

2. DERECHO MERCANTIL

Perspectivas futuras en torno a la conceptualización legal de la marca

Future prospects regarding the legal concept of the brand

por

MARÍA ISABEL CANDELARIO MACÍAS

Profesora Titular de Derecho mercantil

Universidad Carlos III de Madrid

RESUMEN: En esta investigación se analizan los nuevos preceptos que nos proporcionan tanto la Directiva 2015/2436 y Reglamento UE 2017/1001 respecto a la conceptualización de la marca —no solo europea sino también nacional—, en especial, en la no necesidad de representación gráfica del signo diferenciador, siendo conveniente que el objeto susceptible de marca sea *claro y preciso*. De tal suerte que se incorporan al elenco de posibles marcas otras no reconocidas legalmente hasta el momento, tales como las marcas olfativas, táctiles o gustativas, entre otras. Esto supone una «pequeña revolución» en el Derecho marcario y, en particular, en la futura legislación española, dándose un amplio margen de interpretación tanto a los organismos de registro, a los consumidores como a la propia interpretación de los tribunales de justicia. Planteándose así varios desafíos en el futuro Derecho marcario.

ABSTRACT: This research analyzes the new precepts provided by Directive 2015/2436 and EU Regulation 2017/1001 regarding the conceptualization of the brand —not only European but also national—, especially in the absence of representation graphic of the differentiating sign, it being convenient that the object of a mark is clear and precise. In such a way that other brands that are not legally recognized until now, such as olfactory, tactile or gustatory brands, among others, are added to the list of possible brands. This supposes a «small revolution» in the trademark law and, in particular, in the future Spanish legislation, giving a wide margin of interpretation both to the registration organizations, to the consumers and to the interpretation of the courts of justice. Raising several challenges in the future Marking Law.

PALABRAS CLAVE: Propiedad industrial. Derecho de marcas, concepto y tipos de marcas.

KEY WORDS: Industrial Property. Trademark Law, concept and types of trademarks.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: LA RELEVANCIA DE LA MARCA.—II. EL MARCO LEGAL DE LA MARCA.—III. EL CONCEPTO Y CARÁCTERES DE LA MARCA: 3.1. ¿QUÉ ES UN SIGNO COMO MARCA? 3.2. CARÁCTER DISTINTIVO. 3.3. SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN: LA RELEVANCIA DE LA MARCA

Los problemas interpretativos y de aplicación del Derecho de la Propiedad Industrial no es algo novedoso de nuestros días. Nótese que la propiedad industrial es ante todo un tipo especial de propiedad regulada y reconocida en el artículo 33 de la Constitución española de 1978. Dicha propiedad está integrada por una variedad de modalidades que hay que amparar y potenciar como son, a modo de ejemplo, las patentes y las marcas; advírtase que los signos distintivos —la marca— objeto central de nuestra investigación cuentan ya con un entorno y una tradición en cuanto a su regulación no solo desde la perspectiva nacional, sino sobre todo desde la vertiente internacional, toda vez que han sido diversos instrumentos jurídicos de este cariz (Convenio de Berna, Convenio de la Unión de París, entre otros), además de una labor incesante de diversos organismos internacionales (Oficina de Armonización del Mercado Interior —ahora EUIPO—, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Organización Mundial del Comercio, entre otros) los que han posibilitado que exista una aproximación regulatoria sobre esta materia. En este sentido, destaca la labor realizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (junto a los Convenios de París de 1883 y de Berna de 1886, a los que hay que agregar los Arreglos de La Haya de 1925 y de Locarno de 1968) y la Organización Mundial del Comercio, cabe significar los Acuerdos relativos a los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, en adelante Acuerdos TRIP's), junto a ello un importante abanico de legislación.

Adviértase que a nivel internacional, bajo el término propiedad intelectual se engloban dos categorías, de un lado, la propiedad industrial y, de otro, los derechos de autor tal y como se colige del texto de la *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social europeo (Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa)*, COM (2008), 465 final, 16 de julio de 2008. En este contexto, subráyese que la esencia de la propiedad industrial se basa en «la protección de la propiedad intelectual, que es una condición general esencial para la innovación, el estímulo de la inversión en I+D y, la transferencia de conocimientos desde el laboratorio al mercado (...) esencial para lograr que la «quinta libertad», esto es, la libre circulación del conocimiento, sea una realidad». Pero para entender la denominada «quinta libertad» no podemos descuidar tampoco el hito que viene ilustrado en las otras libertades que hacen efectivo el mercado interior de la Unión Europea. A tal propósito, resulta crucial la virtualidad de las innovaciones ilustradas en las modalidades de la propiedad industrial, a modo de ejemplo, sucede con la marca comunitaria, y así aparece reflejada en el Considerando número 10 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008¹, relativa a la *aproximación de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas* —versión codificada—, al declarar que «es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembro. Ello, no obstante, sin perjuicio de que los Estados miembro tengan la facultad de conceder una protección más amplia

a las marcas que hayan adquirido renombre». En similar línea de actuación se pronuncia el Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la *marca comunitaria* (Versión codificada)².

Al hilo de lo descrito, resulta conveniente estimular cada vez más como un factor esencial para el crecimiento económico y el desarrollo industrial de un país, las diferentes vertientes de la propiedad industrial³. La globalización de la actividad económica, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la equiparación técnica, han dado lugar a un nuevo escenario en el que conceptos tales como innovación y diferenciación han cobrado especial protagonismo. La marca se convierte, de esta suerte, en clave y herramienta de primer orden para alcanzar nuevos productos y servicios más eficaces y productivos⁴, así como para otorgar a los productos un valor añadido y seducir a los potenciales consumidores⁵, estableciendo la diferenciación⁶. Sin olvidar que amén de la diferenciación que caracteriza a la marca, esta cumple otras múltiples funciones de gran calado, tales como la de información, garantía y, en particular, la publicitaria asociada a una marca, o el «*selling power*» como también se le denomina, por cuanto se convierte en una herramienta fundamental para que un producto se posicione en el mercado, según los norteamericanos, no basta con buscar la buena reputación de la marca, sino que es la misma marca la que va a lograr este posicionamiento, y es mediante anuncios comerciales en TV, radio, internet, espectáculos, eventos y cualquier otro medio que dé a conocer la marca y logre así atraer⁷ una clientela que la marca va a encontrar su auge. En este sentido, la publicidad catapulta a la marca en el mercado y, es un pilar en el éxito de un producto.

II. EL MARCO LEGAL DE LA MARCA

La reglamentación de las marcas se contiene dependiendo del ámbito geográfico de actuación, al punto que nos encontramos:

En el ámbito nacional, la Ley 17/2001, de *marcas*⁸ (en adelante LM) y el RD 687/2002, 12 de julio, *reglamento de ejecución de la Ley de marcas*. En el momento presente existe un *Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001*, de 7 de diciembre, de Marcas, de 18 de abril de 2017⁹, en adelante, ALMPLM, elaborado por la OEPM, para incorporar al Derecho español la nueva Directiva 2015/2436¹⁰.

En el ámbito europeo, el Reglamento (UE) 2017/1001¹¹, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 y la Directiva 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas, que profundiza e intensifica el proceso de aproximación de los Derechos nacionales de los Estados miembro.

En el ámbito internacional, la materia marcaria viene desarrollada en el ya conocido Convenio de la Unión de París (CUP) de 1883, el Arreglo de Madrid sobre Registro Internacional de Marcas de 1891 y el Protocolo del Arreglo de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relativos al Comercio (AADPIC/ OMC) de 1994 y el Tratado sobre Derecho de Marcas (TDM) de 1994.

III. EL CONCEPTO Y CARACTERES DE LA MARCA

Observemos seguidamente la definición de marca desde la perspectiva del *Diccionario de la Real Academia de la Lengua española*¹², que dice: «Del b. lat.

*marca, y este del germ. *mark ‘territorio fronterizo’; cf. nórd. mark, a. al. ant. marka. 1. f. Señal que se hace o se pone en alguien o algo, para distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia. f. Distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente. f. Marca de fábrica o de comercio que, inscrita en el registro competente, goza de protección legal».*

Por su lado, el concepto legal de marca se contiene en el artículo 4 de la vigente Ley 17/2001, en adelante, LM, al establecer:

1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

De esta definición se extraen las principales características que identifican y configuran la marca¹³. Es decir, cuando hablamos de marca nos estamos refiriendo a:

- Un signo.
- Carácter distintivo en el mercado de los productos o servicios de una empresa en relación con otras¹⁴.
- Susceptible de representación gráfica.

En otros términos explicativos, podríamos poner de manifiesto los diferentes elementos que se integran en la definición de marca, a saber:

- La marca debe ser un signo,
- Que ese signo debe de ser perceptible visiblemente,
- Que su finalidad es diferenciar productos o servicios de una empresa frente a productos o servicios de otras que concurren en el mercado y,
- Que la buena calidad o la buena imagen, que un productor o prestador de servicios imprima a su marca gracias al prestigio ganado a través del buen nombre o publicidad en el mercado, queda fuera de la definición legal de la marca.

Nadie discute el planteamiento que la marca es útil para crear una identidad al producto, así como a la empresa que los produce, permitiendo crear una relación estrecha que queda plasmada en el consumidor, y que ayuda a este a identificar determinado producto con su marca.

La marca es una herramienta fundamental para posicionar un producto en el mercado específico en el que busca introducirse o desarrollarse, sin esta el producto carecería de singularidad y se vería mermado en posibilidades de convencer a los consumidores.

Sea como fuere, indaguemos aún más acerca de los condicionantes principales en torno a la marca:

1. ¿QUÉ ES UN SIGNO COMO MARCA?

Hemos de investigar sobre cada uno de estos caracteres para comprender que sea una marca¹⁵. A tal efecto, el apartado 2.º, del artículo 4 de la LM, nos viene a relatar un catálogo de posibles signos susceptibles de convertirse en marcas.

Prescribe el apartado 2.º, *tales signos podrán, en particular, ser:*

- a) *Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.*
- b) *Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.*
- c) *Las letras, las cifras y sus combinaciones.*
- d) *Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.*
- e) *Los sonoros.*
- f) *Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.*

Según lo relatado, el artículo 4.2 de la LM desarrolla un catálogo ejemplificativo de posibles signos: las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas (marcas denominativas); las imágenes, figuras, símbolos y dibujos (marcas gráficas, logos); las letras, cifras y sus combinaciones; las formas tridimensionales (envoltorios, envases y la forma del producto o de su presentación); los sonoros; y cualquier combinación de los signos¹⁶, que se mencionan en los apartados anteriores. De aquí se infiere una clasificación de marcas, a saber:

- Una primera clasificación que se suele hacer es la que distingue entre marcas de productos y marcas de servicios.
- Un segundo criterio de clasificación viene determinado por el diferente tipo de signos que se utilicen para su configuración. Así se puede hablar de marcas denominativas (palabras o conjuntos de palabras), gráficas (dibujos, imágenes o símbolos), mixtas (combinaciones de las dos anteriores) o tridimensionales (las formas de los productos, de sus envases o envoltorios).
- En tercer lugar se pueden distinguir por su grado de conocimiento por el público en general, en cuyo caso se habla de marcas ordinarias, notorias y renombradas.
- En cuarto lugar se pueden distinguir las marcas nacionales, europeas o internacionales.
- Finalmente, podríamos hablar incluso —el por qué no— de marcas convencionales o tradicionales reconocidas por todos y, aquellas otras bajo la denominación de marcas no convencionales¹⁷ de difícil representación gráfica.

2. CARÁCTER DISTINTIVO

Este planteamiento de la marca se configura como un elemento fundamental del concepto y sintetiza la función primordial de la marca¹⁸, como lo prueba el listado de las prohibiciones absolutas del artículo 5 LM que giran en su gran mayoría alrededor de este elemento, especialmente las referidas al carácter genérico, descriptivo o habitual del signo, prohibiciones en las que subyace la falta de fuerza distintiva¹⁹.

Para verificar si se cumple con este requisito se debe apreciar, por un lado, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro; y, por otro, la percepción que de la marca tenga el público pertinente (STPICE de

27 de septiembre de 2005, caso «Cargo Partner»; STJCE de 22 de junio de 2006, A. C-24/05 P, caso «August Storck» TOL955.791).

Baste apuntar algunos ejemplos relacionados con las prohibiciones absolutas:

— *Los signos que carezcan de carácter distintivo.* Las marcas deben servir para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Los signos genéricos carecen de capacidad distintiva.

Se habla de que existe: Genericidad innata o sobrevenida. (Hecho original o Hecho sobrevenido). La genericidad debe apreciarse en relación con unos concretos productos o servicios. Los signos solo son genéricos en relación con un determinado producto o servicio (STS de 27 de febrero de 2003, que denegó la marca «LOTERIA» para identificar este juego).

Carecen de carácter distintivo:

- Signos banales. (STPI de 5 de abril 2006, denegó como marca, una línea longitudinal acabada en triángulo).
- Signos excesivamente complejos. (STS de 22 de diciembre de 2004 rechazó como marca el gráfico muy complicado, basado en el relieve esmerilado de los vidrios que distinguía) que «*no permitía asegurar que los consumidores tuviesen capacidad para identificar los productos a que se refería*».
- Color en sí mismo considerado.

— *Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.*

- Monopolizaría un signo o denominación de una característica común.
- *Numerus apertus* (STS de 17 de julio de 2007: «*El sitio del deporte*»).
- No se admite 0'0 para designar una marca.

— *Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.*

Se produce en estos casos el fenómeno de la vulgarización de la marca: pérdida de la distintividad inicial de la marca; y, por tanto, la denominación o el grafismo se convierte en genérico. La marca mueve éxito: se convierte en la denominación habitual del producto. (STS de 9 de mayo de 2002 «Puente aéreo»). Ejemplo de vulgarización de marcas nos encontramos con papel *albal*, para referirse al papel de aluminio; *típex*; *tampax*; *kleenes*, etc.

Sea como fuere, se ha de hacer hincapié que una de las funciones, —por no decir la principal—, que tiene toda marca es la de distinguir, diferenciar en pos de que se otorgue el registro de marca si cumple con dicha finalidad, véase C-323/09, caso «Interflora», 22 de septiembre de 2011, A. Otro ejemplo: CORONAS es una marca de vinos registrada por Miguel Torres S.A. La OEPN denegó de oficio el registro de la marca: CORONILLA para vinos, por considerarse que podría causar confusión en el consumidor en orden a no poderse diferenciar bien los productos afectados.

3. SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Siguiendo con el análisis del concepto y caracteres de la marca, hay que precisar que de conformidad a las últimas normas habidas en el Derecho europeo, en particular, el artículo 4 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento y el Consejo y, a su vez, el artículo 3 de la Directiva 2015/2436, incorporan una nueva concepción en torno a la marca, al punto que a futuro será lo que constituya el nuevo derecho marcario europeo y nacional. En concreto, ordena el artículo 3 de la Directiva 2015/2436 lo que sigue: «*podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma de productos o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:*

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
- b) *ser representados en el Registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares».*

Se descuelgan del precepto dos cuestiones a valorar, una, desaparece la necesidad de que la representación tenga que ser gráfica²⁰, de suerte que será suficiente con *cualquier tipo de representación* que se pueda incorporar en el Registro y permita verificar el *objeto claro y preciso* de la protección del signo, tanto por el órgano de control (OEPM o EUIPO), como por los consumidores, que será el público en general. En otros términos, se excluye un público especializado o informado, basta que sea cualquiera que consuma o utilice con frecuencia dichas marcas. Es decir, —en terminología de la jurisprudencia— un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Para entender que el signo tiene que tener un objeto claro y preciso, hemos de acudir al tenor del considerando 13 de la Directiva 2015/2436, donde se nos aclara: «A dicho efecto, conviene establecer una lista de ejemplos de signos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, consistentes en garantizar la seguridad jurídica y una buena administración, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por tanto, *se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto*» (la cursiva es de nuestra autoría). En la misma línea se manifiesta el considerando número décimo (10) del Reglamento 2017/1001²¹.

La razón de ser de esta modificación se encuentra en la formulación que el legislador europeo quiere introducir bajo el halo protector de la marca a una serie de signos, que hasta la fecha no podían ser tales por no poder o tener clara su representación gráfica²². Nos estamos refiriendo a las marcas inmateriales o no tradicionales sean olfativas²³, gustativas, cromáticas, sonoras y táctiles, entre otras. Estas difícilmente tienen fácil o clara representación gráfica bien por su subjetividad, bien por la dificultad de encontrar una fórmula química, entre otros supuestos. No obstante, a partir del 1 de octubre de 2017, se tendrá que acoger por los organismos de registro estas variantes en torno a lo que se constituye

como marca. En el supuesto de la «marca de la Unión», hay que apuntar que si bien la Directiva del año 2015 ha entrado en vigor el 23 de marzo de 2016, el concepto de marca, entre otras cuestiones está prevista su entrada en vigor para el 1 de octubre de 2017, fecha coincidente con la entrada en aplicación del Reglamento 2017/1001 (*ex art. 212*).

Puntualizar aquí que la marca sonora, ya se había abierto paso a su registro. En los ámbitos de convergencia definidos recientemente en relación con la representación y descripción de las marcas no tradicionales, el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) ha acordado que «las oficinas podrán exigir que la representación de [las marcas sonoras] consista en la notación musical en un pentagrama, en una descripción del sonido que constituye la marca, en una grabación analógica o digital de ese sonido, o en una combinación de todo lo anterior. Cuando esté disponible la presentación electrónica, podrá presentarse un fichero electrónico junto con la solicitud. Sin embargo, en algunas jurisdicciones se considerará que únicamente la notación musical en un pentagrama representa de manera adecuada la marca».

La OAMI determinó en 2005 (asunto núm. EX-05-3) que los solicitantes podían adjuntar un archivo de sonido a los formularios de solicitud electrónicos o presentados por Internet, y esa resolución sigue en vigor. El archivo adjunto ha de estar en formato MP3, su tamaño no ha de superar 1 Mb, y no se admite la ejecución repetitiva (loop) ni la transferencia ininterrumpida de datos (streaming). La finalidad del archivo adjunto es aclarar y apoyar la solicitud. *INLEX IP Expertise* fue el primer solicitante que logró obtener el registro de una marca sonora comunitaria por este procedimiento. *Deutsche Telekom* también ha registrado su sintonía como marca sonora conforme al Protocolo de Madrid²⁴.

En el supuesto de las marcas gustativas tal vez resulte más fácil la representación gráfica —según el SCT, «[e]n un caso concreto, el requisito de representación gráfica se satisfizo por medio de una descripción por escrito del sabor e indicando que corresponde a una marca gustativa—, pero cumplir el requisito de carácter distintivo y probar la ausencia de funcionalidad resulta aún más problemático que en los otros tipos de marcas.

En la resolución del asunto R 120/2001-2, la OAMI rechazó la solicitud de registro del aroma a fresa artificial formulada por la compañía farmacéutica Eli Lilly, fundándose en que cualquier fabricante tiene derecho a añadir el aroma a fresa artificial a sus productos para disimular el sabor desagradable que puedan tener, o simplemente para hacerlos agradables al gusto, y en que, por otro lado, es improbable que el sabor sea percibido por el consumidor como una marca: es mucho más probable que presuma que su finalidad es disimular el sabor desagradable del producto. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) rechazó una solicitud similar, presentada por N.V. Organon para registrar el sabor a naranja como marca de productos farmacéuticos. Como señaló el Tribunal de Primera Instancia y de Apelación de Marcas, es difícil que un sabor actúe como marca cuando los consumidores solo lo experimentan después de haber comprado el producto.

Como puede vislumbrarse, la tarea en el ámbito de las marcas no tradicionales continúa, y los fabricantes-proveedores confeccionan y comercializan continuamente nuevos tipos de productos, por lo que es muy probable que asistamos a una interesante e imparable transformación en el mundo de las marcas.

También se van a plantear cuestiones en torno a la utilización de imágenes animadas, hologramas y gestos: Las técnicas de comunicación multimedia han hecho posibles nuevos tipos de marcas no tradicionales, como los hologramas, los

gestos y las imágenes animadas o en movimiento, para cuyo registro se exige normalmente una secuencia de imágenes que permita ver en qué consiste la marca.

Las marcas animadas son posiblemente las marcas multimedia más comunes. Los aficionados al cine reconocen sin dificultad el logotipo de la *20th Century Fox Film Corporation* rodeado de haces de luz que atraviesan el cielo, pero pocos saben que es una marca registrada (USPTO 1.928.424). El tenista australiano Lleyton Hewitt trató de registrar como marca su gesto «C'mon», pero resultó no ser tan diferenciador como creía, toda vez que ya había constancia documental de su uso por otro deportista en la década de los 80²⁵.

Sea como fuere, lo precedente se traduce en el hecho que el requisito de representación gráfica dejará de aplicarse al presentar una solicitud de marca a partir del 1 de octubre de 2017. Esto significa que, a partir de esa fecha, los signos podrán representarse de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que la representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

El resultado es un sistema de «lo que ves es lo que obtienes» (WYSIWYG, *what you see is what you get*), cuya finalidad es que las inscripciones de marcas en el Registro de la Marca de la UE sean más claras, accesibles y fáciles de buscar.

Continuando con nuestras explicaciones, cabe decir al punto que la realidad práctica ya ha venido acogiendo ciertos signos diferentes de los tradicionales, a modo de ejemplo, en:

- Holanda: Una empresa dedicada a la fabricación de pelotas de tenis logró registrar como marca olfativa pelotas de tenis ‘con olor a césped fresco recién cortado’.
- UK: Una empresa logró registrar como marca olfativa relativa a neumáticos con aroma o ‘fragancia floral que recuerda al de las rosas’.
- UK: Otra empresa logró registrar como marca olfativa dardos ‘con olor acre de la cerveza amarga’.

Ítem más, entre los signos gustativos: la apreciación como marca del sabor a fresa o naranja artificial para medicinas. Y, entre las táctiles: la textura de la botella de whisky *Old Parr*.

Se ha de reseñar en cuanto a los signos olfativos, que la doctrina especializada no es unánime, es decir, se encuentra dividida desde hace algún tiempo, si bien el sector mayoritario se manifiesta en contra de su reconocimiento. De similar forma tanto la OEPM como la OAMI (ahora EUIPO).

Por cuanto hace a los signos sonoros, —ya referidos— estos están habilitados desde hace algún tiempo y así se recoge expresamente en el catálogo exemplificativo del artículo 4.2.e) LM. Con la nueva regulación introducida por el Reglamento europeo, —insistimos— las marcas sonoras se representarán mediante un archivo de audio o por una representación exacta del sonido en notación musical.

En lo tocante a los signos cromáticos, cabe señalar que con la reglamentación incorporada por la LM de 2001 desapareció de la lista de prohibiciones absolutas la mención a un color por sí solo. Ahora, con la nueva regulación, se clarifica la situación en relación a los signos cromáticos, porque en el caso de un solo color sin contornos, lo que se exige es la presentación de una reproducción del color y la indicación de un código de color generalmente reconocido.

Recientemente, véase la sentencia núm. T-101/15 de Tribunal General de la Unión Europea, de 30 de noviembre de 2017. Número de Resolución: T-101/15, se dilucida el no registro de la marca de la Unión Europea Red Bull GmbH contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Mediante un procedimiento de nulidad de marca; la marca de la Unión consiste en una combinación de los colores azul y plateado: Motivo de denegación absoluto — Representación gráfica suficientemente clara y precisa — Necesidad de una disposición sistemática que asocie los colores de manera predeterminada y permanente — Confianza legítima. Es de aplicación a los artículos 4 y artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 [actualmente artículo 4 y artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001]. La representación debe ser clara y precisa del objeto susceptible de registro. Se declara que «la recurrente presentó documentos adicionales para acreditar el carácter distintivo adquirido por el uso de la primera marca impugnada. El 11 de octubre de 2004, la recurrente aportó una descripción de la primera marca impugnada, redactada del siguiente modo: «La protección solicitada incluye los colores azul (RAL 5002) y plateado (RAL 9006). La proporción de los colores es de aproximadamente 50%-50%». Los productos para los que se solicitó el registro están incluidos en la clase 32 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, (...).».

Y, en el supuesto, de una combinación de colores sin contornos como marca, habrá de procederse a la presentación de una reproducción que muestre la disposición sistemática de la combinación de los colores, con referencia a un código de color reconocido, a lo que se puede añadir, de manera complementaria, la descripción detallada de la disposición sistemática de los colores.

Luego, a la luz de lo descrito, la representación por cualquier medio del signo en cuestión vendrá a ser a futuro el «caballo de batalla» que habrá que recoger la futura normativa marcaria española, teniendo muy en consideración el Derecho europeo. En este sentido, en el nuevo Reglamento de ejecución (UE) 2017/1431²⁶ de la *marca de la Unión*, nos encontramos con disposiciones específicas respecto a los requisitos a observar para llevar a efecto la representación, en particular, en su artículo 3 («Representación de la marca»): *«1. La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.*

En otras palabras, el signo ha de poder representarse de manera «clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva», estos son los criterios del caso Sieckmann Asunto C-273/00²⁷, ya aludido.

2. La representación de la marca definirá el objeto del registro. En los casos en que la representación vaya acompañada de una descripción con arreglo al apartado 3, letras d), e), f), inciso ii), y h), o al apartado 4, la descripción deberá concordar con la representación y no extender su ámbito de protección.

3. Cuando la solicitud se refiera a cualquiera de los tipos de marcas enumerados en las letras a) a j), deberá contener una indicación al respecto. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 o 2, el tipo de la marca y su representación coincidirán entre sí, como sigue:

a) en el caso de una marca constituida exclusivamente por palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos habituales o una combinación de ambos (marca denominativa), la marca estará representada por la presentación de una reproducción del signo en escritura y disposición normales, sin características gráficas o color;

- b) en el caso de una marca con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o un color (marca figurativa), incluidas las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos o por una combinación de elementos verbales y figurativos, la marca estará representada por la presentación de una reproducción del signo con todos sus elementos y, en su caso, sus colores;
- c) en el caso de una marca consistente en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia (marca de forma), la marca estará representada por la presentación o bien de una reproducción gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una reproducción fotográfica. La reproducción gráfica o fotográfica podrá contener distintas vistas. Cuando la representación no se facilite electrónicamente, podrá contener hasta seis vistas diferentes;
- d) en el caso de una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto (marca de posición), la marca estará representada por la presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate. Los elementos que no forman parte del objeto del registro deberán ser ignorados visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas. La representación podrá ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos;
- e) en el caso de una marca constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente (marca de patrón), la marca estará representada por la presentación de una reproducción que muestre el patrón de repetición. La representación podrá ir acompañada de una descripción que detalle cómo sus elementos se repiten periódicamente;
- f) en el caso de una marca de color, i) cuando la marca esté compuesta exclusivamente de un solo color sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción del color y una indicación de dicho color por referencia a un código de color generalmente reconocido; ii) cuando la marca esté constituida exclusivamente por una combinación de colores sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción que muestre la disposición sistemática de la combinación de los colores de manera uniforme y predeterminada y una indicación de esos colores por referencia a un código de color generalmente reconocido; podrá añadirse también una descripción detallada de la disposición sistemática de los colores;
- g) en el caso de una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos (marca sonora), la marca estará representada por la presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación musical;
- h) en el caso de una marca compuesta de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca, o que los incluya, (marca de movimiento), la marca estará representada por la presentación de un archivo de vídeo o una serie de imágenes secuenciales fijas que muestren el movimiento o cambio de posición o de una serie de imágenes secuenciales fijas que muestren el movimiento o el cambio de posición; en aquellos casos en los se utilicen imágenes fijas, estas podrán ir numeradas o acompañadas de una descripción explicativa de la secuencia;
- i) en el caso de una marca constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya, (marca multimedia), la marca estará representada por la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido;

j) en el caso de una marca compuesta por elementos con características holográficas (marca holograma), la marca estará representada por la presentación de un archivo de video o una reproducción gráfica o fotográfica que contengan las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad.

4. Cuando la marca no esté cubierta por ninguno de los tipos enumerados en el apartado 3, su representación cumplirá las normas establecidas en el apartado 1 y podrá ir acompañada de una descripción.

5. Cuando la representación se facilite en formato electrónico, el director ejecutivo de la Oficina determinará los formatos y el tamaño del archivo electrónico, así como cualesquiera otras especificaciones técnicas pertinentes.

6. Cuando la representación no se presente por medios electrónicos, la marca deberá reproducirse en hoja aparte separada de aquella en la que figure el texto de la solicitud. La hoja en la que se reproduzca la marca deberá contener todas las visiones o imágenes pertinentes y sus dimensiones se limitarán al formato DIN A4 (29,7 cm de alto y 21 cm de ancho). Se dejará en toda su superficie un margen mínimo de 2,5 cm.

7. Si la correcta orientación de la marca no resulta evidente, se indicará con la mención «parte superior» en cada reproducción.

8. La reproducción de la marca será de calidad tal que pueda: a) reducirse a un tamaño No inferior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto; o b) ampliarse a un tamaño no superior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto. 9. La presentación de una muestra o un modelo no constituirá una representación adecuada de la marca». (los guiones son de nuestra autoría)

Este casuístico y largo precepto servirá de guía de actuación e interpretación para saber cómo representar el signo-marca y los diferentes tipos de marcas que se pueden presentar desde las denominativas hasta pasar por las marcas en formato electrónico. Remarquemos pues el planteamiento que el artículo 3 del Reglamento de Ejecución de la Marca de la Unión Europea (REMUE) viene a establecer normas y requisitos específicos para la representación de algunos de los tipos más populares de marcas, incluidos algunos requisitos técnicos, con arreglo a la naturaleza y los atributos específicos de la marca en cuestión²⁸. El objetivo último perseguido es incrementar la seguridad jurídica de los usuarios y reducir el número de objeciones debidas a formalidades ante las oficinas de registro oportuno.

Queda claro que a futuro el *Anteproyecto de modificación parcial de la Ley de marcas*, habrá de tener en aprecio las anteriores formulaciones al punto que se incorporarán nuevos modos o tipos de marcas, tal y como se ha descrito. Y, en especial, se tendrá muy en cuenta la representación de la marca, tal y como es entendida por el Derecho europeo, es decir, se habrá de incorporar nuevas técnicas que no sean solo la representación gráfica, empleada hasta ahora.

Así las cosas, no resulta extraño que en el Preámbulo del Anteproyecto de Ley de marcas nacional, en su considerando segundo se estipule que «el concepto de marca en sentido estricto, es decir, como signo que sirva en las transacciones mercantiles para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, no sufre modificaciones, pero sí se introduce una modificación en cuanto a la manera de delimitar a efectos registrales el bien inmaterial solicitado; se trata, en definitiva, de una cuestión de especial importancia por la propia naturaleza inmaterial del bien objeto de protección y por los efectos *erga omnes* que derivan de su inscripción registral. La anterior normativa exigía que el signo distintivo solicitado fuera susceptible de representación gráfica.

En la presente Ley, atendidos los avances tecnológicos, solo se exige que el signo sea susceptible de representación, sin más, en el Registro de Marcas, sin especificar el medio empleado, pero requiriéndose que esta representación permita no solo a las autoridades, sino también al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular. La representación debe ser, por tanto, clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Esto permitirá emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento y que sea adecuada a los efectos mencionados».

Luego, se infiere del tenor legal la necesidad de representación dentro del concepto de la marca, aún cuándo no sea gráficamente, sino que dicha representación posibilite que el objeto susceptible de apreciarse como marca sea: *clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*. Es decir, los calificativos demandados por la normativa y jurisprudencia europea.

De tal suerte, el artículo 2 del Anteproyecto de Ley de Marcas, redacta el nuevo artículo 4 de la Ley 17/2001, del siguiente modo: «Dos. Se modifica el artículo 4, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 4. Concepto de Marca.

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular».

Quiere decirse con otras palabras, que el nuevo signo que constituye la marca se permita verificar el objeto de manera clara y precisa en aras de la protección por parte del órgano de control (OEPM o EUPO), como por el público, que son los consumidores, ya calificados. De lo que se trata es de que la representación posibilite el fijar el objeto exacto de la protección, algo que hasta ahora se ha entendido que solo se cumplía mediante la representación gráfica, pero que desde hace algún tiempo se viene discutiendo sobre la posibilidad real de concretar el objeto de la protección por otros medios que las nuevas tecnologías ponen al alcance de todos. Bajo esta nueva configuración jurídica el legislador europeo trata de dar entrada a una serie de signos a los que hasta ahora le ha estado vedado el acceso a los registros de marcas²⁹. En particular a las denominadas marcas inmateriales (olfativas, gustativas y táctiles), tal y como venimos anticipando y explicando, así como a las marcas eslógán³⁰, que tienen que demandar una mayor exigencia y requerimientos respecto a las simples marcas denominativas en pos de mantener el carácter distintivo, puesto que si no pueden plantearse inseguridades en torno a que un consumidor medio pueda identificar el origen empresarial por medio de este tipo de signos.

IV. CONCLUSIONES

I. A la luz de lo descrito, queda claro que se ha de tener en consideración el Derecho comunitario en mor de la nueva conceptualización de la marca, en especial, por lo que hace a su (no) representación gráfica. En este sentido, hemos de atender a la par a lo disciplinado en el Reglamento de la (UE) 1001/2017 y Reglamento de ejecución (UE) 1431/2017 de la *marca de la Unión*, que describe

cuáles son los mecanismos para llevar a efecto la representación en dependencia de la clase-tipo de signo-marcas que queramos registrar. Desde el 1 de octubre del pasado año 2017, no cabe el requisito formalista de la representación gráfica, no obstante ello, hay algunos operadores y profesionales del sector que entienden que la desaparición de este requisito implica el desbloqueo para el registro de las marcas no tradicionales, que hasta ahora respondía fielmente a los requisitos Sieckmann.

II. Bajo esta tesis, nos encontramos ante un progreso legislativo que, a mi juicio y coincidente con otros autores³¹, aún queda mucho trabajo por realizar, puesto que parece se han resuelto algunas dudas desapareciendo la representación gráfica, pero se abren nuevas aristas y desafíos³², que se han de solventar. Además, la supresión de este condicionante no basta para afianzar el registro de marcas no convencionales, por el contrario, se deja en el aire esta opción y habrá que estar a la actuación-reacción de las Oficinas de registro frente a las primeras solicitudes de marcas no convencionales-tradicionales habidas desde el 1 de octubre de 2017.

En cualquier caso, el pequeño avance estriba en comprender ahora como marcas no solo las conocidas hasta estos momentos como tradicionales, sino que se incorporan otros tipos de marcas, tales como las olfativas, gustativas, táctiles, entre otras.

III. Como no podía ser de otro modo, el *Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley de Marcas nacional*, ya contempla una nueva redacción del artículo 4 de la Ley 17/2001, dónde desaparece la representación «gráfica» y, hay que estar al desarrollo y mecanismos de representación que se contienen en el Reglamento *ut supra* referido. El interrogante que surge a continuación es si será suficiente con lo prescrito en el precitado Reglamento, o se plantearán más de alguna dificultad de interpretación en torno a la plasmación de los diferentes tipos de marcas hasta ahora rechazados por el Registro de marcas (OEPM, EUIPO) en mor de la dificultad de su plasmación y comprensión, teniendo que atender a que estos signos —cualquier de ellos puede ser marca— sean ahora: «clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva». Planteamientos que la realidad práctica a través de la labor de la jurisprudencia especializada irá colmando e interpretando, así como ofreciéndonos soluciones.

V. BIBLIOGRAFÍA

- BARRERO RODRÍGUEZ, E. (2016). Una perspectiva comparada sobre el concepto de marca, el régimen de los signos distintivos notorios y las prohibiciones de registro en las normativas española y nicaragüense, núm. 21. *Revista de Derecho*, 45-74.
- CANDELARIO MACÍAS, M.^a I. y RODRÍGUEZ GRILLO, L. (2010). Un modo de entender la marca para enfrentar la crisis empresarial. Vol. 30. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* (ADI), 141-166.
- CASADO CERVIÑO, A. (1990). La nueva Ley española de marcas, nombre comercial y rótulo de establecimiento: Razones para una reforma: Concepto de marca: Signos, núm. 3. *Actualidad civil*, 587-617.
- CEPEDA-PALACIO, S.D. (2014). Alcances actuales del concepto de marca. Un estudio comparativo, en la historia. Vol. 10, núm. 2. *Entramado*, 128-142.
- DURÁN HERRERA, J. J. y CERVIÑO FERNÁNDEZ, J. (2013). La marca en la orientación de la empresa a la creación de valor. Año núm. 31. N. 134. *Economistas*, (ejemplar dedicado a: Marcas y competitividad), 6-15.

- GALLEGÓ, L. (2017). 2017: ¿Tenemos finalmente registro de marca olfativa?, 13 de septiembre de 2016, en <http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologías/blog-ecija-2-0/2017-tenemos-finalmente-registro-de-marca-olfativa> (consultado por última vez el 5 de diciembre de 2017).
- LEMA RASTROJO, S. (2017). Nuevo concepto de marca. Especial referencia a las marcas olfativas. Núm. 9. *Revista Aranzadi Doctrinal*, 181-192.
- MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A. (2005). Reflexiones en torno a la inclusión de los signos olfativos en el concepto jurídico de marca, núm. 661. *Actualidad jurídica Aranzadi*, 2-7.
- NÚÑEZ BARRIOPEDRO, E., CUESTA VALIÑO, P. y GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, P. (2013). Posicionamiento del valor de marca de firmas de moda, núm. 7. *aDResearch: Revista Internacional de Investigación en Comunicación*, 8-19.
- SUÑOL, A. (2016). Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos, 16 de noviembre, en línea: <http://almacendederecho.org/las-marcas-no-convencionales-signos-gustativos-sonoros-olfativos/> (consultado por última vez el 29 de noviembre de 2017).
- RUIZ MUÑOZ, M. (2017). Derecho de Marcas. En AA.VV. *Derecho de Autor y Propiedad Industrial*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 475-653.
- VARGAS BIANCHI, L. (2011). Familiaridad de marca: Crítica al concepto actual y nueva propuesta de una composición multidimensional, núm. 16. *Questiones publicitarias: revista internacional de comunicación y publicidad*, 77-90.

NOTAS

¹ DO L 299/25, 8 de noviembre de 2008.

² DOUE L 78, 24 de marzo de 2009.

³ CANDELARIO MACÍAS, M.^a I. y RODRÍGUEZ GRILLO, L. (2010). Un modo de entender la marca para enfrentar la crisis empresarial. Vol. 30. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* (ADI), noviembre.

⁴ Cfr., DURÁN HERRERA, J. J. y CERVIÑO FERNÁNDEZ, J. (2013). La marca en la orientación de la empresa a la creación de valor. Año núm. 31. N. 134. *Economistas*, (Ejemplar dedicado a: Marcas y competitividad).

⁵ Al respecto, *vid.*, NÚÑEZ BARRIOPEDRO, E., CUESTA VALIÑO, P. y GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, P. (2013). Posicionamiento del valor de marca de firmas de moda. N.^o7. *aDResearch: Revista Internacional de Investigación en Comunicación*, 8-19.

⁶ «(...) La importancia de la marca radica en su capacidad para vender más y mejor. Los productos, las empresas, son elementos que se representan con una marca para poder ser identificados y recordados entre las diferentes opciones. Una marca sonora, pregnante y memorable permitirá el desarrollo del negocio, su crecimiento y su continuidad. Una buena marca es aquella que evoca una emoción y nos ayuda a tomar una decisión de compra». Véase más en <https://ignaciojaen.es/la-importancia-de-la-marca-en-el-desarrollo-del-negocio/> (consultado por última vez el 11 de diciembre de 2017).

⁷ Tal y como apunta y trae a colación SUÑOL, A. (2016). Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos, 16 de noviembre, en línea: <http://almacendederecho.org/las-marcas-no-convencionales-signos-gustativos-sonoros-olfativos/> (consultado por última vez el 29 de noviembre de 2017): «(...) algunos estudios parecen indicar que el recurso a marcas no convencionales es imprescindible e inevitable en la práctica moderna del marketing. En particular, la psicología económica ha mostrado que los consumidores están algo saturados de las comunicaciones comerciales tradicionales y que las marcas que se basan en una determinada apariencia externa o una percepción sensorial son más efectivas y captan más la atención del consumidor que las marcas tradicionales compuestas por letras o gráficos (v. *ad ex.* Troussel/Meuwissen, (2012) *Because consumers do actually eat*

trade marks: an assessment of current law regarding non-conventional trade marks in the European Union, *Era Forum*, volumen 13, núm. 3, 423-438».

⁸ BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001. Respecto a los antecedentes, véase los comentarios del Prof. CASADO CERVIÑO, A. (1990). La nueva Ley española de marcas, nombre comercial y rótulo de establecimiento: Razones para una reforma: Concepto de marca: Signos, núm. 3. *Actualidad civil*, 587-617.

⁹ En efecto, tal y como se precisa por el Colegio oficial de agentes de la propiedad industrial: «Con motivo de la aprobación de la DIRECTIVA (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas, se hace necesaria la transposición de sus normas a los ordenamientos de los Estados miembro y, en consecuencia, al ordenamiento jurídico español.

Este Anteproyecto tiene como objetivo esta transposición, homogeneizando el sistema nacional de registro de marcas con el sistema de registro de marcas de la Unión Europea (EUIPO). Además, incorpora ciertas mejoras normativas impuestas tanto por la experiencia práctica obtenida como por la jurisprudencia o doctrina científica.

Todas las modificaciones entrarán en vigor, previa aprobación del anteproyecto, el 14 de enero de 2019, salvo la competencia de la OEPN para decretar por vía directa la nulidad o caducidad de marcas que queda demorada al día 14 de enero de 2023». Más en <http://www.coapi.org/propiedad-industrial/?q=content/anteproyecto-de-ley-de-modificaci%C3%B3n-parcial-de-la-ley-172001-de-7-de-diciembre-de-marcas>.

Véase más en https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2017/2017_04_18_AnteproyectoLeyModificacionParcialLey17_2001_7dicMarcas.html

¹⁰ DOUE L 336, 23 de diciembre de 2015.

¹¹ DOUE L 154, 16 de junio de 2017.

¹² Más en <http://dle.rae.es/?id=OML42i> (consultado por última vez el 11 de noviembre de 2017).

¹³ Cfr., VARGAS BIANCHI, L. (2011). Familiaridad de marca: Crítica al concepto actual y nueva propuesta de una composición multidimensional, núm. 16. *Questiones publicitarias: revista internacional de comunicación y publicidad*, 77-90. CEPEDA-PALACIO, S.D. (2014). Alcances actuales del concepto de marca. Un estudio comparativo, en la historia. Vol. 10, núm. 2. *Entramado*, 128-142.

¹⁴ Señalar que «Las marcas son, en muchos sentidos, el reflejo de su negocio. Permiten a sus clientes distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores, ofreciendo a su PYME la posibilidad de comercializar de la manera más adecuada sus productos o servicios. Pero las marcas no se utilizan simplemente como identificadores. Se considera asimismo que garantizan una calidad constante. Un cliente satisfecho de la calidad de su producto o servicio seguirá adquiriéndolo basándose en las expectativas de calidad que reposan en la marca conocida. Por consiguiente, deberá usted escoger y diseñar cuidadosamente una marca apropiada, protegerla, utilizarla con precaución en la publicidad, y supervisar que no induzca a engaño o sea utilizada de manera indebida por terceros. Al seleccionar una marca, deberá averiguar si la marca escogida o marcas similares han sido registradas ya por otras empresas para la categoría de productos o servicios y mercados en los que está usted interesado. Este tipo de información se obtiene realizando una búsqueda de marcas. Resulta capital hacerlo lo antes posible a fin de evitar conflictos innecesarios con otras empresas y la consiguiente pérdida de recursos». Al respecto, véase http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/marks/tm_relevance.htm (consultado por última vez el 12 de diciembre de 2017).

¹⁵ BARRERO RODRÍGUEZ, E. (2016). Una perspectiva comparada sobre el concepto de marca, el régimen de los signos distintivos notorios y las prohibiciones de registro en las normativas española y nicaragüense, núm. 21. *Revista de Derecho*, 45-74.

¹⁶ Cfr., STS de 2 de febrero de 2017, ponente don Rafael SARAZÁ JIMENA. Número sentencia: 151/2017. Número recurso: 1016/2014. Numroj: STS 726:2017 (TOL 5.984.432), señala «como ha puesto de manifiesto la recurrida, esta sala ha asumido la jurisprudencia del TJUE en relación con las llamadas “marcas de cobertura”, contenida en la sentencia de 21 de febrero de 2013, asunto C-651/2011, caso Fédération Cynologique Internationale, en la que el TJUE declaró que «el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a

cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca». Esta Sala, en las sentencias 520/2014, de 14 de octubre, 520/2014, de 14 de octubre, 586/2014, de 24 de octubre, y 302/2016, de 9 de mayo, afirmó: «Por ello, en evitación de la posibilidad de que sea diferente la protección que el titular de la marca anterior reciba en este que en otros Estados miembro, según que el Derecho nacional respectivo le permita o no ejercitar la acción de violación de su marca sin tener que interponer, previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora, procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad —al igual que sucede con las patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio—». Asimismo, el TJUE, en el auto de 10 de marzo de 2015, asunto C-491/14, caso Rosa dels Vents, declaró que la doctrina que la sentencia de 21 de febrero de 2013, asunto C-651/2011, eran también aplicables a las marcas nacionales, como es el caso de las marcas de los litigantes en este litigio. El TJUE declaró en este auto: «Estas consideraciones sobre el alcance del derecho exclusivo conferido por la marca comunitaria resultan pertinentes a la hora de interpretar el alcance, tal como ha sido armonizado por la Directiva 2008/95, del derecho exclusivo conferido por las marcas que hayan sido objeto de registro en un Estado miembro o en la Oficina Benelux de la propiedad intelectual o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro».

¹⁷ De acuerdo con SUÑOL, A. (2016). «Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos», 16 de noviembre, en línea: <http://almacendederecho.org/las-marcas-no-convencionales-signos-gustativos-sonoros-olfativos/> (consultado por última vez el 29 de noviembre de 2017), expresa que «Las marcas no tradicionales por contraste con las tradicionales, pese a que se perciben por cualquiera de los cinco sentidos, no se perciben tan fácilmente como fuentes de identificación del origen empresarial de productos o servicios y su representación en la solicitud de la correspondiente marca ante las oficinas de registro de propiedad industrial plantea ciertas dificultades. Y ello, entre otras razones, porque en muchos casos para capturar su verdadera esencia precisan representarse a través de métodos que no son los tradicionales. De entre ellas se incluyen los colores (*Color azul de Barclays, Color lila de Milka*); los hologramas; los gustativos (*Sabor a fresa o naranja artificial para medicinas*); los olfativos (*olor a césped recién cortado para pelotas de tenis*); los signos en movimiento o *motion trademark*; los sonidos, etc.».

¹⁸ Véase la STS de 22 de julio de 2015 (TOL 5.211.608) relativa al Derecho de marcas. Marca nacional spain's national treasure (denominativa) (clase 29). Artículo 5.1 b) de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas: prohibición absoluta de registrar como marca signos que carezcan de carácter distintivo. Artículo 5.1 g) LM: prohibición absoluta de registrar como marcas signos que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. Sánchez romero carbajal jabugo, s.a. Ley 17/2001 51 genérico marca. Numroj: STS 3181:2015, «consideramos que la Sala de instancia ha realizado una interpretación adecuada de la prohibición absoluta de registro contemplada en la referida disposición legal, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos «que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio», en relación con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Marcas, que configura el presupuesto del carácter distintivo de la marca para acceder al registro, en cuanto que apreciamos que la inclusión de los términos «Spain's National» en la composición de la marca novel evoca la idea de que los productos reivindicados gozan de algún tipo de reconocimiento oficial o institucional por su calidad o específicas o singulares características».

¹⁹ En palabras de RUIZ MUÑOZ, M. (2017). Derecho de Marcas. En AA.VV. *Derecho de Autor y Propiedad Industrial*. Valencia: Tirant Lo Blanch.

²⁰ Véase el Asunto C-421/13 de Tribunal de Justicia. Apple. Procedimiento prejudicial. Marcas. Directiva 2008/95/CE. Artículos 2 y 3. Signos que pueden constituir una marca. Carácter distintivo. Representación por medio de un dibujo de la disposición de una tienda insignia («flagship store»). Registro como marca para «servicios» relativos a los productos que se hallan a la venta en dicha tienda. Teléfonos Apple.10/07/2014 (TOL 4.427.911), se declara: «(...) el Tribunal de Justicia recuerda para empezar que, en virtud de la Directiva sobre marcas, 1) para poder constituir una marca, el objeto de la solicitud de registro debe cumplir tres requisitos: debe constituir un signo, debe poder ser objeto de una representación gráfica y debe ser apropiado para distinguir los «productos» o los «servicios» de una empresa de los de otras. A este respecto, el Tribunal de Justicia estima que una representación que, como la del caso de autos, representa visualmente la disposición de un espacio de venta mediante un conjunto continuo de líneas, contornos y formas, puede constituir una marca siempre que sea apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Además, según el Tribunal de Justicia, no cabe excluir que la disposición de un espacio de venta representada visualmente mediante dicho signo permita identificar que los productos o los servicios de que se trate proceden de una empresa determinada. Esto puede suceder cuando la disposición representada visualmente difiera de manera significativa de la norma o de los usos del ramo de que se trate. No obstante, el Tribunal de Justicia señala que la capacidad general de un signo para constituir una marca no implica que dicho signo tenga necesariamente carácter distintivo en el sentido de la Directiva. En la práctica, dicho carácter debe apreciarse en relación, por una parte, con los productos o servicios designados, y, por otra, con la percepción de estos por parte del público pertinente (constituido por el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz). La autoridad competente debe determinar, también mediante un examen de cada caso concreto, si el signo es o no descriptivo de las características de los productos o servicios de que se trate o si está comprendido dentro de alguna de las causas de denegación del registro enumeradas en la Directiva.

El Tribunal de Justicia declara que los criterios de apreciación que debe seguir la autoridad competente en el caso de un dibujo que representa la disposición de un espacio de venta no difieren de los empleados para otro tipo de signos».

²¹ Según RUIZ MUÑOZ, M., Derecho de Marcas, *op. cit.*, 491: «hay que decir que el nuevo concepto de marca proviene en buena medida de las propuestas formuladas por el Instituto Max Planck en su Estudio sobre el funcionamiento general del sistema europeo de marcas de 8 de marzo de 2011, donde se parte de los siguientes principios: 1) el requisito de la representación gráfica resulta obsoleto, se debe modificar para permitir la representación de los signos no tradicionales, pero respetando las exigencias de seguridad jurídica de la sentencia «Sieckmann»; 2) todas las formas imaginables de signos que pueden ser percibidas por los sentidos humanos son capaces de cumplir una función de comunicación, por tanto sirven para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra; 3) la preponderancia del carácter distintivo, que es lo que determina la protección de la marca, frente a la representación gráfica que únicamente debe tener relevancia en el marco del sistema registral; y 4) que es cierto que sigue existiendo incertidumbre en relación con las marcas no tradicionales, pero puede haber sistemas de representación que incluso mejoren a la representación gráfica, como sucede con las grabaciones de sonido, si bien se insiste en el hecho de que la flexibilización en los medios de representación debe respetar la idea básica que subyace en los criterios contenidos en «Sieckmann». Para más información, véase además *The Max-Planck Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, en http://www.ecta.org/IMG/pdf/519b_von_muhlendal_2_.pdf

²² Cfr., RUIZ MUÑOZ, M., Derecho de Marcas, *op. ult. cit.*, 488 y 489, expresa que «La exigencia de representación gráfica cumple una función instrumental y aporta un alto grado de seguridad jurídica al sistema registral marcario. Esto se verifica tanto en el momento de la solicitud como durante toda la vida de marca, porque con la presentación de la representación gráfica en la solicitud de la marca se facilita la confrontación con las anterioridades, y del mismo modo se facilita enormemente la protección de los signos inscritos frente a las posibles usurpaciones y frente a los riesgos de confusión. El problema que tradicionalmente viene planteando la exigencia de representación gráfica es que impide el reconocimiento de

las denominadas marcas inmateriales, como pueden ser las marcas olfativas, las táctiles o las gustativas. Desde hace algún tiempo existe una fuerte confrontación doctrinal respecto al reconocimiento de este tipo o variedad de marcas, especialmente por lo que se refiere a las olfativas».

²³ MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A. (2005). Reflexiones en torno a la inclusión de los signos olfativos en el concepto jurídico de marca, núm. 661. *Actualidad jurídica Aranzadi*, 2-7. LEMA RASTROJO, S. (2017). Nuevo concepto de marca. Especial referencia a las marcas olfativas, núm. 9. *Revista Aranzadi Doctrinal*, 181-192.

²⁴ Al respecto, véase el comentario en http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html

²⁵ Más en http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html, (consultado por última vez el 9 de diciembre de 2017).

²⁶ DOUE L 205 de 8 de agosto de 2017.

²⁷ En la sentencia del 12 de diciembre de 2002 del TJUE ('caso Sieckmann'), el TJUE rechazó prácticamente todos los argumentos que motivadamente se aportaron, alegando que la representación gráfica de la marca olfativa ha de ser clara, precisa, completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. El TJUE llegó a las siguientes conclusiones:

— La descripción de una fórmula química no es legible ni clara, ni precisa respecto al olor. Entendió, que no se representaba el olor, sino la sustancia.

— La descripción de olores no es clara, ni precisa ni objetiva.

— El depósito de muestras de olores no es suficientemente estable ni duradero, pues las propiedades de estas muestras pierden sus propiedades y su esencia con el tiempo.

Tampoco se atendía a razón cuando los interesados intentaban ampararse en medios alternativos que facilitaban descripciones técnicas del olor o fragancia de los productos como las aromatografías o cromatografías de gases.

El olor no puede derivarse de la propia naturaleza del producto: Se pueden diferenciar 3 categorías de productos: 1) Los aromas primarios o productos cuya función principal es perfumar, como por ejemplo los perfumes y ambientadores; 2) Productos en los que resulte habitual añadirles aromas, a pesar de que la emisión de aromas no es su función principal, como por ejemplo los jabones; 3) Por último, productos que normalmente no tienen ningún olor específico pero a los que se les incorpora un aroma determinado. Por ejemplo, el aroma floral aplicado a hilos de coser y bordar o el olor a césped recién cortado en pelotas de tenis u otros que se listan a continuación (...).

En este sentido, los olores que se consideren habituales en el producto que se pretende registrar, por ejemplo fragancias o productos comprendidos en la categoría de aromas primarios, verían vetada la posibilidad de registrar los productos pues la norma y la jurisprudencia entienden que la distintividad del producto debe primar sobre cualquier otra característica». Sobre este particular, véase más en GALLEGOS, L. (2017). 2017: ¿tenemos finalmente registro de marca olfativa?, 13 de septiembre de 2016, en línea: <http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologias/blog-ecija-2-0/2017-tenemos-finalmente-registro-de-marca-olfativa> (consultado por última vez el 5 de diciembre de 2017).

²⁸ Véase el cuadro que contiene una lista de los tipos más populares de marcas, su representación y si se requiere una descripción adjunta, así como el formato aceptado por la EUIPO al presentar una solicitud de marca a partir del 1 de octubre de 2017. Más en <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/elimination-of-graphical-representation-requirement>

²⁹ RUIZ MUÑOZ, M., Derecho de Marcas, *op. cit.*, 481.

³⁰ Más sobre el particular, RUIZ MUÑOZ, M., Derecho de Marcas, *op. cit.*, 498 y 499.

³¹ Cfr., las reflexiones de GALLEGOS, L. (2017). 2017: ¿tenemos finalmente registro de marca olfativa?, 13 de septiembre de 2016, en <http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologias/blog-ecija-2-0/2017-tenemos-finalmente-registro-de-marca-olfativa> (consultado por última vez el 5 de diciembre de 2017). Se plantea qué sucede con el sector de los perfumes: «Entonces, ¿la eliminación del requisito de representación gráfica da luz verde al registro de perfumes por las grandes casas de cosméticos y moda para poder protegerlos frente falsificaciones? Si bien nos hemos librado de una barrera de dimensiones considerables como es la representación gráfica a la hora de solicitar el registro de una marca olfativa como pudiera ser un perfume, los tribunales entienden que las solicitudes de registro de

perfumes continúan topándose con la exigencia de que el olor no se derive de la propia naturaleza del producto».

³² Compartimos las opiniones vertidas por SUÑOL, A. (2016). Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos, en línea: <http://almacendedederecho.org/lasmarcas-no-convencionales-signos-gustativos-sonoros-olfativos/> (consultado por última vez el 29 de noviembre de 2017), al decir que «(...) los problemas se proyectan en otros aspectos y, en particular y a grandes trazos, en los siguientes:

- La posibilidad de que no sean percibidos como signos que identifican el origen empresarial.
- En ocasiones pueden ocurrir en la prohibición de registro de signos genéricos, que carecen de carácter distintivo en concreto (p. ej. un perfume para perfumes).
- Como hemos visto, examinar si habido infracción de marca sonora, gustativa u olfativa plantea enormes obstáculos.
- Finalmente, y no en último lugar, esta clase de marcas en muchas ocasiones entran de lleno a mi juicio en la doctrina estadounidense que se conoce como la doctrina de la *funcionalidad* que trata de impedir que un operador pueda obtener un derecho de marca sobre la característica de un producto que es esencial para su uso o finalidad o afecta a su coste o calidad (v. *ad ex.* DOGAN/LEMLEY A Search-Costs Theory Of Limiting Doctrines In Trademark Law, Trademark Reporter, 2007 y LALONDE/GILSON Getting Real With Nontraditional Trademarks: What's Next After Red Oven Knobs, The Sound Of Burning Methamphetamine, And Goats On A Grass Roof?, 101 Trademark Rep. 186, 2011). El principal escollo al que han de enfrentarse estas marcas es que su concesión podría eliminar la competencia, con el consiguiente perjuicio para los consumidores, lo que traicionaría abiertamente el sistema de marcas, que persigue reducir costes de búsqueda de los consumidores y estimular a los agentes a que inviertan en calidad y *goodwill* de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
- En fin, no solo es que no parece que esta clase de marcas reduzcan los costes de transacción de los consumidores sino que además son costosas de obtener (en EE.UU. obtener una marca de esta clase precisa unos 30 meses) y procesar (las oficinas de registro habrán de contar con los aparatos necesarios para examinarlas) y su infracción o no es difícil de probar tanto para el titular como para el competidor».