentencia objeto de este litigio. En síntesis, el signo resultante de la combinación de "una figura geométrica de base", de una "simplicidad excesiva", con un color verde usual, aplicado a una extensa gama de productos, carece de distintividad y no puede ser registrado. Esas mismas razones debieron estar presente cuando, ante el intento de Orange de registrar como marca comunitaria el mismo cuadrado naranja, sin ningún otro componente léxico, la Oficina de Armonización del Mercado Interior rechazó su inscripción mediante las resoluciones que "Jazz Telecom, S.A.U." ya reseñó desde el inicio del expediente administrativo y vuelve a recordar ahora (entre ellas, la de 25 de abril de 2006, denegatoria del registro de la marca número 3.086.923).

El hecho de que idéntico cuadrado naranja haya sido registrado por Orange en otros países no puede determinar que también lo haya de ser en España. Como expusimos en el fundamento jurídico octavo de nuestra sentencia de 27 de marzo de 2006, "[...] en cuanto a los precedentes registrales de otros países (y sin perjuicio de que la sociedad demandada silencia los casos de aquellos en que ha visto rechazada la misma pretensión de registro para la combinación cromática objeto del presente litigio), no cabe excluir que las decisiones de los correspondientes organismos se hayan basado, precisamente, en el carácter distintivo que hubiera podido adquirir aquella combinación de colores a resultas del uso previo que se hubiera hecho de la misma en cada uno de los respectivos países". En todo caso, ya hemos reseñado cómo la aplicación de las disposiciones que regulan la marca comunitaria -que han inspirado las reglas de la Ley 17/2001- ha abocado al rechazo de la inscripción del cuadrado naranja objeto del presente litigio.

Séptimo.- La conclusión de todo lo que se deja expuesto es que la marca objeto de litigio de autos carecía de distintividad en sí misma (por lo que le eran aplicables las prohibiciones absolutas de registro previstas en la Ley 17/2001) y no quedó probado que hubiese gozado de previa distintividad adquirida por el uso.

Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. A tenor del apartado tercero de este artículo, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar hasta una cifra máxima de cuatro mil euros la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a la parte que se ha opuesto.



Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Primero.- Desestimar el recurso de casación número 4301/2012 interpuesto por "Orange Personal Communications Services Limited" contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 14 de junio de 2012 en el recurso número 93/2009 .

Segundo.- Imponemos a la parte recurrente las costas de su recurso en los términos precisados en el último de los fundamentos de la sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.