

LA RECURRENTE CONFLICTIVIDAD
DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES:
A VUELTAS CON EL «CUBO DE RUBIK».
COMENTARIO A LAS SENTENCIAS DEL TG
T-1171/23, T-1172/23 Y T-1173/23 [SALA SEXTA], *SPIN*
MASTER TOYS UK LTD. V. VERDES INNOVATIONS, SA
& *EUIPO*, DE 9 DE JULIO DE 2025 [CASO «SPIN»]

THE CONSTANTLY RECURRING DISPUTE
OF THREE-DIMENSIONAL TRADEMARKS:
REVISITING THE «RUBIK'S CUBE».
COMMENT ON THE JUDGMENTS OF GC T-1171/23,
T-1172/23 AND T-1173/23 [SIXTH CHAMBER], *SPIN*
MASTER TOYS UK LTD. V. VERDES INNOVATIONS, SA
& *EUIPO*, OF 9TH. JULY 2025 [«SPIN» CASE]

Luis Alberto MARCO ARCALÁ*

RESUMEN:

Es bien sabido que la marca basada en el famoso cubo de Rubik fue declarada nula por el TJUE en su sentencia C-30/15 P, de 10 de noviembre de 2016. Este fallo fue un verdadero punto de partida y de inflexión en la jurisprudencia de la UE sobre marcas tridimensionales. Sin embargo, esta materia se revela siempre muy complicada y conflictiva, y por eso es por lo que ha habido con posterioridad otros pronunciamientos importantes a este respecto, con nuevas y relevantes aportaciones para determinar la posible funcionalidad técnica de una marca. El objetivo del presente trabajo consiste en analizar los principales contenidos de uno de los más recientes litigios sobre este particular, a saber, las tres sentencias del TG T-1171/23, T-1172/23 y T-1173/23, de 9 de julio de 2025, una vez más en relación con varias marcas basadas en diferentes variantes del cubo de Rubik, formulando una valoración del alcance y la incidencia en el futuro de estas tres resoluciones judiciales.

Palabras clave: Signos distintivos, marca, marca de la UE, marca tridimensional, la forma como marca, causas de denegación absolutas, causas de nulidad absoluta, funcionalidad técnica, elementos útiles, características esenciales.

* Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza. correo electrónico: lmarco@unizar.es.

Fecha de recepción: 13/04/2026 // Fecha de aceptación: 08/05/2026.

ABSTRACT:

It is well-known that the trademark based on the famous Rubik's cube was declared invalid by the ECJ in its Judgment C-30/15 P, of 10th November 2016. This ruling was a real starting and turning point in EU case law about three-dimensional trademarks. However, this field is always highly complicated and controversial, and that is why there have been subsequently other important decisions on this subject, with new and significant contributions in order to determine the eventual technical functionality of a trademark. The aim of this paper consists of analyzing the main contents of one of the most recent litigations on this question, namely the three judgments of GC T-1171/23, T-1172/23 and T-1173/23, of 9th July 2025, once again about several brands based on different versions of Rubik's cube, posing an assessment of the reach and impact of these court settlements in the future.

Keywords: Distinctive signs, trademark, EU trademark, three-dimensional trademark, absolute grounds for refusal, absolute grounds for invalidity, technical functionality, material relevant, essential characteristics.

SUMARIO: I. LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES Y SU POSIBLE INADMISIBILIDAD POR FUNCIONALIDAD TÉCNICA. 1. La casi inagotable casuística en esta materia; 2. La siempre compleja apreciación de la funcionalidad técnica.— II. EL LLAMADO «CUBO DE RUBIK» COMO MARCA TRIDIMENSIONAL: 1. Su admisibilidad inicial; 2. Su posterior anulación: la famosa Sentencia del TJUE C-30/15 P, de 10 de noviembre de 2016; 3. La jurisprudencia posterior.— III. EL FALLO DEL TG EN LAS TRES SENTENCIAS DEL CASO «SPIN»: 1. Antecedentes de hecho y pronunciamiento final: la anulación de las tres marcas objeto del litigio; 2. El razonamiento del TG: principales consideraciones.— IV. REFLEXIONES FINALES: LA CONFIRMACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PREVIA.— V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. THREE-DIMENSIONAL TRADEMARKS AND THEIR EVENTUAL REFUSAL FOR TECHNICAL FUNCTIONALITY: 1. The almost inexhaustible number of cases in this matter; 2. The always complex approach to technical functionality.— II. THE SO-CALLED «RUBIK'S CUBE» AS THREE-DIMENSIONAL TRADEMARK: 1. Its admissibility *ab initio*; 2. Its invalidation: the famous Judgment of ECJ C-30/15 P, of 10th November 2016; 3. The subsequent Case Law.— III. THE RULING OF GC IN THE THREE JUDGMENTS OF «SPIN» CASE: 1. Factual background and final ruling: the invalidation of the three trademarks in dispute; 2. Arguments of GC: main considerations.— IV. CONCLUDING REMARKS: THE ACKNOWLEDGEMENT OF EARLIER CASE LAW.— V. BIBLIOGRAPHY.

I. LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES Y SU POSIBLE INADMISIBILIDAD POR FUNCIONALIDAD TÉCNICA

Las formas tridimensionales pueden constituir signos válidos y adecuados como marcas, siempre que revistan carácter distintivo, por su peculiaridad o por otros motivos. Sin embargo, también pueden ser formas que vengan impuestas por razones de orden técnico, en cuyo caso incurrirían en la causa de denegación absoluta tipificada en los arts. 7.1 e) ii) del Reglamento sobre la Marca de la UE (RMUE)¹; 4.1 e) ii) de la Directiva de marcas (DM)²; y 5.1 e) de nuestra vigente Ley de Marcas (LM)³, habitualmente conocida como funcionalidad técnica⁴.

¹ Reglamento 2017/1001/UE, del PE y del Consejo, de 14 junio (DOUE L 154, de 16 junio 2017), sobre la Marca de la UE (RMUE).

² Directiva 2015/2436/UE (versión refundida), del PE y del Consejo, de 16 diciembre (DOUE L 336, de 23 diciembre 2015) de marcas (DM).

³ Ley 17/2001, de 7 de diciembre (BOE 294, de 8 de diciembre de 2001), en su versión modificada mediante el RD Ley 23/2018, de 21 de diciembre (BOE 312, de 27 de diciembre de 2018).

⁴ Para ampliar información, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), págs. 223-227, y (1989-1990), págs. 41-52, BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO (2002), págs. 81-82, SEMPERE MASSA (2011), ADAMS y SCARDAMAGLIA (2018), págs. 37-58, BAUER (1996), págs. 319-321, CARTELLA (1977), págs. 39-53, CORNEJO GUERRERO (2010), págs.

Por ello, reviste la mayor importancia llegar a discernir la concurrencia o no de esta disfunción en una forma dada, pues de ello dependerá su admisibilidad o no como marca.

1. La casi inagotable casuística en esta materia

Esta causa de denegación absoluta ha dado lugar a un amplio y dilatado *corpus* jurisprudencial a lo largo de los años, en el cual han tenido cabida muchos y muy variopintos supuestos de todo tipo⁵. Ello ha dado pie a que los jueces y tribunales nacionales y de la UE hayan ido fijando toda una serie de precedentes al respecto, con parámetros y orientaciones ya bastante consolidadas en esta materia. En principio, hubiese sido de esperar que un repertorio de fallos tan vasto y unos criterios tan asentados llegasen a reducir en alguna medida la litigiosidad en torno a las marcas tridimensionales. No obstante, no ha sido así en modo alguno, y bien puede decirse que los diversos contenciosos sobre esta modalidad de marca han seguido siendo muy numerosos (especialmente en la jurisprudencia sobre marcas de la UE)⁶, de forma que no ha dejado de incrementarse el elenco de posibles escenarios de la funcionalidad técnica en las formas tridimensionales.

82-124, CRUZ GONZÁLEZ (2024), págs. 253-266, ECHEGARAY DALECCIO (2023), págs. 67-81, EICHMANN (1995), págs. 125-171, y (1995), págs. 184-197, FRANCESCHELLI (1960), págs. 348-380, GARCÍA VIDAL (2009), págs. 10-15, GONZÁLEZ LÓPEZ (2008-2009), págs. 887-910, JAESCHKE (2007), KLAHA (1996), págs. 613-618, LEVEL (1991), págs. 97-108, LOUREDO CASADO (2021), (2016), págs. 63-66, y (2024), págs. 483-499, MARCO ARCALÁ, (2001), págs. 224-229, y (2008), págs. 135-242, MONTEAGUDO MONEDERO (2002), págs. 391-408, ORTEGA DÍAZ (2005), págs. 1471-1477, y (2007), págs. 1-12, PÉREZ LLUNA (2013), pág. 5, y (2023), pág. 10, PEROT-MOREL (1996), págs. 247-261, VANZETTI (1994), págs. 325-339, y WATTS (1998), págs. 147-154, *inter alia*.

⁵ V.gr., *vid.* fallos tan emblemáticos como las SS. TJCE C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.*, de 18 junio 2002 (Rec. I-5475, ECLI:EU:C:2002:377; caso «Philips/Remington»; sobre el mismo, *vid.* MONTEAGUDO MONEDERO, *ibidem*, y WATTS *ibidem* [sobre el litigio previo a este caso], así como LOUREDO CASADO [2021], págs. 145-146, y 89-96, y [2024], pág. 478, calificando este caso como un *leading case*, *inter alia*), y C-48/09 P, *Lego Juris A/S v. OHIM & Mega Brands Inc.*, de 14 septiembre 2010 (Rec. I-08403, ECLI:EU:C:2010:546; caso «Lego Brick II»), y la S. TG T-270/06, *Lego Juris A/S v. OAMI et Mega Brands Inc.*, de 12 noviembre 2008 (Rec. II-3117; ECLI:EU:T:2008:483; caso «Lego Brick I», sobre el mismo, *vid.* SEMPERE MASSA (2011), págs. 102-104, y GONZÁLEZ LÓPEZ, *ibidem*), previa al caso «Lego Brick II», y la también muy conocida S. AP de Madrid (Civil/Secc. 20ª), de 17 junio 2004 (ECLI:ES:APM:2004:8990, caso «Lego/Ritvik»; sobre la misma, *vid.* GONZÁLEZ LÓPEZ [2008-2009], págs. 907-908, y ORTEGA DÍAZ [2005], págs. 1471-1477), *inter alia*.

⁶ Así, por ejemplo, *vid.* las SS. acumuladas TJUE (Sala Séptima) C-337/12 P a C-340/12 P, *Yoshida Metal Industry Co. Ltd. & Others v. OHIM*, de 6 marzo 2014 (ECLI:EU:C:2014:129, caso «Superficie con lunares negros»; sobre la misma, *vid.* BELLÁN, [2014], págs. 703-704), la S. C-445/13 P, *Voss of Norway ASA & International Trademark Association v. OHIM & Nordic Spirit AB (publ)*, de 7 mayo 2015 (ECLI:EU:C:2015:303; caso «Voss of Norway»; sobre el mismo, *vid.* LOUREDO CASADO [2016], págs. 63-66), las SS. acumuladas TJUE (Sala Cuarta) C-818/18 P y C-6/19 P, *The Yokohama Rubber Co. Ltd. & EUIPO v. Pirelli Tyre SPA*, de 3 junio 2021 (ECLI:EU:C:2021:431, caso «Representación de una ranura en forma de »L«»), y la famosa S. TJUE (Sala Quinta) C237/19, *Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. v. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala*, de 23 abril 2020 (ECLI:EU:C:2020:296, caso «Gömböc»), así como las SS. TG T164/11 (Sala Tercera), *Reddig v. OAMI & Morleys*, de 19 septiembre 2012 (ECLI:EU:T:2012:443, caso «Mango de cuchillo»), T44/16 (Sala Octava), *Novartis AG v. EUIPO & SK Chemicals*, de 31 enero 2018 (ECLI:EU:T:2018:48, caso «Representación de un parche transdérmico»), T-261/18 (Sala Segunda), *Roxtec AB v. EUIPO*, de 24 de septiembre de 2019 (ECLI:EU:T:2019:674, caso «Roxtec»), T264/21 (Sala Novena), *Établissement Amra v. EUIPO & eXpresio estudio creativo SL*, de 30 marzo 2022, (ECLI:EU:T:2022:193, caso «Forma de una bota de Rebote»), T477/21 (Sala Segunda), *Glaxo Group Ltd. v. EUIPO & Cipla Europe NV*, de 24 mayo 2023 (ECLI:EU:T:2023:280, caso «Forma de inhalador I»), S. TG T145/22 (Sala Sexta), *CEDC International sp. z o.o. v. EUIPO & Underberg AG*, de 28 junio 2023, (ECLI:EU:T:2023:365, caso «Forma de brizna de hierba dentro de una botella»), T10/22 (Sala Séptima), *Wajos GmbH v. EUIPO*, de 5 julio 2023 (ECLI:EU:T:2023:377, caso «Forma de una botella»), T297/22 (Sala Sexta), *BB Services GmbH v. EUIPO y Lego Juris A/S*, 6 diciembre de 2023, (ECLI:EU:T:2023:780, caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza»), T-192/23 (Sala Séptima), *Peikko Group Oy & Others v. EUIPO*, de 26 junio 2024 (ECLI:EU:T:2024:4724, caso «Forma de vigas

2. La siempre compleja apreciación de la funcionalidad técnica

La funcionalidad técnica de una determinada forma tridimensional es una clara cuestión de hecho, cuya apreciación dependerá en gran medida de las particulares circunstancias de cada caso concreto, y de ahí las dificultades al respecto, tan evidentes como numerosas⁷. Para solventar tales dificultades, o al menos reducirlas en lo posible, han sido formuladas diversas propuestas doctrinales en torno a los criterios para ponderar la funcionalidad técnica en cada supuesto⁸, sobre la base de la jurisprudencia previa del TJUE y del TG⁹. Por ende, estos criterios se han visto recopilados en algunos de los desarrollos normativos elaborados por algunas de las Instituciones de la UE con competencias en esta materia¹⁰. Y si bien ello ha contribuido a delimitar mejor los contornos de esta figura, siguen viéndose algo difusos e imprecisos, de forma que la complejidad de la evaluación de la eventual funcionalidad técnica de una marca tridimensional puede haber disminuido, pero dista mucho de haber desaparecido por completo, y se viene manteniendo con carácter general, aunque tal vez con una intensidad sensiblemente menor que en épocas pasadas.

II. EL LLAMADO «CUBO DE RUBIK» COMO MARCA TRIDIMENSIONAL

Dentro de tan vasto y prolongado elenco de fallos en torno a la posible funcionalidad técnica de las formas tridimensionales a proteger como marca se cuentan los diversos litigios en torno a la validez o no de las marcas de la UE basadas en la apariencia externa de los llamados (en lengua inglesa) «*jigsaw puzzles*», es decir, rompecabezas en 3D o tridimensionales. Siendo como son muy numerosas sus diversas modalidades, sin duda la más famosa hasta la fecha ha sido la del denominado «cubo de Rubik», cuya admisibilidad como marca de la UE ha dado lugar a varios pronunciamientos al respecto, algunos de ellos también de la máxima relevancia, habida cuenta de la importancia de sus aportaciones.

metálicas para la construcción»), T524/23 (Sala Segunda), *Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG v. EUIPO & Glenmark Pharmaceuticals Europe Ltd.*, de 13 de noviembre de 2024 (ECLI:EU:T:2024:809, caso «Forma de inhalador II»), y en nuestra jurisprudencia interna, la muy difundida S. TS (Civil/Secc. 1ª), de 19 julio 2023 (ECLI:ES:TS:2023:3361, caso «Molde de hierro»; sobre la misma, *vid.* LOUREDO CASADO [2024], CRUZ GONZÁLEZ [2024] y PÉREZ LLUNA, [2023]), *inter alia*.

⁷ En sentido similar, *vid.* PEROT-MOREL (1996), pág. 250, y LOUREDO CASADO, (2021), págs. 87-89, y (2024), pág. 481, recalcando la importante carga de subjetividad que concurre en la apreciación de esta causa de denegación absoluta, *inter alia*.

⁸ Sobre tales criterios, *vid.* FERNÁNDEZ NOVOA, (2004), págs. 214-221, y 223-227, LOUREDO CASADO (2021), págs. 87-100, SEMPERE MASSA (2011), págs. 100-104, MARCO ARCALÁ (2001), págs. 224-229, (2008), págs. 203-205, y (2016-2017), págs. 447-450, *inter alia*.

⁹ *Vid. supra npp.* 5 y 6.

¹⁰ *Vid.* las Directrices de la EUIPO, aprobadas por Decisión del Director Ejecutivo de la EUIPO, núm. EX 25-3, de 30 abril 2025, en vigor desde el 1 mayo 2025, Parte B (Examen), Secc. 4 (Causas de denegación absolutas), Cap. 6 (Formas u otras características impuestas por la naturaleza de los productos o necesarias para obtener un resultado técnico, o que aportan un valor sustancial a los productos), ap. 3 («Forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico»), págs. 610-616 (disponibles en «<http://euipo.europa.eu>»), y la Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro de la OEPM, de febrero 2022 (disponibles en «<http://www.oepm.es>»), ep. 6, sobre el art. 5.1 e) LM, ap. 2, acerca de la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico, pág. 30, ep. sobre el art. 5.1 e) LM, ap. 3, págs. 31-34.

1. Su admisibilidad inicial

La sociedad británica *Seven Towns Ltd.* solicitó ante la entonces OAMI y actual *EUIPO*, con fecha de 1 abril 1996, la protección como marca de la UE (entonces marca comunitaria) de la forma externa del referido Cubo de Rubik para la clase 28 del *Nomenclator* Internacional¹¹, concretamente para *puzzles* tridimensionales. El registro de dicha marca de la UE le fue otorgado a esta entidad con el núm. 162784 y con fecha de 6 abril 1999. Esta titularidad permitió a su titular llevar a cabo la comercialización en exclusiva de este rompecabezas 3D durante un periodo bastante prolongado.

2. Su anulación: la famosa Sentencia del TJUE C-30/15 P, de 10 de noviembre 2016

Con pocos días de diferencia, casi coincidiendo con la primera solicitud de renovación de la referida marca, en noviembre 2006, fue presentada también una demanda ante la División de Anulación de esta Oficina por parte de la sociedad alemana *Simba Toys GmbH & Co. KG*, invocando la nulidad absoluta de dicha marca¹², por adolecer tanto de falta de carácter distintivo como de funcionalidad técnica. Esta pretensión fue desestimada en todas las instancias previas, siguiendo los criterios de precedentes anteriores¹³. Sin embargo, lo cierto es que se vio favorablemente atendida en otro fallo igualmente famoso, a saber, la S. C-30/15 P (Sala Primera), *Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO & Seven Towns Ltd.*, de 10 de noviembre de 2016 (ECLI:EU:C.2016:849; caso «Cubo de Rubik I») ¹⁴, en la cual, sin entrar siquiera a ponderar la distintividad de la marca en litigio¹⁵, el Alto Tribunal de la UE declaró sin fisuras su nulidad por funcionalidad técnica, lo que sorprendió sobremedura en su momento entre los círculos interesados y representó todo un giro copernicano respecto de los pronunciamientos previos en esta materia.

3. La jurisprudencia posterior

Pese a la rotundidad y firmeza de la S. TJUE en el caso «Cubo de Rubik I», a modo de nuevo *leading case* en este ámbito, lo cierto es que ni de lejos supuso el final de la litigiosidad en torno a la nulidad de las marcas basadas en *puzzles* tridimensionales por su funcionalidad técnica. Y, de hecho, este fallo ni

¹¹ Clasificación internacional de productos y servicios del Arreglo de Niza de 15 junio 1957, revisión de Ginebra de 13 mayo 1977 (Instrumento de 19 enero 1979 [BOE 65, de 16 marzo 1979]).

¹² Sobre la nulidad absoluta de las marcas, *vid.* FERNÁNDEZ NOVOA (2004), págs. 629-635, MARCO ARCALÁ (2008), págs. 925-942, y GIMENO BEVIÁ, Vicente (2019), *inter alia*.

¹³ En este sentido, *vid.* la Decisión de la División de Anulación de 14 octubre 2008, y la Resolución de la II Sala de Recurso de la *EUIPO*, R 1526/2008-2, de 1 septiembre 2009 (ambas disponibles en «<http://euipo.europa.eu>»), y la S. TG T-450/09, *Simba Toys GmbH & Co. KG v. OHIM & Seven Towns Ltd.*, de 25 noviembre 2014 (ECLI:EU:T:2014:983, sobre la misma, *vid.* el comunicado de prensa del propio TG núm. 158/14, Luxemburgo, de 25 noviembre 2014 [disponible en «<http://curia.europa.eu>»]), Al respecto, *vid.* MARCO ARCALÁ (2016-2017), págs. 450-451, y PÉREZ LLUNA (2025), pág. 4.

¹⁴ Sobre este fallo, *vid.* LOUREDO CASADO (2021), págs. 89-96, MARCO ARCALÁ (2016-2017), y MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, SEMPERE MASSA y GIMENO BEVIÁ (2019), pág. 12, *inter alia*.

¹⁵ Sobre la distintividad de este tipo de marcas, *vid.* FRAMINÁN SANTAS, Francisco Javier (2024), (2008) y (2008), «El carácter distintivo de las marcas gráficas consistentes en la forma...», LOUREDO CASADO, Sara (2021), págs. 54-69, y REY-ALVITE VILLAR, Manuel (2014).

siquiera puso fin, no ya a dicha litigiosidad, sino al propio contencioso del que se conoció en la citada sentencia, entre otros motivos, por sus efectos formales, ya que, al haberse declarado también la nulidad de las decisiones previas¹⁶, (todas ellas favorables a la validez de la marca tridimensional basada en el referido rompecabezas 3D), el supuesto de autos volvió al entorno de las Salas de Recurso de la *EUIPO*. En consecuencia, la I Sala de Recursos dictó una segunda Resolución al respecto, concretamente la R 452/20171, de 19 de junio de 2017¹⁷, en la cual, siguiendo en líneas generales los planteamientos y argumentos del fallo previo del TJUE, se recalcó la nulidad de la marca objeto de controversia. En consecuencia, también tal Resolución fue recurrida ante el TG, y de nuevo fue confirmada la nulidad de la marca en cuestión en su S. T601/17 (Sala Octava) *Rubik's Brand Ltd. & Others v. EUIPO*, de 24 de octubre de 2019 (ECLI:EU:T:2019:765, caso «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadrículada»). Ante tal pronunciamiento, se intentó recurrir en casación ante el TJUE, pero no se admitió a trámite esta pretensión, según se decidió en el Auto C-936/19 P, *Rubik's Brand Ltd. & Others v. OHIM*, de 23 de abril de 2020 (ECLI:EU:C:2020:286, caso «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadrículada II»), de forma que la reiterada S. TG ganó firmeza, lo que puso el colofón definitivo a este conflicto en concreto, pero, como es obvio, no agotó las otras posibles controversias acerca de la funcionalidad técnica de este tipo de marcas.

III. EL FALLO DEL TG EN LAS TRES SENTENCIAS DEL CASO «SPIN»

Esta continua y prolongada litigiosidad en torno a la posible funcionalidad técnica de las marcas tridimensionales se ha visto sobradamente confirmada por tres nuevos pronunciamientos a este respecto, que han venido a sumarse al ya nutrido y cuantioso listado de resoluciones de todo tipo sobre el particular¹⁸. Se trata de las SS. TG T-1171/23, T-1172/23 y T-1173/23 (Sala Sexta), *Spin Master Toys UK Ltd. v. Verdes Innovations, SA & EUIPO*, de 9 de julio de 2025 (caso «Spin»), objeto del presente comentario.

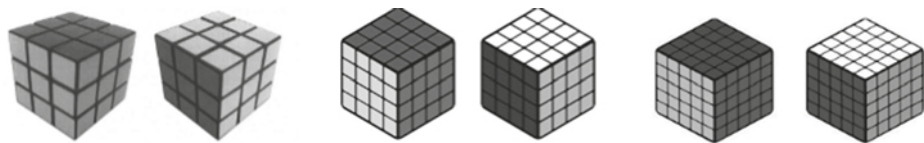
1. Antecedentes de hecho y pronunciamiento final: la anulación de las tres marcas objeto del litigio

Como sucesora de la entidad *Seven Towns Ltd.*, su predecesora, la sociedad británica *Spin Master Toys UK Ltd.*, ostentaba en su momento la titularidad sobre las marcas de la UE núm. 5696232 (registrada el 9 enero 2008), núm. 9976135 (registrada el 18 enero 2012), y núm. 9976788 (registrada el 5 marzo 2012), y cuyas respectivas representaciones gráficas tridimensionales (todas ellas diversas variantes del famoso cubo de Rubik en su modalidad más básica) se reproducen en las tres imágenes siguientes:

¹⁶ Vid. *supra* np. 13.

¹⁷ Disponible en «<http://euiipo.europa.eu>».

¹⁸ Vid. *supra* npp. 5 y 6.



La primera se registró en la clase 28 (Juguetes, juegos, artículos de juegos y rompecabezas, *puzzles* tridimensionales; juegos electrónicos; juegos electrónicos de bolsillo), y las dos restantes, en las clases 28 (ya descrita), 35 (Servicios de publicidad y promoción de bienes y servicios de terceros en medios impresos, vallas publicitarias y televisión) y 41 (Educación; Formación; Entretenimiento; Actividades deportivas y culturales) del *Nomenclator* Internacional¹⁹.

Con fecha 25 enero 2013, *Verdes Innovations SA*, solicitó ante la *EUIPO* la nulidad de tales marcas, tanto por su carencia de distintividad como por su funcionalidad técnica. Sin embargo, la División de Anulación suspendió los respectivos procedimientos en junio y julio 2014, en espera de una resolución definitiva del caso «Cubo de Rubik I», la cual se produjo tras el Auto C-936/19 P, como ya se expuso *supra*. Así, se reanudaron estos procedimientos entre finales de 2020 y mediados de 2021²⁰, y esta División emitió tres Decisiones, todas de 25 marzo 2022²¹, en las cuales se estimó la nulidad de tales marcas en la clase 28, pero se mantuvo la validez de las dos marcas registradas en 2012 en las clases 35 y 41. En relación con la estimación de nulidad en la clase 28 (y solo a este respecto), tales Decisiones fueron todas ellas recurridas con fecha 16 mayo 2022, pero se vieron confirmadas en las Resoluciones R 850/2022-1, R 851-2022-1 y R 852/2022-1, todas ellas de 20 de octubre de 2023²², y así, se plantearon sendos recursos ante el TG, que fueron íntegramente desestimados en su totalidad en las tres sentencias en comentario.

Las claras diferencias entre el objeto de estos tres pronunciamientos impidieron su tratamiento procesal como asuntos acumulados, en los términos del art. 68 del Reglamento Interno de Procedimiento del TG, de 4 de marzo de 2015²³. No obstante, responden a una estructura y fundamentación similares, lo que permite y aconseja su tratamiento conjunto.

2. El razonamiento del TG: principales consideraciones

El elenco de argumentos del TG sigue un orden muy similar en estas tres sentencias, en una secuencia casi paralela, y se ven agrupados en las categorías siguientes:

— PRIMERA: La reiteración y confirmación de los criterios previos en la jurisprudencia precedente para ponderar la posible funcionalidad técnica de las

¹⁹ *Vid. supra* npp. 11.

²⁰ La División de Anulación suspendió los procedimientos de nulidad de la marca nº 9976788 el 20 octubre 2020, de la marca núm. 5696232 el 22 enero 2021, y de la marca núm. 9976135 el 21 abril del mismo año.

²¹ Disponibles en «<http://euipo.europa.eu>».

²² Disponibles en «<http://euipo.europa.eu>».

²³ DOUE L105, de 23 abril 2015. Este Reglamento ha sido modificado en varias ocasiones, una de ellas la de 10 de julio de 2024 (DOUE L, de 12 de agosto de 2024). Al respecto, *vid.* (2018), cap. 11, «The Procedure before the Court of Justice», págs. 195-272, JÁUREGUI OLAGUIBEL y AZCÁRRAGA (2024), págs. 530-531, y CANTOS PARDO, Marta (2024), págs. 49-51, *inter alia*. Sobre el procedimiento ante el TJUE y el TG, *vid.* SILVA DE LAPUERTA (2025).

marcas tridimensionales²⁴, de forma que se reiteran algunos postulados ya sentados en fallos anteriores. Uno de ellos fue la razón de ser y el interés general en torno a esta causa de denegación absoluta, a saber, prevenir la disfunción consistente en proteger a través de la normativa de marcas formas que debieran verse tuteladas mediante las creaciones industriales en sus diversas modalidades. De otro modo, los avances tecnológicos que puedan representar tales formas nunca pasarían al dominio público, a disposición de todos, dado el carácter indefinido de la protección legal otorgada a las marcas, en un resultado nada deseable para el Derecho ni para la sociedad en general. En suma, sería este un planteamiento a considerar con carácter previo y en toda su extensión a la hora de evaluar la posible funcionalidad técnica de una marca tridimensional²⁵. Del mismo modo, se reiteró la aplicabilidad a las formas tridimensionales de las causas de denegación absolutas concernientes a la falta de carácter distintivo, así como la irrelevancia de la distintividad de tales formas, originaria o sobrevenida²⁶, a la hora de evaluar su posible funcionalidad técnica²⁷. Y lo mismo puede decirse de la imposibilidad de enervar el rigor de esta causa de denegación absoluta mediante la mera adición a la forma tridimensional funcional de elementos ornamentales o de fantasía no funcionales, ni tampoco por la combinación en una nueva forma de componentes funcionales individualmente considerados²⁸. En otro orden de cosas, se recalcó igualmente que la existencia de formas alternativas que puedan cumplir la misma función técnica y dar lugar a los mismos resultados que la forma a proteger como marca tampoco constituye ninguna excepción ni excluye en modo alguno la aplicación de esta causa de denegación absoluta²⁹. Finalmente, se insistió en que la percepción de la forma tridimensional entre el público interesado no ha de ser un elemento determinante a la hora de valorar su posible funcionalidad técnica³⁰, aunque pueda tener algún interés en determinados casos³¹, si bien única y exclusivamente para delimitar correctamente las características esenciales y los elementos útiles de dicha forma de cara a su admisibilidad como marca en función de esta causa de denegación absoluta³².

²⁴ Al respecto, *vid.* la doctrina *cit. supra* en la npp. 8.

²⁵ *Vid.* los ftos. 22, 23 y 84 de estas SS., citando los ftos. 43 de los casos «Lego Brick II» y «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadrículada», y 25 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza», en lo que se viene reiterando desde el caso «Philips/Remington», ftos 79-80, *inter alia*. Sobre el particular, *vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), pág. 81, FERNÁNDEZ NOVOA (2004), págs. 223-226, LOUREDO CASADO (2021), págs. 75-77, y (1989-1990), pág. 45, y PEROT-MOREL, *ibidem*, *inter alia*.

²⁶ Sobre el *secondary meaning*, *vid.* GÓMEZ SEGADÉ (1995), págs. 175-200, y en este tipo de marcas, LOUREDO CASADO (2021), págs. 64-69, GARCÍA VIDAL (2009), págs. 10-15, y NÚÑEZ ROCHA (2009), págs. 551-570.

²⁷ *Vid.* el fto. 29 de estas SS., citando el fto. 64 del caso «Rostec», y 108 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

²⁸ *Vid.* los ftos. 40 a 43 de estas SS., citando los ftos. 51 y 52 del caso «Lego Brick II», 27 del caso «Superficie con lunares negros», 119 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza», 45 y 49 del caso «Forma de una botella», y 40 del caso «Mango de cuchillo».

²⁹ *Vid.* los ftos. 36 y 37 de estas SS., citando los ftos. 43 del caso «Lego Brick I», 58 y 83 del caso «Lego Brick II», y 115 y 116 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

³⁰ *Vid.* el fto. 34 de estas SS., citando los ftos. 37 del caso «Gömböc», y 114 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

³¹ Sin ir más lejos, así ha sido en estas SS., como se desprende de su fto. 88, en el que se admite que la autoridad competente para el examen de la marca tridimensional controvertida tenga en cuenta, no solo su representación gráfica, sino también su percepción entre el público pertinente.

³² Así se desprende del fto. 28 de estas tres SS., citando los ftos. 30, 31 y 37 del caso «Gömböc», y 106 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

— SEGUNDA: El carácter bi- o tridimensional de las formas protegidas como marcas registradas en estos casos, ya que la parte recurrente (a saber, la entidad titular de tales marcas, *Spin Master Toys UK Ltd.*, como ya se indicó *supra*) invocó en favor de la validez de estas marcas sobre las variantes de la forma del cubo de Rubik que se trataba, supuestamente, de formas bidimensionales y no en 3D, en una tentativa de delimitar a su conveniencia las características esenciales de tales marcas, criterio de importancia capital a la hora de ponderar su posible funcionalidad técnica, como se verá a renglón seguido. Pues bien, el TG dictaminó en este punto que sería la solicitud de registro de dichas marcas la que determinaría su modalidad concreta, puesto que es en este primer trámite en el que se formula una opción que delimita el ámbito alcance de la protección otorgada a esas marcas. De este modo, habida cuenta de la elección inicial de registrarlas como marcas tridimensionales, según se desprende de sus respectivas solicitudes, no debían ser analizadas de otra manera³³.

— TERCERA: La confirmación de la ponderación de la eventual funcionalidad técnica de las marcas tridimensionales sobre sus características esenciales. Es una cuestión fundamental sobre la que gravita en buena medida este procedimiento, por lo cual se reitera a lo largo del mismo en varios de sus fundamentos³⁴, y cuyo tratamiento se ha realizado de una manera sumamente amplia. En otras palabras, la determinación de tales características viene a ser una evidente cuestión de hecho, y el elenco de las mismas queda totalmente abierto, de modo que deberán precisarse caso por caso y sin ningún tipo de jerarquía sistemática entre los diversos componentes de la forma sometida a este examen³⁵. Así, tales características podrán consistir, por ejemplo, en la impresión global del signo de que se trate, en todos sus elementos, o en alguno o algunos de ellos aisladamente considerados y con independencia del resto³⁶, en datos referentes a los posibles derechos de propiedad intelectual e industrial existentes o que hayan existido sobre esta forma, etc³⁷. Asimismo, la selección de estas características dependerá del grado de complejidad de la forma de que se trate, que puede forzar al juzgador a ir más allá de un mero análisis visual de la marca tridimensional y requerir de un examen minucioso de la misma, en el que queden fijados y se cuente con los elementos útiles a estos efectos³⁸.

³³ Vid. los ftos. 36 y 37 de estas SS., citando los ftos. 46 a 55 de la famosa S. TJUE C273/00, *Ralf Sieckmann v. DPA*, de 12 diciembre 2002 (Rec. I- 11737, ECLI: EU:C:2002:748, caso «Sieckmann»).

³⁴ Se alude a las características esenciales de las formas tridimensionales y a su importancia para evaluar su funcionalidad técnica en los ftos. 12, 19, 27 a 32, 33, 34, 38, 40, 54, 56, 59 a 65, 68, 71, 73 a 80, 85 y 86, 88 a 92, 98, 105, 110, 111, 113 a 115, 117 a 120, 122, 123 y 127 de estas tres SS., citando, entre otros muchos, los ftos. 68 y 69 del caso «Lego Brick II», 47 del caso «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadriculada», y 102 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

³⁵ Vid. el fto. 25 de estas SS., citando los ftos. 70 del caso «Lego Brick II», 48 del caso «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadriculada», y 103 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

³⁶ Sin ser habitual en la funcionalidad técnica, podría ser de utilidad en este punto la llamada teoría del elemento dominante en las marcas, o *Prägetheorie*, en lengua alemana, si bien es más bien propia de la falta de carácter distintivo, también en las marcas tridimensionales (en sentido similar, *vid.* REY-ALVITE VILLAR (2014), pág. 322 [npp. 127]), y de la comparación entre signos en riesgo de confusión (*vid.* las Directrices de la EUIPO, *cit. supra* en la npp. 10, Parte C [Oposición], Secc. 2 [Doble identidad y riesgo de confusión], Cap. 3 [Noción de riesgo de confusión], ap. 3.3 [Elementos dominantes en las marcas]). Al respecto, *vid.* FERNÁNDEZ NOVOA, (2004), págs. 312-315, (2007), págs. 131-137, y (2009), págs. 65-69.

³⁷ Vid. el fto. 26 de estas SS., citando los ftos. 71 del caso «Lego Brick II», 49 del caso «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadriculada», y 104 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

³⁸ Vid. *supra* npp. anterior.

— CUARTA: La funcionalidad técnica de las marcas tridimensionales en litigio, dadas sus características esenciales³⁹, y muy en particular algunos de los rasgos internos y no visibles en la forma y apariencia externa del producto en las que se basaban estas marcas, en concreto la capacidad de rotación de las bandas verticales y horizontales de las diferentes variantes del cubo de Rubik protegidas bajo los registros controvertidos⁴⁰, según se observa en la imagen siguiente:



Como tal, esta capacidad resultaba totalmente ajena a la apariencia externa de las formas protegidas bajo las marcas tridimensionales controvertidas. Sin embargo, fue considerada un elemento útil para apreciar la funcionalidad técnica de las mismas, y de hecho fue este uno de los argumentos decisivos para desestimar las pretensiones de la recurrente y confirmar la nulidad de las reiteradas marcas⁴¹.

— QUINTA: El papel de los elementos lineales (los sombreados negros horizontales y verticales) y cromáticos (los colores primarios) presentes en las caras de los cubos controvertidos para enervar la funcionalidad técnica de las marcas en litigio⁴². Fue esta una de las principales alegaciones para tratar de mantener la validez de tales marcas por parte de la recurrente. En síntesis, lo que se adujo a este respecto es que las líneas y colores que conformaban la apariencia externa de estos rompecabezas en 3D constituían una característica esencial de los mismos, consistente en una mera decoración de superficie de carácter arbitrario, y así, absolutamente opcional, por lo que no tenía incidencia alguna en la función de estos productos. En opinión de la parte recurrente, ello excluía cualquier riesgo de monopolización de una eventual solución técnica vinculada a las formas registradas como marcas tridimensionales en este caso, ya que las mismas solo protegían los elementos no funcionales de tales formas⁴³. A mayor abundamiento, incluso se sostuvo que tales marcas habían adquirido una supuesta distintividad sobrevenida por su uso a partir de estos

³⁹ En este supuesto (*vid.* el fto. 74 de estas SS.), el TG consideró que las características esenciales de estas tres marcas eran una forma de cubo, una estructura cuadrículada que separa 3 x 3 pequeños cuadrados en cada una de las seis caras del cubo, y una diferenciación de estos pequeños cuadrados en seis colores básicos (rojo, verde, azul, naranja, amarillo y blanco), para distinguirlos y producir un contraste entre ellos.

⁴⁰ *Vid.* el fto. 109 de estas sentencias, citando los ftos. 86 y 87 del caso «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadrículada».

⁴¹ *Vid.* los ftos. 33, 98 y 112 de estas SS., citando los ftos. 78 del caso «Lego Brick II», 37 del caso «Representación de un parche transdérmico», 62 y 63 del caso «Representación de una ranura en forma de »L«», 85, 86 y 99 del caso «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadrículada», y 112 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

⁴² *Vid.* los ftos. 78 a 80 de estas SS.

⁴³ *Vid.* el fto. 79 de estas SS.

elementos⁴⁴. Pues bien, ante tales argumentos, el TG consideró que el inicial carácter ornamental de los colores primarios y sus contornos delimitados por las líneas negras no permitía exonerar en modo alguno la aplicación de esta causa de denegación absoluta; muy al contrario, y pese a dicho carácter, tales elementos resultaban esenciales para que el producto en cuestión pudiese cumplir su función técnica, puesto que, sin ellos, hubiese resultado de todo punto imposible identificar cada una de las caras del cubo de Rubik, y así, tampoco sería posible completar este «*puzzle*» tridimensional⁴⁵. En suma, las líneas y colores en las caras de este cubo eran características de importancia capital para determinar su funcionalidad técnica. Por lo demás, el TG añadió que, aun aceptando el hipotético «*secondary meaning*» de estas marcas⁴⁶ (que ni siquiera reconoció, por no haber quedado acreditado), no podía tener incidencia en la funcionalidad técnica (lo que ya se había recalcado en otros de los fundamentos previos de estas sentencias⁴⁷), ni mucho menos eximir el rigor del art. 7.1 e) ii) RMUE⁴⁸. Así, se desestimaron estas alegaciones.

— SEXTA: La supuesta inaplicabilidad a esta marca de la jurisprudencia previa sobre «*jigsaw puzzles*», por no ser este cubo uno de tales «*puzzles*». En opinión de la recurrente, un «*puzzle*» vendría a ser una imagen que ha de verse completada ensamblando en el orden adecuado una serie de piezas individuales con forma de mosaico y habitualmente irregulares, pero que encajan unas con otras y son parte de dicha imagen, lo que permite obtenerla en su plenitud. Por el contrario, la forma del cubo de Rubik, ni sería una imagen, ni se completaría de esa manera, sino haciendo girar un conjunto de elementos ya ensamblados entre sí en su totalidad. Una vez más se rechazaron tales postulados por el TG, por considerar que, aun asumiendo que tal interpretación entrase en una acepción amplia de los «*jigsaw puzzles*» (comprendida en la clase 28 del *Nomenclator* internacional⁴⁹), tal acepción incluiría todo tipo de «*jigsaw puzzles*», bi- o tridimensionales, rompecabezas mecánicos o de otras clases, de suerte que todos ellos entraban en el ámbito de esta causa de denegación absoluta. A mayor abundamiento, en las solicitudes de estas marcas, redactadas las tres en lengua inglesa y aportando una representación gráfica de las mismas en 3D, como ya se indicó *supra*⁵⁰, se utilizó la locución «*jigsaw puzzles*» sin más, por lo que de nuevo había que atenerse a tales las solicitudes como parámetro inicial de la protección de dichas marcas. Y desde luego, esta circunstancia impedía aceptar

⁴⁴ Vid. el fto. 99 de estas SS., en el que se rechaza la alegación de la recurrente del pronunciamiento del TG en su S. T477/21 (Sala Segunda), *Glaxo Group Ltd. v. EUIPO & Cipla Europe NV*, de 24 de mayo de 2023, (ECLI:EU:T:2023:280, caso «Forma de un inhalador»), por versar única y exclusivamente sobre el «*secondary meaning*» en las marcas tridimensionales (vid. de nuevo la doctrina cit. *supra* en las npp. 15 y 26) y no en su posible funcionalidad técnica. No obstante, se ha puesto de manifiesto entre la mejor doctrina que este planteamiento podría cambiar «*de lege ferenda*», y que tal vez en un futuro se determine que el ámbito de aplicación de la distintividad sobrevenida como excepción comprenda también las causas de denegación absolutas referentes a las formas bi- y tridimensionales, y no solo a la carencia de aptitud diferenciadora (en este sentido, vid. LOUREDO CASADO (2021), págs. 77 a 80).

⁴⁵ Vid. los ftos. 96 a 101 de estas SS., citando los ftos. 53 del caso «Rostec», 43 del caso «Forma de una bota de Rebote»), y 113 del caso «Forma de brizna de hierba dentro de una botella».

⁴⁶ Vid. el fto. 112 de estas SS.

⁴⁷ Vid. *supra* npp. 27.

⁴⁸ En este caso, se aplicó la primera versión del antiguo y derogado Reglamento 40/94/CE, del Consejo, de 20 diciembre 1993 (DOUE L 11, de 14 enero 1994), sobre la marca comunitaria (RMC). No obstante, su art. 7.1 e) ii) coincide con el mismo precepto del vigente RMUE.

⁴⁹ Vid. *supra* npp. 11 y 19.

⁵⁰ Vid. el segundo criterio ya expuesto, en relación con el carácter bi- o tridimensional de estas marcas.

una interpretación como la que se proponía «*a posteriori*», y de nuevo tratando de configurar las características esenciales de las reiteradas marcas a su mejor provecho, sacando beneficio de una falta de claridad en la solicitud tan solo imputable a la parte ahora recurrente, en un efecto de nuevo jurídicamente inaceptable, lo que dio lugar igualmente a la desestimación sin paliativos de tales alegaciones⁵¹.

Atendiendo a tales razonamientos, la consecuencia lógica e insoslayable fue la ya señalada desestimación total del recurso y de las pretensiones de *Spin Master Toys UK Ltd.*, y así, la nulidad absoluta de las tres marcas hasta entonces de su titularidad.

IV. REFLEXIONES FINALES: LA CONFIRMACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PREVIA

En una primera aproximación, bien pudiera parecer que las tres sentencias en comentario no pasan de ser una mera reiteración de la jurisprudencia precedente, puesto que no introducen nuevas aportaciones, sino que mantienen lo ya dictaminado en fallos anteriores⁵², en lo que podría ser una apacible continuidad con las líneas ya asentadas en lo que hace a la funcionalidad técnica de las formas tridimensionales y su inadmisibilidad como marcas. Fuera de esta impresión inicial, más bien anodina por falta de originalidad, esta continuidad puede revestir alguna ventaja, ya que implica una cierta estabilidad en esta materia y así, una relativa seguridad jurídica en cuanto al alcance y al significado de esta causa de denegación absoluta. No obstante, no es ese el verdadero interés de estos pronunciamientos, ni tampoco lo es el compendio casi enciclopédico de las resoluciones previas a este respecto que representan, sino más bien ese interés se halla en la complejidad del análisis llevado a cabo, desglosando minuciosamente los diferentes aspectos relevantes a la hora de ponderar la funcionalidad técnica de una determinada forma. Esto convierte a estas sentencias en una especie de manual o de protocolo de actuación a seguir de cara a la evaluación y la aplicación de esta causa de denegación absoluta, con abundantes ejemplos y numerosos detalles a tener en cuenta a tales efectos. Sin duda, ahí radica el mayor valor añadido de estas sentencias, por introducir un cierto orden en la composición de esta suerte de «rompecabezas conceptual» que supone precisar el régimen jurídico de la funcionalidad técnica, habida cuenta de su notable y creciente amplitud.

En otro orden de cosas, y como suele suceder en la jurisprudencia sobre marcas de la UE, conviene tener en cuenta no solo lo que se dice en estas sentencias, sino también sus silencios o lo que no se dice, eso sí, en el supuesto que nos ocupa por obvias razones de mera congruencia procesal, dado que, como ya se indicó⁵³, no fue objeto de recurso la validez de las marcas controvertidas en las clases 35 y 41 del *Nomenclátor* internacional⁵⁴, y pronunciarse al res-

⁵¹ En esencia, este es el razonamiento del TG en los ftos. 125 a 139 de estas SS.

⁵² *Vgr.*, sobre la valoración de los elementos internos no visibles y no solo de la apariencia externa de la forma tridimensional en cuanto a su funcionalidad técnica, siguiendo los ftos. 43 a 54 del caso «Cubo de Rubik I» (*vid.* la doctrina *cit. supra* en las npp. 13 y 14, así como las npp. 40 y 41).

⁵³ *Vid. supra* npp. 21 y 22.

⁵⁴ *Vid. supra* npp. 11, 19 y 49.

pecto hubiese dado lugar a un nada deseable pronunciamiento *extra petitum*⁵⁵. De este modo, el resultado final (o más bien el efecto colateral de esta omisión forzosa) ha sido la reiteración una vez más de la inaplicabilidad de las causas de denegación concernientes a las formas a los servicios, dado el mismo tenor literal del art. 7.1 e), en sus tres incisos i), ii) y iii), en el que solo se alude directa y expresamente a los productos, lo cual se ha visto confirmado según lo que se dispone en este punto en las Resoluciones de la I Sala de Recursos de la EUIPO R 851-2022-1 y R 852/2022-1⁵⁶, ambas de 20 de octubre de 2023⁵⁷. En cualquier caso, será preciso quedar a la espera de lo que pueda dictaminarse en futuros fallos sobre esta cuestión.

V. BIBLIOGRAFÍA

- ADAMS, Mitchell, y SCARDAMAGLIA, Amanda (2018), «Non-Traditional trademarks: an empirical study», en CALBOLI, Irene, y SENFTLEBEN, Martin (Dirs.), *The Protection of non-traditional trademarks, Critical Perspectives*, Oxford University Press, págs. 37-58 (disponible en <https://academic.oup.com/book/26798>).
- BAUER, Robert (1996), «Die Ware als Marke - Gedanken zur BGH Entscheidung »Füllkörper«», en *GRUR*, 5, págs. 319-321.
- BELLÁN, Alberto (2014), «It is OK to “reverse engineer” simple trade marks, the CJEU says», en *JIPLP*, 9, 9 págs. 703-704 (disponible en *Oxford Scholarship Online*, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpu108>).
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (2002), *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Cizur Menor.
- CANTOS PARDO, Marta (2024), «Conexión de causas en los procesos sobre derechos de propiedad intelectual e industrial: litispendencia, prejudicialidad y acumulación», en *Pe. I.*, 78, págs. 13-59.
- CARTELLA, Massimo (1977), «Marchi di forma e marchi “deformi”», en *RDI*, II, 1, págs. 39-53.
- CERNADAS LÁZARE, Marta (2022), «El alcance de la excepción por funcionalidad técnica y la acumulación de derechos al hilo del caso Brompton», en TATO PLAZA, Anxo, COSTAS COMESAÑA, Julio, FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo, TORRES PÉREZ, Francisco José, y LOUREDO CASADO, Sara (Dtors.), *Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial III*, Comares, Granada, págs. 231-248.
- CORNEJO GUERRERO, Carlos Alejandro (2010), «La marca tridimensional», en *Ars Boni et Aequi*, 6-1, págs. 82-124 (disponible en <http://dialnet.unirioja.es>).
- CRUZ GONZÁLEZ, Marcos (2024), «Validez de la Marca Tridimensional consistente en la forma de una botella que cumple un propósito técnico», en *CCJCiv.*, 124, págs. 253-266.
- ECHEGARAY DALECCIO, Fernando Juan (2023), «Signos distintivos y la funcionalidad de las marcas tridimensionales», en MORENO FLÓREZ, Rosa María (Dtora.), *Consideraciones sobre el Intellectual Property y las Marcas Tridimensionales en el Derecho de la Competencia. Estudio Comparado: España, Estados Unidos y Puerto Rico*, Dykinson, Madrid (2023), págs. 67-93.
- EICHMANN, Helmut (1995), «Die dreidimensionale Marke», en BAUR, Jürgen F., JACOBS, Rainer, LIEB, Manfred, y MÜLLER-GRAFF, Peter-Christian, (Coords.), *Festschrift für Ralf Vieregge zum 70. Geburtstag am 6. November 1995*, Walter de Gruyter, Berlín y Nueva York, págs. 125-171.

⁵⁵ Vid. la doctrina *cit. supra* en la npp. 23, así como GAVILÁN HORMIGO (2024), pág. 667.

⁵⁶ Disponibles en «<http://euipo.europa.eu>».

⁵⁷ Así se declara de forma directa y expresa en el último inciso del fto. 25 de ambas RR.

- (1995), «Die dreidimensionale Marke im Verfahren vor dem DPA und dem BPatG», en *GRUR*, 3, págs. 184-197.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (2004), *Tratado de Derecho de marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid.
- (2007), “El elemento dominante de la impresión generada por una marca [Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de octubre de 2005, asunto C-120/04, *Medion AG y Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GmbH*, Rec. 2005, págs. I-8851 y ss.]”, en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, GARCÍA VIDAL, Ángel, y FRAMIÑÁN SANTAS, Francisco Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas. Comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, 2005, Comares, Granada, págs. 131-137.
- (2009), “El elemento dominante en las marcas mixtas (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia [Sala Segunda] de 12 de junio de 2007 [Asunto C-334/05 P, *OAMI Shaker di L. Laudat & C. Sas Limiñana y Botella S.L.*])”, en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, GARCÍA VIDAL, Ángel, y FRAMIÑÁN SANTAS, Francisco Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas. Comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, 2007, Comares, Granada, págs. 65-69.
- (1989-1990), «El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley española de marcas», en *ADI*, 13, págs. 41-52.
- (2014-2015), «La marca constituida por la representación visual de una tienda (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de julio de 2014)», en *ADI*, 35, págs. 433-440.
- FEZER, Karl-Heinz (2025), *Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz (MarkenG) und zum Internationalen Markenrecht der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) und des Madrider Markenabkommens (MMA)*, 6ª ed., C.H.Beck, Múnich.
- FRAMIÑÁN SANTAS, Francisco Javier (2024), *El carácter distintivo de las marcas tridimensionales*, Comares, Granada.
- (2008), «El carácter distintivo de las marcas gráficas consistentes en el envase del propio producto», en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, GARCÍA VIDAL, Ángel, y FRAMIÑÁN SANTAS, Francisco Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2006) (comentarios, recopilación y extractos sistematizados)*, Comares, Granada, págs. 13-29.
- (2008) «El carácter distintivo de las marcas gráficas consistentes en la forma del propio producto», en *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2006)*, págs. 91-103.
- FRANCESCHELLI, Remo (1960), «Sui marchi di forma», en *RDI*, II (1960), págs. 348-380.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2020), *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant Lo Blanch, Valencia.
- (2009). «*Secondary meaning* y formas que dan un valor sustancial al producto», en *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007)*, págs. 10-15.
- GAVILÁN HORMIGO, Laura (2024), «El procedimiento ante el Tribunal General en los recursos directos (II). Incidentes procesales y otras cuestiones relativas a la terminación del proceso.», en SIGNES DE MESA, Juan Ignacio, *Derecho Procesal Europeo*, 2ª ed., Iustel, Madrid, págs. 629-672.
- GIMENO BEVIÁ, Vicente (2019), «La nulidad de la marca nacional», en *La Ley Mercantil*, 58, págs. 1-12.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (1995), «Fuerza distintiva y “*secondary meaning*” en el derecho de los signos distintivos», en *CDC*, 16, págs. 175-200.
- GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada (2008-2009), «La protección como marca de las formas técnicamente necesarias: el caso “Lego” (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas [Sala Octava], de 12 de noviembre de 2008, asunto T-270/06)», en *ADI*, 29, págs. 887-910.
- JAESCHKE, Lars (2007), «Verlängerung von Monopolen durch das Markenrecht? Zur Frage eines zeitlich unbegrenzten Markenschutzes nach Ablauf des Patentschutzes

- dargestellt am Beispiel des Legosteins», en *Jur PC Web-Dok.*, 183, § 1 (disponible en <http://www.jurpc.de/jurpc/show>).
- JAUREGUI OLAGUIBEL, Juan, y AZCÁRRAGA, Juan Miguel (2024), «El procedimiento ante el Tribunal de Justicia (I). Aspectos generales y cuestión prejudicial», en SIGNES DE MESA, Juan Ignacio, *Derecho Procesal Europeo*, págs. 515-562.
- KLAKA, Reiner (1996), «Schutzfähigkeit der dreidimensionalen Benutzungsmarke nach Abschnitt 4 Nr. 2 MarkenG», en *GRUR*, 8-9, págs. 613-618.
- LEVEL, Pascal (1991), «La protection des formes selon le droit des marques», en THRIERR, Alain (Coord.), *Le nouveau Droit des marques en France*, Librairies Techniques, París, págs. 97-108.
- LIUZZO, Lamberto (1997), «Alla scoperta dei nuovi marchi», en *RDI*, I, 4-5, págs. 123-132.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2007), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2ª ed., Civitas, Madrid.
- LONDOÑO FERNÁNDEZ, José Luis (2025), «El nuevo alcance de la protección de las marcas tridimensionales en Colombia», en *La Propiedad Inmaterial*, 39, págs. 5-41 (disponible en <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/10200>).
- LOUREDO CASADO, Sara (2021), *Las marcas tridimensionales*, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor.
- (2016), «La protección de las botellas como marcas tridimensionales (Comentario a la STJUE de 7 de mayo de 2015, “Caso Voss of Norway contra OAMI”)», en *RLM* 1, págs. 63-66, (disponible en <http://revistalexmercatoria.umh.es>).
- (2024), «Distintividad y funcionalidad de la marca-envase. Comentario a las sentencias del Juzgado de Santander y del Tribunal Supremo sobre la materia», en *ADI*, 44, págs. 483-499 (disponible en <http://dialnet.unirioja.es>).
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2001), *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant Lo Blanch, Valencia.
- (2008), «Comentario al artículo 5. Prohibiciones absolutas», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (Dtores.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 135-242.
- (2008), «Comentario al artículo 51. Causas de nulidad absoluta», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. II, págs. 925-942.
- (2016-2017), «De nuevo sobre la funcionalidad técnica como causa de denegación y de nulidad de las marcas basadas en formas tridimensionales (Comentario a la STJUE -Sala Primera- C-30/15P, Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO & Seven Towns Ltd., de 10 de noviembre de 2016 -caso Cubo de Rubik-», en *ADI*, 37, págs. 443-458.
- MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano (2002), «Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, caso “Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.”)», en *ADI*, 23, págs. 391-408.
- MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, Pilar, SEMPERE MASSA, Iván Luis, y GIMENO BEVIÁ, Vicente (2017), «El TJUE anula la sentencia que confirmaba el registro de la forma del Cubo de Rubik como marca de la Unión (TJUE, Sala Primera, Sentencia 10 de noviembre de 2016)», en *La Ley Mercantil*, 32, pág. 12.
- NAÔMÉ, Caroline (2018), *Appeals Before the Court of Justice of the European Union*, Oxford University Press, Nueva York (disponible en *Oxford Scholarship Online*, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198826255.001.0001>).
- NÚÑEZ ROCHA, Hernán (2009), «La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales», en *Anuario de la Facultad de Derecho - Universidad de Alcalá* II, págs. 551-570 (disponible en <http://dspace.uah.es>).

- ORTEGA DÍAZ, Juan Francisco (2005), «Marcas tridimensionales: prohibición absoluta de registrar como marca las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la propia naturaleza de los valores que afecten a su valor intrínseco», en *RCDI*, 81, 690, págs. 1471-1477.
- (2007), «La protección de las marcas tridimensionales en la Unión Europea: comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2006, De-veley Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior [marcas, dibujos y modelos] [OAMI]», en *RGDE*, 13, págs. 1-12 (disponible en <http://dialnet.unirioja.es>).
- PÉREZ LLUNA, Álvaro (2013), «¿Registrar un diseño o una marca tridimensional?», en *AJA*, 870, pág. 5.
- (2015), «Las marcas tridimensionales y el caso del Cubo de Rubik», en *AJA*, 903, pág. 4.
- (2023), «La botella de la discordia», en *AJA*, 999, pág. 10 (disponible en <https://www.legaltoday.com/revista-aja/999/>).
- PEROT-MOREL, Marie-Angèle (1996), «Les difficultés relatives aux marques de forme et à quelques types particuliers de marque dans le cadre communautaire», en *RDI*, I, 6, págs. 247-261.
- REY-ALVITE VILLAR, Manuel (2014), «El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea», en *CDT*, 6-1, págs. 294-329 [disponible en <http://www.uc3m.es/cdt>].
- SEMPERE MASSA, Iván Luis (2011), *La protección de las formas como marca tridimensional*, Tirant Lo Blanch, Valencia.
- SILVA DE LAPUERTA, Rosario (2025), *El procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea*, La Ley, Madrid.
- VANZETTI, Adriano (1994), «I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali», en *RDI*, I, 2, págs. 325-339.
- WATTS, Justin (1998), «Trademarks for the shape of goods», en *EIPR*, 20, 1, págs. 147-154.