

EL REGISTRO DE MARCAS FIGURATIVAS COMO VÍA INDIRECTA DE PROTECCIÓN DE LA FORMA

THE REGISTRATION OF FIGURATIVE TRADEMARKS AS AN INDIRECT MEANS OF PROTECTING THE SHAPE

Luis Javier SÁNCHEZ SANZ*

RESUMEN

La protección de la forma del producto en el Derecho de marcas presenta cierta complejidad vinculada a la existencia de prohibiciones específicas destinadas a impedir la apropiación exclusiva de determinadas configuraciones formales. En este contexto, se advierte una práctica consistente en el recurso a marcas figurativas que reproducen la apariencia del producto como vía indirecta de acceso a su protección. El trabajo analiza la estrategia de determinadas empresas consistente en intentar obtener protección sobre formas de producto mediante el registro de marcas figurativas, eludiendo así las limitaciones propias de las marcas tridimensionales.

Palabras clave: marcas figurativas, forma del producto, marcas tridimensionales, prohibiciones absolutas, protección indirecta.

ABSTRACT

The protection of product shape in trademark law entails a certain degree of complexity linked to the existence of specific prohibitions aimed at preventing the exclusive appropriation of certain formal configurations. In this context, a practice has emerged consisting in the use of figurative marks that reproduce the appearance of the product as an indirect means of obtaining its protection. The article analyses the strategy adopted by certain undertakings to obtain protection over product shapes through the registration of figurative marks, thereby circumventing the limitations inherent to three-dimensional marks.

Keywords: figurative marks, product shape, three-dimensional marks, absolute grounds for refusal, indirect protection.

* Doctorando Industrial por la Universidad de Jaén. Dirección de correo electrónico: *ljss0001@red.ujaen.es*

Fecha de recepción: 01/04/2026 // Fecha de aceptación: 27/04/2026

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.— II. LA RELEVANCIA JURÍDICA DE LA FORMA DEL PRODUCTO EN EL SISTEMA MARCARIO.— III. LA UTILIZACIÓN DE MARCAS FIGURATIVAS PARA REPRODUCIR LA FORMA DEL PRODUCTO.— IV. LOS LÍMITES DEL SISTEMA: USO POSTERIOR DEL REGISTRO FIGURATIVO Y CONTROL DE LA PROTECCIÓN INDIRECTA DE LA FORMA.— V. CONCLUSIONES.— VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. II. THE LEGAL SIGNIFICANCE OF THE SHAPE OF THE PRODUCT IN THE TRADEMARK SYSTEM.— III. THE USE OF FIGURATIVE TRADEMARKS TO REPRODUCE THE SHAPE OF THE PRODUCT.— IV. THE LIMITS OF THE SYSTEM: SUBSEQUENT USE OF THE FIGURATIVE REGISTRATION AND CONTROL OF INDIRECT PROTECTION OF THE SHAPE.— V. CONCLUSIONS.— VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La protección de la forma del producto ha constituido históricamente uno de los ámbitos más problemáticos del derecho marcario, en la medida en que constituye una realidad susceptible de ser protegida a través de distintos títulos jurídicos, lo que pone de manifiesto su naturaleza híbrida¹.

Si bien el sistema permite el registro de cualquier signo susceptible de representación que permita la distinción de productos o servicios en el mercado², las marcas constituidas por la forma del propio producto se encuentran sujetas a un régimen regulatorio particularmente restrictivo³. Esta mayor vigilancia responde, en parte, a la finalidad de evitar la apropiación de las formas que vienen impuestas por la naturaleza del producto, resultan necesarias para la obtención de un resultado técnico o confieren al producto un valor sustancial⁴.

La evolución del concepto de marca en el derecho de la Unión Europea, especialmente tras la supresión del requisito de representación gráfica, ha ampliado considerablemente las modalidades de signos susceptibles de protección⁵. Sin embargo, esta apertura del sistema no ha alterado los límites estructurales que operan cuando el signo reproduce la forma del producto.

Frente a las limitaciones impuestas por la legislación, la práctica registral actual evidencia un incremento en el registro de marcas figurativas que reproducen la configuración del producto o alguno de sus componentes. Si bien dichos signos se presentan formalmente como representaciones gráficas bidimensionales, su contenido se corresponde con la apariencia del producto, lo que plantea la cuestión de si su protección se fundamenta en la función distintiva de la marca o, en cambio, en la finalidad de asegurar el control de la forma.

La elección de esta vía ofrece ciertas ventajas desde una perspectiva registral, dado que las marcas figurativas no siempre son sometidas al mismo análisis que las marcas tridimensionales. Este hecho propicia en ciertos casos, un des-

¹ *Vid.*, entre otros, CASADO NAVARRO (2021), pág. 9; BOET SERRA (2014), págs. 401-450; CRUZ GONZÁLEZ (2024); LOUREDO CASADO (2021), págs. 15-19.

² La evolución de los requisitos de representación del signo en el ámbito marcario, reflejada en la última *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas de la EUIPO* (2025), evidencia el abandono de la tradicional exigencia de «representación gráfica» en favor de una noción más amplia de reproducción del signo.

³ REY ÁLVITE-VILLAR (2014), pág. 294.

⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2014, en el asunto C-205/13. Hauck GmbH VS Stokke A/S. Págs. 18, 19 y 20.

⁵ CANDELARIO MACÍAS (2019), pág. 20.

plazamiento del análisis hacia el carácter distintivo del signo, permitiendo así la elusión de las prohibiciones específicas dirigidas a las marcas consistentes en la forma del producto.

Esta situación genera una tensión intrínseca al sistema de marcas. Por un lado, el legislador ha establecido restricciones específicas para impedir la protección de formas funcionales, naturales o que posean un valor sustancial. Por otro lado, la utilización de marcas figurativas que reproducen la forma del producto puede socavar dichas restricciones cuando se emplea como un mecanismo de protección indirecta de la configuración formal. El resultado conduce a una indeterminación entre la clasificación formal del signo y su función real en el mercado.

Así, la problemática se manifiesta especialmente en la fase de ejercicio del derecho exclusivo, cuando el titular de una marca figurativa pretende oponerse al uso de productos con formas similares. En estos supuestos, la mera representación del signo registrado no resulta suficiente para delimitar el alcance del derecho. Es necesario atender a su contenido material y la percepción por el consumidor, a fin de evitar una extensión indebida de la protección marcaria en perjuicio de la competencia⁶.

II. LA RELEVANCIA JURÍDICA DE LA FORMA DEL PRODUCTO EN EL SISTEMA MARCARIO

La forma del producto ocupa una posición singular dentro del sistema marcario⁷. A diferencia de otro tipo de marcas, la forma no constituye un elemento externo añadido al producto, sino que se integra en su propia configuración material.

Esta circunstancia explica que su protección como marca haya sido históricamente objeto de especial cautela por parte del legislador, de las oficinas de registro y en última instancia, los tribunales.

Desde una perspectiva normativa, el derecho marcario no excluye la forma del producto como signo susceptible de protección sino todo lo contrario, el concepto de marca se define de manera amplia e incluye cualquier signo capaz de distinguir productos o servicios en el mercado y de ser representado en el registro de forma clara y precisa. En este sentido, la forma tridimensional de un producto o de su envase puede, en principio, desempeñar una función distintiva y, por tanto, acceder al registro marcario.

Ahora bien, la inclusión de la forma como signo protegible no implica la aplicación de un régimen de protección idéntico al de otros signos. La forma posee características propias que determinan tanto su capacidad distintiva como el alcance de la protección que puede ser otorgada. Simultáneamente, puede cumplir con la principal función de la marca, la identificación del origen empresarial, y responder a exigencias técnicas, funcionales, estéticas o incluso influir en el valor del producto en el mercado.

⁶ MARTÍN ARESTI (2017), pág. 9.

⁷ CARBAJO CASCÓN (2017), pág. 17.

La configuración externa del producto se ha convertido en un activo importante dentro de las estrategias de diferenciación empresarial. Más allá de su dimensión estrictamente funcional, el diseño contribuye a la identificación del producto e influye de manera directa en la percepción del consumidor, reforzando la identidad visual vinculada al origen empresarial. Precisamente por ello, la forma de un producto se sitúa en una posición sensible dentro del sistema de derechos de propiedad industrial, en la medida en que su protección bajo marca permite, en principio, consolidar una exclusividad indefinida sobre elementos que forman parte de la configuración del producto.

En este contexto, el sistema marcario establece límites específicos cuando el signo consiste en la forma del producto. Así, tanto el art. 5.1.e de la Ley de Marcas como el art. 7.1.e del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea excluyen del registro aquellos signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, por la forma necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que confiere al producto un valor sustancial. Estas prohibiciones responden a la necesidad de evitar que el derecho de marca se utilice para otorgar una protección indefinida sobre configuraciones que, por su carácter funcional, técnico o incluso estético, deban permanecer disponibles en el mercado⁸.

Desde el punto de vista de la función distintiva, la forma presenta desafíos singulares⁹. A diferencia de otras categorías de marcas, donde el consumidor suele identificar el origen empresarial, la percepción de la forma como marca no se produce de manera automática¹⁰. En la práctica, los consumidores tienden a asociar la forma con el producto en sí, y no necesariamente con una procedencia empresarial específica, a menos que dicha forma se desvíe significativamente de las configuraciones habituales del sector o haya obtenido un reconocimiento distintivo a través de su uso.

Esta particularidad determina que las marcas tridimensionales queden sometidas a un régimen especialmente estricto en el momento de su registro. Cuanto mayor sea la similitud entre la forma solicitada y la apariencia habitual o esperable del producto, menor será su potencial para cumplir una función distintiva. En contraposición, únicamente aquellas configuraciones que se distancien claramente de las normas o prácticas del sector podrán ser reconocidas como signos de origen empresarial y, en consecuencia, obtener el registro como marcas¹¹.

III. LA UTILIZACIÓN DE MARCAS FIGURATIVAS PARA REPRODUCIR LA FORMA DEL PRODUCTO

En la práctica marcaria reciente se observa una tendencia creciente al registro de marcas figurativas que reproducen la forma del producto o algunos de sus elementos característicos. Estos signos, si bien formalmente se presentan

⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2010 en el asunto C-48/09 P, *Lego Juris vs OAMI*. Ap. 43.

⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2003 en los asuntos acumulados C-53/01, *Linde vs OAMI*. Ap. 48.

¹⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 2011 en los asuntos acumulados C-344/10P y C-345/10P, *Freixenet vs OAMI*. Ap. 46.

¹¹ *Vid.*, entre otras STJUE de 7 de octubre de 2004, *Mag Instrument VS OAMI*, C-136/02 P, ap. 30 y 31; STJUE de 12 de febrero de 2004, *Henkel vs OAMI*, C-218/01, Ap. 49.

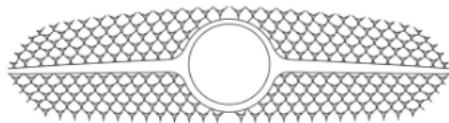
como representaciones gráficas bidimensionales (dibujos, ilustraciones o vistas planas), coinciden materialmente con la apariencia del producto comercializado, situando su función distintiva en una zona fronteriza entre la imagen y la forma¹².

Desde una perspectiva funcional, estas marcas no operan como signos independientes, sino que se proyectan sobre la apariencia del producto tal como se presenta en el mercado. En consecuencia, el valor jurídico del signo reside en su capacidad para identificar una configuración específica de la forma de un producto. Ello explica que, en determinados sectores, la forma del producto sea percibida por el consumidor como un elemento identificador del origen empresarial, aun cuando dicha forma se encuentre formalmente protegida mediante registro figurativo¹³.

La utilización estratégica de las marcas figurativas adquiere especial relevancia en el contexto de la distinta intensidad del control normativo al que se someten los signos según su modalidad¹⁴. Mientras que las marcas tridimensionales se enfrentan directamente a las prohibiciones relativas a las formas impuestas por la naturaleza del producto, necesarias para obtener un resultado técnico o dotadas de valor sustancial, las marcas figurativas que reproducen dichas formas no siempre son examinadas desde esta misma perspectiva¹⁵. En consecuencia, una misma configuración formal puede acceder al registro mediante marca figurativa, aun cuando su protección como marca tridimensional hubiera planteado serias dificultades.

¹² Sobre la naturaleza visual, Botana Agra destaca que los signos figurativos se integran por un elemento compositivo gráfico destinado a ser percibido como una imagen que se capta por la vista. Bajo el aforismo «más vale una imagen que mil palabras», el autor sostiene que el carácter distintivo de las marcas se manifiesta con mayor intensidad en la modalidad figurativa, dado que la memoria humana retiene las imágenes visuales con mayor fidelidad que las denominaciones. Esta superioridad de lo visual permite que, cuando la representación gráfica reproduce fielmente la apariencia de un producto, la distintividad del signo se proyecte más allá del plano bidimensional hasta alcanzar la realidad material del objeto. Así, la función identificadora se sitúa en esa zona fronteriza entre la imagen y la forma donde la inmediatez de la percepción visual facilita que una marca figurativa despliegue una protección efectiva sobre la forma de un producto. Véase: BOTANA AGRA (2022), pág. 392.

¹³ *Vid.*, a título ilustrativo, la Decisión de la Sala Primera de Recurso de la EUIPO de 7 de abril de 2025 (asunto R 2316/2024-1) relativa al registro como marca de la Unión Europea de la representación de una rejilla de radiador para vehículos Mercedes-Benz. Aunque el signo se presenta formalmente como una marca figurativa, la representación coincide materialmente con la apariencia de un elemento del propio producto. En este tipo de supuestos, no resulta difícil imaginar que el titular del registro invoque posteriormente la marca frente a terceros que incorporen configuraciones formales similares en el diseño de sus vehículos.



¹⁴ De acuerdo con la práctica de la EUIPO, si una forma se presenta como una representación bidimensional sin categorizarse como «marca de forma», se tramita como marca figurativa tradicional. En estos casos, el análisis se desplaza hacia la distintividad gráfica bajo el art. 7.1.b RMUE, ya que la oficina considera que este motivo de denegación suele ser más evidente y directo de fundamentar que el complejo examen técnico sobre la funcionalidad o el valor sustancial de la forma previsto en el art. 7.1.e del RMUE. Véase: Directrices de la EUIPO (2025), Parte B, Examen, Sección 2, punto 9.2.2 y parte B, sección 4, Capítulo 6, pág. 606.

¹⁵ Sobre esta técnica de elusión, la jurisprudencia nacional en la sentencia nº47/2023 del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante (Cuétara vs. Gullón) es taxativa al identificarla como un intento de «camuflar el signo tridimensional como marca figurativa con el fin de evitar la conceptualización como marca de forma por las dificultades consustanciales a este tipo de signos». (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, núm. 47/2023 de 24 de octubre. Ap. 81. ECLI:ES:JMA:2023:5593)

Si bien es cierto que esta circunstancia no se limita al ámbito registral, sino que también tiene repercusiones significativas en la fase de ejercicio del derecho exclusivo, la jurisprudencia ha reconocido explícitamente que una marca figurativa puede constituir la base para oponerse al uso de un signo tridimensional cuando este último actúa en el mercado como marca. En particular, se ha destacado que la diferencia entre el signo registrado (en este caso, figurativo) y el signo utilizado (tridimensional) no impide, por sí misma, la apreciación de una posible similitud relevante a efectos de riesgo de confusión. Una marca figurativa que reproduce fielmente la forma de un producto no se diferencia, en términos sustantivos, de una marca tridimensional que protege esa misma configuración¹⁶.

Por tanto, la diferencia entre una marca figurativa que reproduce la forma de un producto y una marca tridimensional que protege esa misma configuración puede resultar meramente formal¹⁷. En ambos casos, el signo actúa en el mercado como un indicativo de origen vinculado a la configuración del producto, lo que explica que los criterios desarrollados para las marcas de forma resulten igualmente relevantes cuando dicha configuración se presenta bajo una marca figurativa¹⁸.

No obstante, esta equivalencia no se refleja en una aplicación uniforme en la práctica. Mientras que en las marcas tridimensionales el análisis se centra en la propia configuración del producto y en su capacidad para apartarse de las formas habituales del sector, en el caso de las marcas figurativas el examen tiende a proyectarse sobre la representación gráfica del signo y su impresión visual global. Esta diferencia en el enfoque del análisis condiciona el nivel de exigencia aplicado en cada caso y explica que determinadas representaciones bidimensionales que reproducen la forma del producto puedan superar el control registral sin que se active con la misma intensidad el análisis propio de las marcas de forma.

Cuando el signo reproduce la forma del producto, el examen debe desarrollarse siguiendo un orden específico. En primer lugar, ha de analizarse la posible concurrencia de los motivos de denegación con relación a las prohibiciones de la forma, en segundo lugar, el carácter distintivo de la forma en sí; posteriormente, la identificación de los elementos que componen el signo; y finalmente la apreciación del carácter distintivo del conjunto¹⁹. Este orden responde a la función de las prohibiciones como un obstáculo preliminar al registro²⁰.

Desde esta perspectiva, el *ius prohibendi* derivado del registro figurativo puede proyectarse sobre la forma del producto, siempre que esta actúe como indicativo del origen empresarial y concurran los presupuestos exigidos para la apreciación del riesgo de confusión.

Así las cosas, la utilización de las marcas figurativas para reproducir la forma del producto no constituye una anomalía, sino una técnica jurídicamente

¹⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2018, en el asunto C-26/17 P, Birkenstock Sales GmbH vs EUIPO. Ap. 34 a 36.

¹⁷ En este sentido, la jurisprudencia comunitaria (Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de junio de 2019) en el asunto C-223/18 P, Deichmann vs EUIPO, Munich. Ap. 19 y 29; Conclusiones complementarias del asunto C-163/16 de 6 de febrero de 2018, Louboutin vs Van Haren. Ap. 33.

¹⁸ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 25 de febrero de 2016 (ECLI:ES:TS: 2016:811) FD 3º, Ap. 5.

¹⁹ Directrices de la EUIPO, Parte B, Examen, Sección 4, Capítulo 3, p. 479.

²⁰ Sentencia del Tribunal General de 30 de marzo de 2022 en el asunto T-264/21, Établissement Amra vs EUIPO. Ap. 26 y 27.

admisible que permite a su titular desplegar una protección efectiva sobre la configuración formal del objeto en el mercado. Desde esta perspectiva, el debate no se agota en la admisibilidad del registro, sino que se desplaza, con especial intensidad, al momento en que la marca se hace valer frente a terceros. Es en este punto donde surgen conflictos en los que la forma del producto se convierte en el elemento central del litigio.

IV. LOS LÍMITES DEL SISTEMA: USO POSTERIOR DEL REGISTRO FIGURATIVO Y CONTROL DE LA PROTECCIÓN INDIRECTA DE LA FORMA

La verdadera relevancia de la cuestión no se sitúa en el acceso al registro, sino en el ejercicio del derecho frente a terceros. Así, cuando una marca figurativa que reproduce sustancialmente la forma del producto es invocada en un procedimiento de oposición o de infracción el debate jurídico se desplaza desde la admisibilidad abstracta del signo hacia el alcance material del *ius prohibendi* que de él deriva.

El conflicto suele articularse en torno al riesgo de confusión entre el signo registrado y la forma utilizada por el tercero. En este contexto, el hecho de que uno de los signos sea una representación bidimensional y el otro una forma tridimensional no basta, por sí solo, para excluir la similitud. Lo determinante es si el público pertinente percibe en ambos un mismo origen empresarial. La jurisprudencia ha reconocido expresamente esta posibilidad al admitir que los criterios aplicables a las marcas tridimensionales pueden proyectarse también sobre signos figurativos cuando estos reproducen una determinada forma²¹.

Es precisamente en esta situación donde se manifiesta con mayor intensidad y/o claridad la tensión existente en este tipo de situaciones. El signo, figurativo en este caso, ha superado el examen de distintividad y ha accedido válidamente al registro; sin embargo, cuando se proyecta sobre la forma del producto, puede suscitar la cuestión de si el ámbito de protección que se pretende hacer valer excede los límites que el ordenamiento jurídico establece respecto a las configuraciones formales.

El problema no se encuentra en tales límites, ni en su inaplicabilidad a las marcas figurativas. Todo lo contrario, las prohibiciones absolutas relativas a la forma operan transversalmente, independientemente de la modalidad formal del signo²². No obstante, cuando la forma del producto se incorpora a una representación gráfica, la distinción entre la función distintiva del signo y la protección indirecta de la configuración de la forma puede resultar particularmente compleja en el contexto de un litigio.

Es decir (o en realidad), la cuestión no depende de la técnica de representación utilizada en la solicitud, sino de la realidad material del signo protegido, incluso cuando este se presenta como un elemento integrado en el pro-

²¹ Sentencia del Tribunal de 5 de febrero de 2020 en el asunto T-332/19, Pierre Balmain vs EUIPO. Ap. 25.

²² Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2014 en los asuntos acumulados C-337/12 P y C-340/12 P, Pi-Design AG vs Yoshida Metal. Ap. 55.

pio producto²³. Desde esta perspectiva, la representación bidimensional de una configuración tridimensional no altera la naturaleza del objeto protegido, sino únicamente el modo en que este se presenta en el registro²⁴. En consecuencia, el análisis jurídico debe atender a lo que el signo reproduce efectivamente y no exclusivamente a la modalidad gráfica bajo la cual se solicita la protección²⁵.

En este escenario tan complejo, el control de la protección indirecta de la forma no puede descansar exclusivamente en la calificación formal del signo, sino que exige atender a su contenido sustancial y a la función del signo en el mercado²⁶. Cuando la marca figurativa reproduce de manera sustancial la configuración del producto, el análisis jurídico debe valorar si la protección ejercitada se mantiene dentro de los márgenes propios del derecho de marcas o si, por el contrario, incide sobre características que el sistema pretende mantener disponibles para los operadores económicos, en la medida en que la monopolización de formas funcionales o comunes pueden afectar negativamente a la competencia y restringir el acceso a soluciones que deben permanecer disponibles para todos los operadores económicos²⁷.

Así entendido, el sistema no presenta una ruptura interna, sino una dinámica que obliga a articular, también en fase post-concesión, un examen coherente con la finalidad de las prohibiciones relativas a la forma²⁸.

La técnica representativa elegida para el registro no puede alterar el alcance sustitutivo de los límites establecidos por el legislador, cuya función última es preservar el equilibrio entre la protección del signo distintivo y la libre competencia.

Esta exigencia de coherencia metodológica adquiere una especial importancia en el contexto actual, marcado por la evolución y el crecimiento de las herramientas de análisis utilizadas en el ámbito marcario. La creciente incorporación de sistemas basados en inteligencia artificial ha consolidado modelos de comparación que operan fundamentalmente a partir de la dimensión visual de los signos, identificando similitudes mediante el análisis de elementos como la forma,

²³ Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, en el asunto C-334/22. Audi vs EUIPO. Ap. 38.

²⁴ MAROÑO GARGALLO (2023), pág. 493.

²⁵ MARTÍN ARESTI (2017), pág. 16.

²⁶ Sentencia del Tribunal General de 9 de julio de 2025, en el asunto T-1171/23. Spin Master Toys vs EUIPO. Ap. 27 y 28.

²⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), pág. 155.

²⁸ La necesidad de realizar un examen coherente del signo también en la fase post-concesión puede verse condicionada por la propia dinámica o naturaleza del litigio marcario. Cuando el conflicto se plantea exclusivamente en términos de riesgo de confusión y la parte demandada no articula una acción de nulidad basada en las prohibiciones absolutas relativas a las marcas de forma, lo que no siempre resulta viable o no responde a la estrategia procesal, los tribunales tienden a partir de la presunción de validez del registro. Así lo recuerda la jurisprudencia nacional en la STS de 24 de febrero de 2016 (Mery y Celim) al señalar que, en ausencia de una impugnación fundada en prohibiciones absolutas, «ha de partirse de la validez y plena eficacia de tales marcas». En términos similares se pronuncia la SAP de Alicante (Sección 8ª) de 23 de septiembre de 2016 (ECLI:ES:APA:2016:2931) al indicar que, no habiéndose planteado la nulidad de las marcas invocadas ni la concurrencia de las prohibiciones específicas aplicables a los signos consistentes en la forma del producto, el tribunal «ha de reputar válidas ambas marcas». Esta lógica procesal ha sido igualmente recordada por la jurisprudencia comunitaria, por el Tribunal General en su sentencia de 26 de julio de 2023 en el asunto T-591/21, Tous, al señalar que corresponde a quien solicita la nulidad invocar los hechos concretos que cuestionan la validez de la marca. En estas circunstancias, el análisis judicial puede centrarse prioritariamente en el riesgo de confusión, quedando sin examinar si el signo invocado reproduce una configuración del producto que, de haber sido objeto de un control específico, podría haber incurrido en las prohibiciones relativas a la forma.

el color o la textura de las representaciones gráficas. Sin embargo, este tipo de aproximación se proyecta sobre la apariencia del signo tal y como ha sido representado, sin que resulte posible, en muchos casos, distinguir si dicha representación constituye un signo autónomo o la reproducción de la forma del producto.

De este modo, lejos de resolver la problemática, el uso de estas herramientas puede contribuir a reforzar una aproximación centrada en la dimensión gráfica del signo, poniendo de manifiesto la necesidad de que el examen jurídico trascienda la mera apariencia visual y atienda a la realidad material de aquello que el signo reproduce²⁹.

V. CONCLUSIONES

La protección de la forma del producto mediante el derecho de marcas constituye uno de los ámbitos más complejos del sistema marcario. En particular, el uso de marcas figurativas que reproducen la configuración del producto pone de manifiesto una tensión entre la lógica formal del registro y la función económica que el signo desempeña en el mercado.

La práctica revela que determinadas marcas figurativas, aunque se presentan como representaciones bidimensionales, pueden operar en la realidad como instrumentos de protección de la forma del producto. En estos casos, la forma adquiere un protagonismo central en la identificación del origen empresarial, desplazando el análisis desde la mera admisibilidad registral hacia el alcance efectivo del derecho exclusivo.

El problema no reside en la ausencia de límites normativos. Por el contrario, el ordenamiento jurídico contempla, con carácter general y sin tener en cuenta la representación, prohibiciones absolutas dirigidas a evitar la apropiación de formas impuestas por la naturaleza del propio producto, necesarias para obtener un resultado técnico o que confieren un valor sustancial. Sin embargo, cuando la forma se incorpora a una representación gráfica, el examen puede centrarse en la distintividad del signo sin activar de forma inmediata un control específico sobre su contenido material.

Esta cuestión adquiere especial relevancia en la fase de ejercicio del derecho, cuando la marca figurativa se invoca frente a terceros que utilizan formas similares en el mercado. En este contexto, el conflicto se desplaza del acceso al registro hasta el alcance del *ius prohibendi*, evidenciando que la superación del examen

²⁹ Sobre el alcance y las limitaciones de las herramientas basadas en la inteligencia artificial en este ámbito, la doctrina reciente ha puesto de manifiesto que estos sistemas operan fundamentalmente a partir del análisis de la semejanza visual entre signos mediante técnicas de reconocimiento de imágenes, capaces de identificar elementos como formas, colores o texturas. Ahora bien, se advierte que la apreciación marcaria no puede reducirse a una comparación que se realiza automáticamente de tales elementos, en la medida que se exige una valoración global que tenga en cuenta factores como el consumidor y el mercado, entre otros. Asimismo, se ha destacado que el uso creciente de estas técnicas, tanto por oficinas de marcas, como por operadores privados, permite identificar similitudes entre signos y productos a partir de sistemas de reconocimiento de imágenes, pero estas herramientas, aun siendo útiles, pueden incidir en el error de simplificar valoraciones que requieren un análisis más complejo, especialmente en el caso de marcas no tradicionales, como las que nos atañen. Expuesto esto, un análisis centrado exclusivamente en la dimensión visual del signo podría resultar insuficiente en aquellos supuestos en los que la representación gráfica coincide sustancialmente con la forma del producto, ya que no permite, por sí solo, captar la naturaleza material del signo ni la función que este desempeña en el mercado. *Vid.*, entre otros, FILGUEIRA LOUREIRO (2026), págs. 369-381.; GARCÍA PÉREZ, CERNADAS LÁZARE Y FILGUEIRA LOUREIRO (2023), págs. 117-165; RINCÓN PUMAREJO (2024), pág. 385.

de distintividad no garantiza, por sí misma, que la protección ejercitada respete los límites derivados de las prohibiciones relativas a la forma del producto.

En consecuencia, el elemento determinante no es la calificación formal del signo, sino aquello que reproduce y la función que desempeña en el mercado. Cuando la representación gráfica coincide sustancialmente con la configuración del producto, el análisis jurídico debe atender a su contenido material, con independencia de la técnica representativa utilizada. Solo mediante una aproximación de este tipo puede evitarse que la protección marcaria se extienda de forma indebida sobre configuraciones que deben permanecer disponibles, asegurando así el equilibrio entre el derecho exclusivo y la libre competencia.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- BOET SERRA, Elena (2014), «Protección de las creaciones de forma: Análisis jurídico de los límites entre el diseño, la marca, el derecho de autor y la competencia desleal». *RDM*, 291, págs. 401-450.
- BOTANA AGRA, Manuel José (2022), «El carácter distintivo de los signos figurativos como marca (Comentario a la Decisión de la Cuarta Sala de Apelación de la EUIPO de 19 de mayo de 2021)». *ADI*, 42, págs. 453-462.
- CANDELARIO MACÍAS, María Isabel (2019), «El próximo concepto de marca (Incorporación de las marcas no tradicionales)». *Revista CEFLegal*, 219, págs. 5-36.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2017), «Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones». *Pe. i. Revista de propiedad intelectual*, 55, págs. 13-67.
- CASADO NAVARRO, Antonio (2021), «La forma del producto: protección como marca y compatibilidad con el diseño industrial (Comentario de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de abril de 2020, en el asunto C-237/19, Gomboc)». *RDM*, 320, págs. 201-218.
- CRUZ GONZÁLEZ, Marcos (2024), «La naturaleza híbrida de las creaciones de forma y su protección mediante propiedad intelectual e industrial». *LMM*, 111.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos (2005), *Tratado sobre derecho de marcas*. 2ª edición. Marcial Pons.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael; CERNADAS LÁZARE, Marta y FILGUEIRA LOUREIRO, Irene (2023), *El derecho de marcas y de la competencia ante las tecnologías de vanguardia*. Tirant lo Blanch, Valencia.
- LOUREDO CASADO, Sara (2021), *Las Marcas tridimensionales*. 1.ª edición. Aranzadi, Cizur Menor.
- MAROÑO GARGALLO, María del Mar (2023), «Marcas no tradicionales. Especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color». *CDT*, 15 (1), págs. 491-516.
- MARTÍN ARESTI, Pilar (2017), «Marca bidimensional que reproduce la imagen del producto que la marca distingue y comercialización por un tercero de un producto muy similar. Comentario a la STS de 25 de febrero 2016 (RJ 2016, 811)». *CCJCiv*, 103, págs. 77-104.
- REY ALVITE-VILLAR, Manuel (2014), «El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea». *CDT*, 6 (1), págs. 294-329.
- RINCÓN PUMAREJO, María Alejandra (2024), «Aplicación de la IA en el proceso de gestión de registros de propiedad industrial: marcas figurativas y mixtas». *ADI*, 44, págs. 397-410.
- TATO PLAZA, Anxo; COSTAS COMESAÑA, Julio; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo; TORRES PÉREZ, Francisco Javier, LOUREDO CASADO, Sara; FILGUEIRA LOUREIRO, Irene (2026), *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual V*. «El riesgo de confusión: más allá de la comparación entre signos». Aranzadi, Cizur Menor, págs. 369-381.