



EL CONCEPTO DE MARCA EN LOS SISTEMAS DEL CIVIL Y COMMON LAW:

EL ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 17/2001 DE 7 DE DICIEMBRE, CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS REQUISITOS DE REPRESENTACIÓN Y EL CRITERIO DE LA DISTINTIVIDAD EN LAS MARCAS NO TRADICIONALES.

Alumna: Anais Daranas Pons.

Tutora: Dra. Elena Boet Serra.

Trabajo de Fin de Grado en Derecho.

Curso 2016 – 2017 (Convocatoria Mayo).

Departamento: Derecho Mercantil.

“If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them; because there is nothing in the intellect that was not first in the senses.” (Supreme Court of United States [In Re Mishawaka Rubber and Woolen Manufacturing Company, 316 U.S. 203, 1942], and *On the soul* by Aristotle).

ÍNDICE GENERAL.

ÍNDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS.	1
INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS AL DERECHO MARCARIO: EL NUEVO MARCO REGULADOR BAJO LA DIRECTIVA DE MARCAS DE 2015.	7
1. Marco jurídico regulador del Derecho de marcas.	7
1.1. La reforma europea del sistema de marcas: Las novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436 y el Reglamento (UE) nº2015/2424.....	12
1.2. Las consecuencias, en materia de marcas, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.	18
2. La marca y el signo: Concepto.	22
3. Los signos que pueden constituir una marca.....	24
CAPÍTULO II: LA REPRESENTACIÓN DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES.	26
4. El requisito de la representación de las marcas no tradicionales en el ámbito europeo y estadounidense.	26
4.1. La representación de las marcas olfativas en el ámbito europeo.....	29
4.1.1. Análisis de la STJUE de 12 de diciembre de 2.002 (TJCE/2002/371) (Caso R. Sieckmann vs Deutsches Patent und Markenamt).	38
4.1.2. El uso de tecnologías electrónicas sensoriales para acreditar la representación del signo olfativo.....	41
4.2. La representación de las marcas olfativas en Estados Unidos.	44
4.3. La representación de las marcas gustativas en el ámbito europeo.	47
4.4. La representación de las marcas gustativas en Estados Unidos.	49

4.5. La representación de las marcas de color en el ámbito europeo y estadounidense.	50
4.5.1. La representación del signo constituido por un solo color sin forma ni contorno en el ámbito europeo.	53
4.5.1.1. Análisis de la STJUE de 6 de mayo de 2.003 (TJCE/2003/244) (Caso Libertel Groep VB).	55
4.5.1.2. El signo constituido por un solo color <i>per se</i> en España.	58
4.5.1.3. El signo constituido por un solo color <i>per se</i> en el Reino Unido.	59
4.5.2. La representación del signo constituido por un solo color <i>per se</i> en Estados Unidos.	62
4.6. La representación de los signos constituidos por varios colores de forma abstracta, con independencia de la forma, sin contornos.	66
4.6.1. Análisis de la STJUE de 24 de junio de 2004 (Caso ‘Heidelberger Bauchemie GmbH).	66
4.6.1.1. Los signos constituidos por varios colores de forma abstracta, con independencia de la forma, sin contornos en el Reino Unido.	68
4.7. La representación de los signos constituidos por un color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales.	69
4.7.1 Los signos constituidos por un color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales en España.	70
4.7.2 Los signos constituidos por un color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales en el Reino Unido.	71
4.7.3. Los signos constituidos por un color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales en Estados Unidos.	72
4.8. La representación de las marcas de color constituidas en blanco y negro.	74
4.8.1. Las marcas de color constituidas en blanco y negro en el ámbito europeo.	75
4.8.2. Las marcas de color constituidas en blanco y negro en Estados Unidos.	78

4.9. La representación de las marcas sonoras.....	79
4.9.1. La representación de las marcas sonoras en el ámbito europeo.	82
4.9.1.1. La representación de las marcas sonoras en España.	84
4.9.2. La representación de las marcas sonoras en Estados Unidos.	85
4.10. La representación de las marcas de movimiento.....	87
4.10.1. La representación de las marcas de movimiento en el ámbito europeo.	88
4.10.1.1. La representación de las marcas de movimiento en el Reino Unido.....	89
4.10.2. La representación de las marcas de movimiento en Estados Unidos.	90
4.11. La representación de las marcas táctiles.....	91
4.11.1. La representación de las marcas táctiles en Estados Unidos.	93
4.12. La representación de las marcas tridimensionales.....	94
4.12.1. La representación de las marcas tridimensionales en el ámbito europeo.	95
4.12.2. La representación de las marcas tridimensionales en Estados Unidos.	96
CAPÍTULO III: EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES.	98
5. El requisito del carácter distintivo en las marcas no tradicionales en el ámbito europeo y estadounidense.	98
5.1. El carácter distintivo de las marcas olfativas en el ámbito europeo y estadounidense.	101
5.1.1. El carácter distintivo de las marcas olfativas en el ámbito europeo.	102
5.1.2. El carácter distintivo de las marcas olfativas en el ámbito estadounidense.	103
5.2. El carácter distintivo de las marcas gustativas.	105
5.2.1. El carácter distintivo de las marcas gustativas en el ámbito europeo.....	105
5.2.2. El carácter distintivo de las marcas gustativas en el ámbito estadounidense.	106

5.3. El carácter distintivo de las marcas de color en el ámbito europeo y estadounidense.	108
5.3.1. El carácter distintivo de las marcas de color (único o combinación de varios) per se en el ámbito europeo.	109
5.3.2. El carácter distintivo de las marcas de color (único o combinación de varios) per se en Estados Unidos.	110
5.4. El carácter distintivo de las marcas constituidas por un solo color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales.	111
5.4.1. El carácter distintivo de las marcas constituidas por un solo color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales en el ámbito europeo.	112
5.4.2. El carácter distintivo de las marcas constituidas por un solo color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales en Estados Unidos.	112
5.5. El carácter distintivo de las marcas constituidas en blanco y negro.	113
5.6. El carácter distintivo de las marcas sonoras.	114
5.6.1. El carácter distintivo de las marcas sonoras en el ámbito europeo.	114
5.6.2. El carácter distintivo de las marcas sonoras en Estados Unidos.	116
5.7. El carácter distintivo de las marcas de movimiento.	117
5.7.1. El carácter distintivo de las marcas de movimiento en el ámbito europeo.	117
5.7.2. El carácter distintivo de las marcas de movimiento en Estados Unidos.	118
5.8. El carácter distintivo de las marcas táctiles.	119
5.8.1. El carácter distintivo de las marcas táctiles en el ámbito europeo.	120
5.8.2. El carácter distintivo de las marcas táctiles en Estados Unidos.	121
5.9. El carácter distintivo de las marcas tridimensionales.	123
5.9.1. El carácter distintivo de las marcas tridimensionales en el ámbito europeo.	123

5.9.1.1. El carácter distintivo de las marcas tridimensionales en España.....	128
5.9.1.2. El carácter distintivo de las marcas tridimensionales en el Reino Unido.....	130
5.9.2. El carácter distintivo de las marcas tridimensionales en Estados Unidos.	131
CONCLUSIONES	133
BIBLIOGRAFÍA	136
ANEXO.	156

ÍNDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS.

§	Párrafo / Artículo.
ADPIC.	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994, texto modificado el 23 de enero de 2017.
AP.	Audiencia Provincial.
Arreglo de Niza.	Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957.
BLM.	Uniform Benelux Law on Marks (amended by the Protocol of November 10, 1983, amending the Uniform Benelux Law on Trademarks and by the Protocol of December 2, 1992, amending the Uniform Benelux on Marks).
BMB.	Benelux – Merkenbureau
C.A. 1912	Act of September 23, 1912, containing New Regulation for Copyright (Copyright Act 1012, as amended up to January 1, 2012) (Países Bajos).
C.C.P.A.	United States Court of Custom and Patents Appeals.
Code de la Propriété Intellectuelle.	Code de la Propriété Intellectuelle [FR], creado por la Ley n°92 – 597, de 1 de julio de 1992. (Versión consolidada de 11 de mayo de 2017.)
Comunicación 4/03.	Comunicación 4/03 del Presidente de la EUIPO, de 16 de junio de 2003, relativa al uso de los títulos de las clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y registros de marcas de la Unión Europea.

Convenio de París.	Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883.
--------------------	--

Directiva 2008/95 – Directiva del 2008.	Directiva (UE) 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.
---	---

Directiva 2015/2436 – Directiva del 2015.	Directiva (UE) 2015/2436/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.
---	---

EEA	Espacio Económico Europeo.
-----	----------------------------

EFTA	Asociación Europea de Libre Comercio.
------	---------------------------------------

EUIPO.	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. (Antigua ‘OAMI’, Oficina de Armonización del Mercado Interior.)
--------	---

INPI.	Institut National de la Propriété Industrielle.
-------	---

Ley de Marcas – LM.	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.
---------------------	--

OEPM.	Oficina Española de Patentes y Marcas.
-------	--

OMPI / WIPO.	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual / World Intellectual Property Organization.
--------------	--

Registrar.	Registrar of Trade Marks del Reino Unido.
------------	---

Reglamento 2015/2424 – Reglamento del 2015.	Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015.
---	--

Reglamento del Tratado de Singapur.	Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (texto en vigor el 1 de noviembre de 2011).
-------------------------------------	---

SCT 16/2	SCT 16/2 de 1 de septiembre de 2006 relativa a los nuevos tipos de marcas, elaborada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (integrado en la OMPI).
STJCE.	Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
STS.	Sentencia del Tribunal Supremo.
The Lanham (Trade Mark) Act.	15 U.S. Code (L. 114 – 38), de 5 de julio de 1946.
The Trade Marks Act 1994. – Ley de Marcas británica.	Trade Marks Act 1994 (UK), 1994 Chapter 26; 21 st July 1994.
TGUE.	Tribunal General de la Unión Europea.
TJUE.	Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
TMEP.	Trademark Manual of Examining Procedure (U.S.), April 2017.
TPIUE.	Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea.
Tratado de Singapur.	Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, de 27 de marzo de 2006.
TSJ.	Tribunal Superior de Justicia.
TTAB	Trademark Trial and Appeal Board.
UK.	Reino Unido.
UKIPO.	Intellectual Property Office of the United Kingdom.
USPTO.	United States Patent and Trademark Office.

INTRODUCCIÓN.

El Derecho de Marcas es una de las ramas del Derecho que configuran la Propiedad Industrial; como tal, conforma el ordenamiento jurídico español mediante la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que transpuso la Directiva (UE) n°2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas; que estará vigente hasta el 15 de enero de 2019 – fecha límite que tienen los EEMM para transponer la nueva Directiva sobre la misma materia (Directiva [UE] n°2015/2436/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre)– pero, sin embargo, actualmente se aplica de forma parcial ya que hay algunas disposiciones del nuevo Reglamento de Marcas n°2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre que ya entraron en vigor en marzo de 2016.

Esta rama del Derecho es especialmente relevante porque es uno de los mecanismos previstos legalmente para conceder al titular de un bien inmaterial (la marca, propiamente) un derecho exclusivo sobre el mismo, tanto en su dimensión positiva, *i.e.*, permitiéndole utilizarla en el tráfico económico (ya sea explotándola él mismo, o bien cediéndola o licenciándola a un tercero); como en su carácter negativo, consistente en configurar un *ius prohibendi* en virtud del cual se permite a su titular beneficiarse de una situación de monopolio, ya que puede prohibir a cualquier otro competidor utilizar una marca idéntica o similar a la suya, siempre que haga referencia a productos o servicios idénticos o similares. Con esto, es especialmente trascendente conocer qué se entiende por marca, juntamente con las matizaciones que han hecho al respecto los diversos órganos judiciales, motivo por el cual este proyecto consiste en realizar un trabajo comparativo entre los sistemas legales civil y común, y de análisis sistemático, fundamentalmente jurisprudencial, en referencia a los tres presupuestos que deben concurrir para entender que ha surgido una nueva marca, a saber: Debe tratarse de un bien inmaterial que se pueda enmarcar dentro del concepto ‘signo’, éste debe ser susceptible de representación y, por último pero no por esto menos importante, debe tener carácter distintivo, centrándose, sobretodo, en los dos últimos, si bien el primero también lo analizo en relación con la sentencia del TJUE de 25 de enero de 2007, relativa al caso Dyson.

Teniendo en cuenta que no todos los signos tienen la misma aceptación a la hora de devenir marcas, éste trabajo se centra únicamente en las marcas no tradicionales, en concreto sobre las marcas olfativas, gustativas, de color (color *per se* y combinación de varios, distinguiendo entre aquellos que están delimitados por un contorno o forma tridimensional y los que no), las constituidas en blanco y negro, las marcas sonoras, las de movimiento, las táctiles y las tridimensionales.

Mi objetivo en este proyecto se ajusta a conocer exhaustivamente cuáles son los presupuestos que deben concurrir para poder registrar como marcas una clase de signos que cada vez cobran más importancia en la sociedad debido a la evolución de ésta y a la aparición de nuevas formas de marketing, y que, por su propia naturaleza, tienen dificultades para satisfacer ambos requisitos (el de representación y el de capacidad distintiva), lo que implica tener que recurrir a otras figuras legales para otorgar la protección legal pretendida.

Para proceder al análisis de esta materia, dividiré el estudio en tres capítulos: En el primero, relativo a aspectos regulatorios y nociones básicas, se contemplarán las novedades que introducirán la Directiva y el Reglamento de Marcas de 2015, puesto que el presente trabajo quedará afectado por dos regímenes legales distintos durante el transcurso de su elaboración, des del momento inicial (mayo de 2016) hasta su presentación, un año más tarde. Además, debido a la declaración de intenciones del Reino Unido relativas a su retirada de la Unión Europea, situación que, de sucederse, podría comportar afectaciones a las marcas registradas, tanto las británicas como las de la Unión, considero relevante dedicar un sub-apartado en materia de regulación a las posibles consecuencias que podrían suscitarse en este ámbito. A continuación, siguiendo en este mismo capítulo, también haré referencia al concepto de ‘signo’, ya que sería irracional no entrar a analizarlo teniendo en cuenta cuál es el tema del presente estudio.

Seguidamente, ya en el segundo capítulo, me centraré en la representatividad del signo atendiendo a la nueva regulación en materia marcaria. No obstante, en aquellas marcas que ostentan graves dificultades para poder ser susceptibles de representación, como las olfativas, les dedicaré un epígrafe en el cual analizaré diversas posibles alternativas para solventar dicho obstáculo sin convertir la Oficina de Registro en una perfumería (*e.g.* mediante la cromatografía de gases o *hardwares* que, acoplados a un dispositivo electrónico, son capaces de reproducir un determinado aroma, cómo el utilizado por ‘Oscar Mayer’ con la intención de poder despertar a los amantes de la panceta con este particular olor mientras se reproduce –a través de un dispositivo IOS– el sonido del chisporroteo del *bacon* en la paella.).

A continuación, procederé a analizar el carácter distintivo de estas marcas en un nuevo capítulo, el último. Teniendo en cuenta que se caracterizan por no tener fuerza distintiva *ab initio* en la mayoría de ocasiones, me centraré en su adquisición *a posteriori*, por su utilización como marca en el comercio. En este aspecto, realizaré una encuesta con distintas versiones para dirigirla al territorio nacional pero también al británico, francés y americano, fundamentalmente, en la que preguntaré por asuntos ya litigados para relacionarlo con la argumentación que, en su día, decretó el Tribunal correspondiente respecto a la aptitud distintiva de la marca controvertida.

Para poder analizar los aspectos referidos, investigaré cuáles son las exigencias que se deben cumplir en cada caso, acudiendo, fundamentalmente, al *leading case* europeo correspondiente para utilizarlo como punto de partida. Sin perjuicio de esto, me fundaré en las resoluciones judiciales más recientes a nivel nacional español (jurisprudencia mayor esencialmente, aunque también se consultará alguna sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y de Alicante), británico y estadounidense. A parte, también se tomarán en consideración las guías publicadas por la EUIPO y la WIPO en relación con los dos presupuestos a examinar.

Para el ámbito estadounidense, en cambio, consultaré la jurisprudencia del Trademark Trial and Appeal Board, juntamente con la del Tribunal Supremo. A parte, también el Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP).

Por lo que respecta a la legislación, la más utilizada será la Directiva de Marcas de 2008 y 2015, así como los dos Reglamentos de los mismos años, la Ley de Marcas británica y española y la Lanham Act americana.

Finalmente, en referencia a la doctrina, acudiré a Fernández – Nóvoa y Barbero Checa, para aspectos generales; así como a Amanda Michaels para documentarme de modo general en lo que respecta a la regulación británica

CAPÍTULO I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS AL DERECHO MARCARIO: EL NUEVO MARCO REGULADOR BAJO LA DIRECTIVA DE MARCAS DE 2015.

1. Marco jurídico regulador del Derecho de marcas.

El Derecho marcario, del mismo modo que el resto de materias que forman parte de la propiedad industrial, necesita ser protegido fuera del territorio nacional como consecuencia del futuro uso de la marca fuera del país dónde habrá sido registrada y de la globalización de los mercados; dado que, de no existir tal protección ni armonización entre las diversas normas, cualquier persona, aunque no ostentara la condición de empresario, podría usurpar cualquier derecho relativo a la propiedad industrial sin ser sancionado por ello a pesar de que existiera un registro sobre esa marca en un determinado país.

Por ello, hay la necesidad de elaborar, a parte de las normas nacionales, otras de carácter comunitario e internacional, así como de suscribir acuerdos bilaterales o multilaterales relativos al reconocimiento recíproco de derechos de propiedad industrial entre los países contrayentes de los mismos. Con esta finalidad, el Derecho de marcas se encuentra regulado en las siguientes normas: A nivel estatal, es de aplicación la Ley 17/2001, así como el Reglamento que sirve para la ejecución de la misma, aprobado a través del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.

En el ámbito europeo, respecto a la marca de la Unión¹, que es aquella que se protege de forma simultánea en todos los países que conforman la Unión Europea mediante un solo trámite, se aplican una Directiva y un Reglamento elaborados con el objetivo de poder conseguir la plena efectividad en la aplicación del principio de libre circulación de mercaderías, lo cual solamente es posible si hay una armonización en materia de propiedad industrial y comercial. Esta Directiva, número 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015, deroga la anterior (la Directiva 2008/95 de 22 de octubre), pero se encuentra en período de *vacatio legis*² porque algunos de sus preceptos, en concreto los que hacen referencia al ámbito de aplicación (artículo 1), a los motivos de denegación o causas de nulidad relativas a una parte de los productos o servicios (artículo 7), al agotamiento del derecho conferido por la marca (art. 15), a determinadas causas de caducidad (Arts. 19 – 21) y a los preceptos relativos a la transposición, disposiciones derogatorias, entrada en vigor y destinatarios (arts. 54 – 57) se aplicarán a partir del 15 de enero de 2019. Por su parte, el Reglamento 2015/2424, vigente a partir del 23 de marzo de 2016 pero

¹ El Reglamento europeo de 2015 ha supuesto varios cambios terminológicos, uno de ellos recae sobre la marca comunitaria, que pasa a denominarse marca de la Unión Europea.

² Directiva (UE) n°2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Artículo 55. (DOUE L núm. 336 – 1). <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=ES>>.

no en su totalidad³, también ha comportado la derogación del Reglamento 2869/95 relativo a las tasas que se tienen que abonar a la EUIPO, así como la modificación de otros dos: El Reglamento 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea y el Reglamento 2868/1995 que establece normas de ejecución del Reglamento 40/94.

Asimismo, también se debe tener en cuenta las diversas comunicaciones que lleva a cabo el Presidente de la EUIPO en relación a la práctica registral de las marcas. De este modo, cabe destacar la Comunicación 2/12⁴, que modifica la 4/03 y comporta un cambio de criterio a la hora de interpretar la clasificación utilizada en las solicitudes de registro de las marcas: En el momento de presentar una solicitud de registro, el solicitante debe establecer a qué clase pertenece el producto en concreto tomando en consideración la clasificación que presenta el Arreglo de Niza, pero la comunicación 4/03 no requería que se especificara si la solicitud se refería a todos los productos de esa clase o solamente a alguno; con la Comunicación 2/12, en cambio, se exige una mayor determinación y se deberá indicar expresamente a qué producto (de los que se engloban en cada clase) hace referencia, por lo que ya no se puede utilizar una nomenclatura genérica. Este cambio se produjo a raíz de la STJUE de 19 de junio de 2012 (Asunto C-307/10, caso *Chartered Institute of Patent Attorneys vs Registrar of Trade Marks from UK*), cuyo objeto era la denegación del registro de una marca denominativa ('IP Translator') en el Reino Unido por falta de claridad y precisión a la hora de identificar los servicios a los que se refería. *Chartered Institute of Patent Attorneys* presentó en 2009 una solicitud de registro teniendo en cuenta la Comunicación 4/03, esto es utilizando el título genérico que contiene el Arreglo de Niza para la clase de servicios nº41 ("*Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales*") para clasificar la marca que pretendía registrar, pero no identificaba en concreto a qué servicio se refería ni mencionaba que se tratase de un servicio de traducción (aunque tampoco lo excluía), el cual también se encuentra incluido en la clase 41. El Registrar entendió que la marca que se quería registrar formaba parte de todos los servicios que constituyen la clase 41 del Arreglo de Niza, incluyendo el de traducción a pesar de no haber sido mencionado en la solicitud y denegó su registro porque al tratarse de una marca denominativa carecía de carácter distintivo, y éste tampoco había sido adquirido por el uso. Por su parte, *Chartered Institute of Patent Attorneys* recurrió esta decisión solicitando que se le aplicase el criterio de literalidad⁵ en el momento de

³ De acuerdo con el artículo 4 del mismo Reglamento, éste contiene disposiciones que se aplicarán a partir del 1 de octubre de 2017.

⁴ Se puede leer en la siguiente dirección de Internet: < https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co-2-12_es.pdf >.

interpretar la clasificación, y consecuentemente alegó que se le había denegado indebidamente el registro porque su solicitud no indicaba que la marca se pudiera clasificar como servicio de traducción, por lo que los fundamentos que se utilizaron para denegarle el registro eran erróneos. Atendiendo al hecho de que la Directiva de 2008 no contiene ninguna referencia a la clasificación de Niza, el Tribunal planteó varias cuestiones prejudiciales al TJUE, el cual determinó que el Arreglo de Niza tiene indicaciones que son por sí solas imprecisas porque abarcan diversos productos o servicios y, en consecuencia, para evitar que se contradigan los requisitos de claridad y de precisión que proclama esta Directiva, es necesario que las Autoridades competentes exijan al solicitante del registro que determine con exactitud sobre qué clase de productos o servicios solicita la protección de la marca; de esta forma se facilitaría la aplicación de algunos preceptos⁶ de esta norma europea sin limitar significativamente la protección que se hubiera concedido a la marca en cuestión y permitiría a las Autoridades competentes cumplir con sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro, así como al mantenimiento de un registro de marcas adecuado y preciso que, a la vez, facultaría a las operadores económicos poder verificar exhaustivamente las inscripciones (o solicitudes) practicadas en el registro por parte de sus competidores y a tener acceso a diversa información pertinente sobre los posibles derechos que pudieran tener terceras personas. Sin perjuicio de esto, el TJUE también aclaró que el Arreglo de Niza contiene, además, otros títulos que ya son suficientemente concisos. En estos casos carece de sentido exigir la realización de una apreciación específica al respecto.

⁵ El criterio de la literalidad consiste en identificar rigurosamente en la solicitud de registro los servicios o bienes sobre los que se solicita la protección de la marca y evitar que se puedan incluir otros que no están expresamente mencionados en dicha solicitud. Este criterio da cumplimiento a los requisitos de claridad y precisión que exige la Directiva de 2008 para proceder al registro y garantiza el funcionamiento y mantenimiento de un sistema de registro de marcas adecuado y conciso puesto que facilita a las Autoridades competentes el cumplimiento de sus obligaciones a la hora de examinar y verificar las solicitudes de registro. Sin perjuicio de esto, cuando el objeto de la solicitud de registro sean todas las clases de productos o servicios que se engloban en esa clase concreta designada, no se exige llevar a cabo tal puntualización. Dicho criterio se contraponía con el utilizado por la EUIPO (Comunicación 4/03), de interpretación más amplia, según el cual mencionar una clase concreta implicaba la protección de la marca en todos los demás servicios y productos que se incluían en esa misma clase.

El TJUE justificó este cambio de criterio con motivos de seguridad jurídica; sin embargo, la EUIPO, en la comunicación 2/12, precisa que el criterio amplio no queda derogado ya que se seguirá aplicando en aquellas marcas que se registraron antes de que entrase en vigor esta comunicación (21 de junio de 2012).

⁶ A pesar que la Directiva no contiene ninguna disposición que regule de forma directa esta cuestión, hay artículos que requieren indirectamente esta concreción en la solicitud sobre los productos o servicios para los que se solicita el registro. Por ejemplo, la aplicación del artículo 4.1 de esta norma, referente a las causas de denegación o nulidad relacionadas con conflictos con derechos anteriores, presupone la existencia de una identidad o similitud de los productos o servicios que hubieran sido designados por las marcas enfrentadas, por lo que se requiere que éstos hubieran sido especificados de forma clara y precisa.

Volviendo a la regulación, esta vez a nivel internacional, cabe destacar la existencia del Convenio de París de 20 de marzo de 1883, juntamente con el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, el Convenio de Estocolmo de 1967, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el comercio (1994) y el Tratado sobre Derecho de Marcas y su Reglamento (1994) por una parte, y por la otra el Arreglo de Madrid de 1981 relativo al registro internacional de marcas, su Protocolo (1989) y su Reglamento Común (2016): Respecto al Convenio de París, éste es aplicable a los Estados que forman parte de la ‘Unión de París’, compuesta tanto por países que no son miembros de la Unión Europea como por los 28, pero se permite que países que no sean miembros de la Unión de París también puedan adherirse⁷ a este Convenio. Éste tiene un amplio ámbito material de aplicación ya que no queda restringido únicamente a las marcas sino que incluye a “*patentes, dibujos y modelos industriales, nombres comerciales, indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal*”⁸. Este Convenio se caracteriza, entre otros aspectos, por incorporar la obligatoriedad de uso de la marca registrada (en el caso de no hacerlo, su registro constituirá causa de cancelación), por permitir el uso simultáneo de una misma marca por varios establecimientos (bajo la condición de que éstos sean copropietarios de la marca en concreto, no se induzca a los consumidores a error ni se produzca una situación contraria a los intereses públicos), por prohibir el registro de determinadas marcas que contengan algún signo distintivo que pertenezca a los países miembros o a organizaciones internacionales (a excepción de si éstos han autorizado su uso), y por permitir cancelar el registro cuando la marca hubiera sido registrada en nombre del agente sin tener la autorización de su titular.

En referencia al Arreglo de Niza, del cual son parte todos los Estados Miembros de la UE a excepción de la República de Chipre y la de Malta⁹, cabe decir que éste establece la clasificación internacional de los productos y servicios sobre los que se puede solicitar la protección de las marcas, apelado ‘Nomenclátor Internacional’. Esta clasificación, que es revisada cada cinco años por un comité de expertos y gestionada por la OMPI, contiene 34 clases de productos y 11 de servicios, y cada una se designa con varias indicaciones genéricas cuya función es indicar de una manera generalizada los sectores a los que pertenece cada producto o servicio de esa clase.

⁷ Convenio de París para la protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883; Artículo 21.2.

⁸ *Ibidem*; Artículo 1.

⁹ La República de Chipre y la de Malta, a pesar de no ser parte en este Arreglo, utilizan igualmente la clasificación de Niza.

Por su parte, el Convenio de Estocolmo fue el que creó la OMPI; y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el comercio es el que establece las normas mínimas de protección que cada Estado debe aplicar sobre los derechos adquiridos en alguna temática englobada dentro de la propiedad intelectual. Éste último también es importante porque fue el que creó la Organización Mundial del Comercio, encargada de facilitar la adopción de acuerdos multi y plurilaterales para asegurar la condición de igualdad en el comercio internacional y contribuir tanto al crecimiento económico como a la realización de un desarrollo fluido del mismo, así como de cooperar con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Otra norma a tener en cuenta es el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, cuyo objetivo es simplificar los distintos procedimientos nacionales (registro, modificación y renovación) sobre las marcas para agilizar los trámites. Cabe matizar que este Tratado se aplica a toda clase de marcas excepto a los hologramas y a “*las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas*”¹⁰, de la misma manera que tampoco a “*las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía*”¹¹.

Para terminar, el Arreglo de Madrid, sobre la represión de las indicaciones de procedencia que inducen a error o son falsas, creó un sistema de registro internacional para las marcas, el ‘Sistema de Madrid’, que permite protegerlas en diversos países a través de un registro internacional¹², que funciona con la presentación de una única solicitud de registro realizada en un solo idioma, que tiene efectos en cada uno de los Estados que son parte en este arreglo.

Teniendo en cuenta que este trabajo se fundamentará en un análisis comparativo entre el sistema legal civil y el común, en concreto entre España, Reino Unido y Estados Unidos, conviene indicar que las normas nacionales del Reino Unido en materia de marcas son la Trade Marks Act 1994 y la Trade Mark Rules 2008 (Reglamento que regula la práctica y el procedimiento ante la UKIPO, que es la oficina de propiedad intelectual del Reino Unido). Mientras que en Estados Unidos esta materia se encuentra regulada en la Lanham Act (15 U.S. Code [L. 114 – 38]).

¹⁰ Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994; Artículo 2.1.b; http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=294360

¹¹ *Ibíd.* Artículo 2.2.b.

¹² A pesar de permitir un registro internacional, el resultado no es propiamente una marca internacional porque la marca registrada en varios países mediante el Sistema de Madrid son, en el fondo, marcas nacionales que están limitadas por el principio de territorialidad.

1.1. La reforma europea del sistema de marcas: Las novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436 y el Reglamento (UE) nº2015/2424.

Con la intención de “*garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión (Europa)*”¹³, los Estados Miembros llegaron a un acuerdo para crear la marca comunitaria (actualmente denominada ‘marca de la Unión’ a raíz de la entrada en vigor del Reglamento 2015/2424), una marca que tiene validez en todo el territorio de la UE de manera coetánea y coexiste juntamente con las marcas nacionales. Paralelamente con su creación¹⁴ se fundó la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior), que también ha sufrido un cambio de denominación por ‘EUIPO’ (Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea), con sede en Alicante, cuya función principal es gestionar las marcas de la UE y los dibujos y modelos comunitarios registrados, así como colaborar con las oficinas competentes sobre Propiedad Intelectual de cada Estado Miembro.

Debido a las necesidades del mercado y los avances tecnológicos, el derecho de marcas ha sufrido varias reformas hasta la entrada en vigor de la Directiva 2015/2436 y el Reglamento 2015/2424, que fueron el resultado del ‘Estudio sobre el funcionamiento general del Sistema Europeo de Marcas’ (2011), un informe elaborado por el Instituto Max Planck sobre la Propiedad Intelectual y el Derecho de la competencia. Ambos textos legales incorporan modificaciones respecto a la Directiva y al Reglamento de 2008, tanto de carácter técnico como institucional.

Respecto a las modificaciones que introduce la Directiva: Ésta suprime el requisito de representación gráfica a la que estaban sometidos todos los signos para ser registrables con la finalidad de facilitar que las marcas no convencionales puedan ser registradas siempre que cumplan con los requisitos que se establecieron jurisprudencialmente a partir del caso Sieckmann (2002), esto es, a la solicitud de registro se le debe adjuntar una representación del mismo, que no tiene que ser necesariamente gráfica ya que se puede representar en cualquier forma que se considere adecuada, pero dicha representación tiene que ser clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, durable y objetiva. Esta Directiva también codifica el criterio de literalidad que estableció el TJUE en el caso ‘IP Translator’, explicado anteriormente, en referencia a la clasificación de Niza en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca; además, introduce motivos de prohibición y de nulidad que la Directiva

¹³ Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; Roma, 25 de marzo de 1957; (BOE [En línea] núm. C 83/47); 30 – 03 – 10. (Artículo 118); < <https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf> >.

¹⁴ Fueron la primera Directiva (Directiva [UE] 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988) y Reglamento (Reglamento [CEE] 40/94 de 20 de diciembre de 1993) sobre Derecho marcario los que establecieron la marca de la UE y la EUIPO como autoridad administrativa europea.

del 2008 no establecía, como por ejemplo que los signos funcionales aplicados a los productos estén sometidos a las mismas prohibiciones que son de aplicación a las formas de los productos aunque se demuestre la adquisición de distintividad por el uso, y la incorporación como prohibición absoluta de registro los signos incompatibles con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas o con denominaciones tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas. Igualmente, el titular de una marca de la Unión puede impedir en cualquier régimen aduanero que un tercero introduzca mercancías en la UE cuando éstas provengan de un tercer país y formen parte de una marca idéntica o similar a la marca de la Unión previamente registrada para los mismos productos, incluso aunque esas mercancías no hubieran sido destinadas al comercio europeo.

Además, se establece por primera vez a nivel europeo la mala fe como causa de nulidad o denegación del registro. Cabe decir que ésta ya estaba prevista en la anterior Directiva pero solamente de manera facultativa para los Estados Miembros, siendo libres de incluirla en su respectivo Derecho interno. En este sentido, a nivel nacional, la mala fe devino causa de nulidad a partir de la Ley de Marcas de 2001¹⁵, pero su incorporación no produjo efectos retroactivos, es decir, a partir de la entrada en vigor de esta ley no se podía alegar la mala fe para anular marcas que hubieran sido registradas antes del 2001. Ésta fue la doctrina que sentó el Tribunal Supremo después de pronunciarse en varias ocasiones, a destacar la sentencia nº 503/2013 de 30 de julio (RJ 2013/7603) y la del 19 de febrero de 2014 nº45/2014 (RJ 2014/1371). Respecto a la primera, el objeto de la controversia se reduce al registro de la marca ‘Nautic’, propiedad originariamente de Don Romeo y después de Festina Lotus S.A., que guardaba una similitud sustancial con la marca denominativa (y a veces mixta) ‘Náutica’, de Nautic Appareal Inc. Esta segunda, que fue creada en 1983, estaba vinculada con los deportes acuáticos y designaba una amplia variedad de productos, incluidos los relojes (productos de la clase 14) desde el año 1992 mediante contratos de concesión de licencias, pero se le denegó el registro para esta clase de productos por existir la inscripción previa de la palabra ‘Nautic’ (marca núm. 2.055.966), que comúnmente era mezclada con el mismo logo que el utilizado por la mercantil Nautic Appareal Inc con ‘Náutica’ para diferenciar los productos de la misma clase, induciendo a engaño. En este litigio, Nautic Appareal Inc defiendió que Don Romeo era consciente de la notoriedad que tenía su marca y solicitaba principalmente la nulidad de ‘Nautic’ por haberla registrado con mala fe. Esta pretensión no fue satisfecha por el Tribunal Supremo, a diferencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, porque entendió que no se podía declarar la mala fe en el registro de ‘Nautic’ dado que en el año en que tuvo lugar esa inscripción (1996) aún se seguía aplicando la

¹⁵ España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; (BOE [En línea] núm. 294; 08 – 12 – 01; págs. 45579 – 45603) (Artículo 51.1.b); < <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-23093> >.

Ley de Marcas de 1988, y en ella no estaba establecida la mala fe como causa de nulidad, ya que ésta devino tal con la promulgación de la LM de 2001.

En referencia a la segunda sentencia, el problema radicaba en la interpretación de la disposición transitoria segunda¹⁶ de la Ley de Marcas del 2001, cuestionándose así cuál era el ámbito que quedaba afectado por esta retroactividad de la norma: Se debatió si tenía incidencia sobre los efectos de las marcas que se hubieran registrado válidamente durante la vigencia de la ley de marcas anterior o si también incluía las causas de nulidad que incorporaba la Ley del 2001.

El asunto litigioso trata sobre una marca denominativa ('Saltxipi') y el rótulo del establecimiento con la misma palabra, para distinguir servicios relacionados con el sector de la restauración, dado que ambos signos estaban asociados a un restaurante situado en Guipúzcoa que estaba regentado tanto por Don Juan María (demandante) como por Don Baltasar (demandado) en virtud de un contrato de sociedad perfeccionado en 1988 y extinguido en marzo de 2007. Ambos signos fueron registrados en 1978 por el demandante, a nombre propio, cuyas inscripciones fueron autorizadas por la OEPM (aunque la relativa al rótulo fue cancelada poco tiempo después de haber interpuesto la demanda, y don Baltasar no la reclamó); pocos meses después de la disolución de la mercantil, Don Juan María solicitó el registro de una marca mixta, el cual también fue permitido. Mientras tanto, el demandado seguía explotando el negocio sin hacer ningún cambio relativo a las marcas por las que el público lo conocía y, simultáneamente, Don Juan María abrió otro restaurante en San Sebastián utilizando los mismos signos, lo que comportó que éste ejercitara acción de violación sobre las marcas y Don Baltasar reconvenición solicitando la anulación del registro de las mismas por haber concurrido mala fe en el momento de la inscripción. Tanto en primera instancia como en apelación procedieron a declarar la nulidad de todas ellas en virtud de la ley de marcas actual, lo que comportó la presentación del recurso de casación por parte de Don Juan María. El Tribunal Supremo determinó que la causa de nulidad prevista por la LM 2001 solo es aplicable, en este caso, a la última marca mixta registrada, puesto que la fecha de solicitud es posterior a la entrada en vigor de la mencionada ley; su aplicación no procedía, en cambio, para la marca denominativa de 1978 (nº 875.205), por lo que se declaró infringida por parte de Don Baltasar por los siguientes motivos: Éste solamente podía hacer uso de la misma desde el momento de perfeccionar el contrato de constitución de la sociedad hasta su total liquidación¹⁷ porque la cesión de una empresa comporta también la de sus marcas, como regla general; y en ésta no se puede aplicar

¹⁶ Este precepto legal establece lo siguiente: "*Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regirán por la presente Ley*".

¹⁷ Tal liquidación se entiende producida en el momento en que la contraparte notifica su voluntad de disolver el vínculo societario.

la causa de nulidad de la mala fe porque la ley de marcas que estaba en vigor cuando se registró no la contemplaba como tal.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la UE también se pronunció sobre este concepto en su sentencia de 27 de junio de 2013 (asunto C320 – 12, relativo a la anulación del registro con mala fe de una botella de plástico como marca registrada anteriormente; litigio ente Malaysia Dairy y el Comité de Apelación entre Patentes y Marcas de Dinamarca). En este caso, la empresa láctea Yakult Honsha registró en Japón (y en algunos Estados miembros de la UE) el modelo de una botella de plástico que posteriormente Malaysia, otra empresa que elaboraba los mismos productos que la mercantil anterior, registró como marca en Malasia y ulteriormente en Dinamarca. Por su parte, Yakult se opuso al registro de la marca de Malaysia en Dinamarca y, a pesar que la Oficina danesa de Patentes y Marcas desestimó su pretensión, el Comité de Apelación danés y subsiguientemente el Tribunal marítimo y mercantil danés la estimaron considerando que la existencia de la mala fe por parte de Malaysia se determina por el mero hecho de tener o deber tener conocimiento de que esa misma marca se estaba utilizando en el extranjero a pesar que esta mercantil la hubiera podido registrar en otro país, sin hacer falta tener en cuenta otros elementos, ni objetivos ni subjetivos, que pudieran concurrir. Contra la sentencia de este tribunal, Malaysia interpuso recurso de apelación ante la Corte Suprema danesa, la cual formuló varias cuestiones prejudiciales al TJUE y éste último aclaró en referencia a la mala fe que el hecho que Malaysia tuviera, o debiese haber tenido conocimiento del uso de una marca similar por un tercero en al menos un Estado Miembro para designar productos idénticos o similares es una presunción judicial a favor de la existencia de la mala fe pero no es *per se* causa suficiente para establecer su concurrencia en el solicitante, ya que se deben tener en cuenta todos los factores que existan en el momento de presentar la solicitud de registro, incluyendo los elementos subjetivos que concurran en el solicitante, e.g., su intención en el momento de presentar la solicitud, pudiendo ser la intención de impedir que el tercero pueda seguir utilizando el signo controvertido; asimismo también se tiene que tener en cuenta el grado de protección jurídica que tiene tanto el signo que se pretende registrar como aquél que utiliza el tercero. Además, el TJUE remarcó que el momento en qué se presenta la solicitud de registro es el pertinente para apreciar la concurrencia de mala fe.

Esta doctrina es la que encontramos aplicada tanto en la jurisprudencia menor como mayor española; a modo ejemplificativo, la SAP de Barcelona nº28/2016 de 8 de febrero (Caso ‘MyProtein’): Éste litigio devino por el ejercicio de la acción de nulidad por parte de Cend Limited, compañía británica dedicada a la comercialización de productos/suplementos nutricionales y dietéticos para el deporte de forma online en distintos países entre los que estaba España a través del uso de varios dominios de Internet (‘myprotein.es’ utilizado para comercializar sus productos solamente en España y ‘myprotein.co.uk’ en referencia al resto de

países en los que tenía una cuota de mercado), contra Clinical Nutrition, empresa catalana que comercializaba la misma clase de productos que la parte actora a través del dominio ‘nutrisport.es’, en relación con la marca española ‘MyProtein’ (nº 2887852) que fue registrada por la demandada respecto a todos los productos de las clases 5 y 32 de la clasificación de Niza (productos farmacéuticos, veterinarios y sustancias dietéticas para uso médico, entre otros, exceptuando la categoría de ‘cerveza’). Previamente a este registro, cabe decir que la demandante ya era titular de dos marcas denominativas registradas únicamente en Gran Bretaña (‘MyProtein’ y ‘MyProtein.co.uk sport supplements tailored for you’): En primera instancia, el juzgado de lo mercantil de Barcelona presumió la existencia de mala fe de Clinical Nutrition por tratarse de un signo idéntico utilizado por ambas empresas y por la coincidencia de la actividad comercial en ellas, teniendo en cuenta que las dos se dedicaban a la comercialización del mismo tipo de productos. En base a estos fundamentos, declaró su nulidad. La Audiencia Provincial, por su parte, no sostuvo los mismos argumentos por lo que terminó revocando la sentencia de primera instancia y desestimando la acción de nulidad, por entender, en primer lugar, que no se puede presumir la mala fe cuando la marca extranjera es insignificante¹⁸ en España, dado que su falta de implantación en el mercado español no permite conjeturar que Clinical Nutrition conociese el uso que tenía la marca británica en el territorio español antes del registro. En segundo lugar, hubiera tenido que quedar acreditado, mediante la aportación de pruebas, que la parte demandada tenía conocimiento, antes de presentar la solicitud de registro, del uso que estaba teniendo la marca controvertida en el extranjero¹⁹. Siguiendo en la misma línea argumentativa, el hecho de que ambas mercantiles se dedicaran a la misma actividad comercial no es un factor suficiente para presumir la mala fe porque estaban enfocadas a mercados de países distintos, por lo que es normal que “*los competidores*” no “*conozcan todas las compañías que se dedican a la misma actividad en todo el mundo*”. Por último, entendió que el hecho que haya identidad en el signo simplemente es una denotación de la poca originalidad²⁰ que tuvieron ambas para designar sus productos y esto solamente significa que ese signo no pretende ser altamente reconocido, es decir, no se convertirá en una marca renombrada, pero en ningún

¹⁸ La AP de Barcelona llegó a esta conclusión, a pesar de que la demandante defendiera lo contrario, por haber escasas referencias sobre sus productos en tres foros especializados de internet; por no estar operativo en 2009 – fecha que se considera relevante para valorar la existencia de la mala fe dado que es el momento en el que se solicitó el registro de la marca controvertida – el dominio de Internet ‘myprotein.es’, que era el que utilizaba para comercializar sus productos en España; y por el hecho que el valor de los productos que distribuyó ese mismo año en territorio español era de 1.008€.

¹⁹ Según la AP de Barcelona, “*tener este conocimiento previo actúa como una condición necesaria (aunque no suficiente) de la existencia de la mala fe*”, por lo que si no queda probado no se puede determinar que la demandada tuviera intención de realizar actos desleales contra la mercantil británica.

²⁰ Es importante mencionar que la Ley de marcas, así como el Derecho de la competencia, no protege las ideas, solamente su expresión, por lo que no es necesario que la marca constituya una creación propia.

caso excluye la posibilidad de que otro competidor pueda utilizar la misma combinación de palabras. Esta última justificación está muy vinculada con la opinión de Dominique Brandt cuando afirma que “*el Derecho de marcas es un derecho de apropiación, y no de creación, a diferencia de las patentes y los diseños*”²¹.

La nueva Directiva también incorpora la obligación de presentar la solicitud de registro de las marcas de la Unión ante la EUIPO en lugar de las oficinas nacionales²². Además incluye dos nuevas situaciones que, en caso de producirse, son consideradas como una vulneración al derecho de marca, éstas son el uso del signo como nombre comercial o denominación social²³, y el uso del signo en publicidad comparativa²⁴. En la misma línea, la Directiva continúa estableciendo la obligación de utilizar la marca registrada, impuesta por el Convenio de París (1883) con la finalidad de evitar la creación de un cementerio de marcas y “*adecuar la realidad material a la realidad formal del Registro*”²⁵, puesto que en caso contrario se podrá alegar su falta de uso mediante la interposición de la acción de infracción, ya sea por vía de excepción o de reconvencción, de la acción de nulidad o ante la oposición que haya manifestado un tercero.

En cuanto a esta Directiva, también introduce nuevas disposiciones referentes a los conflictos entre marcas y a las marcas colectivas y de certificación o de garantía: la Directiva puntualiza la eficacia de los derechos que confiere cualquier marca de la Unión, independientemente de los derechos que se hubieran podido adquirir con anterioridad a la fecha de solicitud de la misma.

Finalmente, en lo que se refiere a las marcas colectivas y de certificación o de garantía, la nueva Directiva hace una regulación más detallada al respecto que la Directiva de 2008, e incluye la posibilidad de registrar las marcas de certificación, que son las que indican que un producto o servicio en concreto cumple unos determinadas normas, como marca de la Unión.

²¹ Brandt, Dominique; *La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques et similaires. Etude de droit comparé*; ED: Librairie Droz, 1985 (Génova).

²² La supresión de la posibilidad de presentarla ante las oficinas nacionales la contempla el Reglamento 2015/2424, en el artículo 25.1.

²³ Se incorpora este supuesto como violación del derecho porque si una determinada mercantil utiliza un signo similar a un nombre comercial existiría riesgo de confusión puesto que sería dificultoso determinar el origen comercial del producto o servicio.

²⁴ Esta causa solamente opera cuando esa publicidad sea contraria a las disposiciones de la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (Directiva 2006/114/CE)

²⁵ Concepción Rodríguez, José Luís; Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina. Aspectos jurisprudenciales más destacados en la aplicación del derecho de marcas; OMPI, OEP y OEPM. (<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_11.pdf>).

El Reglamento de 2015, por su parte, establece una serie de cambios respecto a los procedimientos de examen, de oposición, de anulación y de apelación; reduce algunas de las tasas que se deben pagar para proceder al registro de la marca de la Unión, especialmente las tasas de renovación; y crea una nueva modalidad de marca, la marca de certificación de la Unión.

Cabe añadir que tanto la Directiva como el Reglamento introducen modificaciones en relación a los límites del derecho de marca precisando que los beneficiarios del uso del nombre para limitar este derecho son todas las personas físicas.

1.2. Las consecuencias, en materia de marcas, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

En consecuencia de la votación que resultó del referéndum británico que tuvo lugar el 23 de junio de 2016 en el Reino Unido a favor del Brexit, i.e., la desanexión del Reino Unido de la UE, surgirán varios cambios importantes en materia de propiedad industrial e intelectual. Teniendo en cuenta que esta tesis se centra en la figura de las marcas, los efectos²⁶ del brexit que se van a mencionar a continuación son únicamente los relativos a la marca de la UE, la cual se verá plenamente afectada por la decisión británica. Sin perjuicio de esto, hay otras figuras legales, como la patente unitaria²⁷, que también se verán gravemente perjudicadas.

Una vez se hayan llevado a cabo todas las actuaciones relativas al proceso de retirada del Reino Unido de la UE, regulado por el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, éste país tiene varias alternativas que podría tener en cuenta antes de que las marcas y los diseños de la UE que hayan sido registrados por la EUIPO dejen de tener efecto en su territorio de forma definitiva: La primera de ellas, la menos gravosa para los titulares de marcas de la UE, sería entrar a formar parte de la EFTA y continuar siendo miembro del Espacio Económico Europeo pero como un país tercero, por lo que se le dejaría de aplicar la normativa comunitaria y no tendría que participar en diversas políticas europeas (e.g. las políticas fiscales de la UE, las de pesca o las

²⁶ Los efectos que se mencionan son especulaciones, dado que no se van a producir automáticamente después de la salida del Reino Unido y en todo caso cabrá atender los acuerdos bilaterales que haga este país con la Unión Europea.

²⁷ La patente unitaria quedará afectada por el Brexit porque fue creada por la Unión Europea, a diferencia de la patente europea, que al ser introducida por el Convenio de Múnich/Convenio de la Patente Europea (ratificado por terceros países, como Turquía y Suiza) y estar sometida al control de la Oficina Europea de Patentes (EPO), la cual no está vinculada con ninguna institución comunitaria, no se va a ver perjudicada por la decisión británica. Por lo tanto, una patente que haya sido concedida por la EPO, con eficacia en el Reino Unido, es equivalente a una patente nacional del Reino Unido, por lo que se mantendrá igual a pesar del Brexit.

agrícolas común), pero podría continuar disfrutando de las ventajas que ofrece el mercado único²⁸. Por otro lado, también podría optar por hacer lo mismo que Suiza, es decir, salir de la UE pero negociar con ésta una serie de tratados bilaterales, lo que muy probablemente requerirá aplicar la normativa europea en aquellos ámbitos que dan acceso al mercado.

Actualmente no está contemplado ningún instrumento jurídico que permita determinar con exactitud las consecuencias que tendrá el Brexit para los titulares de derechos marcarios. Un ejemplo de esta afirmación se encuentra en el Reglamento (UE) n°2015/2424, que a pesar de prever la ampliación de la Unión debido a futuras adhesiones de países como Estados Miembros en la UE²⁹, no contempla la situación adversa ni las consecuencias que acarreará ese escenario. No obstante esto, parece claro que debido a la falta de aplicación de las normas comunitarias, las marcas que hubieran sido gestionadas por la EUIPO dejarán de tener eficacia en el territorio británico, siempre y cuando en el acuerdo que regule la salida del Reino Unido no se establezca ningún período de transición que permita convertir los registros de las marcas de la UE en registros nacionales británicos manteniendo la fecha original de su presentación³⁰. De prever esta transformación de registros, que podría ser automática (a través de un reconocimiento inmediato de las marcas de la UE en el territorio británico) o bajo instancia de parte (mediante un procedimiento administrativo interno en el Reino Unido), esta solución legislativa³¹ solamente sería de aplicación para aquellas marcas de la UE que ya hubiesen sido concedidas previamente y estuvieran en vigor³²; ya que es muy probable que las nuevas marcas de la UE queden fuera, por lo que sus titulares, de querer tenerla protegida en el territorio de los Estados Miembros y en el del Reino Unido, se podrían ver obligados a realizar dos registros distintos e

²⁸ Ésta posibilidad está sometida a la condición de que el Reino Unido acepte las 4 libertades de circulación (personas, bienes, servicios y capital), no únicamente las tres últimas. Así lo expresaron los representantes de gobierno de los 27 EEMM restantes en la primera reunión sin la presencia del Estado que se quiere retirar.

²⁹ Esta disposición está prevista en su artículo n°165: “*A partir de la fecha de adhesión [...], una marca registrada o solicitada con arreglo al presente Reglamento antes de las fechas respectivas de adhesión se extenderá al territorio de dichos Estados Miembros para tener el mismo efecto en toda la Unión*”.

³⁰ Existe ya un precedente en Europa sobre la aplicación de este sistema de conversión: Irlanda, cuando se segregó del Reino Unido en 1921, fijó que las marcas británicas se registrarían como marcas nacionales irlandesas pero permitiendo a sus titulares continuar manteniendo los derechos marcarios británicos a cambio de abonar una tasa dentro de los seis primeros meses a la entrada en vigor de esa disposición legal.

³¹ Tendría que estar establecida tanto en el Acuerdo regulador de la desanexión del Reino Unido con la UE como en una ley interna de este mismo país mediante la cual se regulase el régimen legal de las marcas de la UE que hubieran sido concedidas con carácter previo y estuvieran en vigor.

³² *Transformaciones*; Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. (<<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/conversions> >)

independientes, dado el carácter unitario inherente que tiene la propia marca³³: Uno tramitado ante la EUIPO y el otro ante la Oficina de Propiedad Intelectual británica.

Esta desanexión real del Reino Unido también puede comportar problemas importantes en cuanto al mantenimiento de cualquier marca de la UE ya concedida: El artículo 15 del Reglamento europeo de 2009 (y en el del 2015) establece la necesidad de someter la marca registrada a un uso efectivo a fin de evitar que se declare la caducidad de la misma. Esta exigencia no tiene mayor trascendencia en el caso que la marca de la UE registrada se haya utilizado en varios Estados Miembros entre los cuales se puede incluir el Reino Unido, pero si se trata de una marca que solamente ha sido utilizada en un Estado Miembro, en este caso supongamos que es en el territorio británico, demostrar que tal marca tiene un uso efectivo en ese territorio concreto no sería suficiente para poder acreditar dicho uso en toda la Unión Europea³⁴, lo que podría conllevar a la impugnación³⁵ de todas las marcas de la UE que son utilizadas, de forma predominante o exclusiva, en el Reino Unido; excepto si se demostrara tal uso en la ciudad de Londres juntamente con la región del valle del Támesis, entonces sería suficiente para acreditar que la marca en cuestión fue objeto de un uso efectivo en toda la Unión Europea porque Londres es la zona urbana más grande que hay en la UE³⁶.

³³ El objetivo de la UE cuando creó la marca de la UE era impedir que ésta se pudiera fraccionar por países, es decir, que estuviera compuesta por un conjunto de distintos derechos nacionales y, consecuentemente supeditada a las disposiciones legales que estableciera cada país; de aquí que decidiera otorgarle su propio régimen con carácter unitario i.e. con efectos igualitarios en toda la Unión, de modo que su titular únicamente tiene un Derecho, pero válido en los 28 Estados Miembros; lo que comporta que en el caso de desanexión efectiva de alguno de ellos, esa marca pierda su alcance de protección territorial en el país que se retire de la UE

³⁴ Sentencia del Tribunal de Propiedad Intelectual, sección del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, de 29 de junio de 2015 (caso *The Sofa Workshop Ltd. vs Sofaworks Ltd.*) ([2015] EWHC 1773 [IPEC]) (<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/IPEC/2015/1773.html>)

³⁵ A pesar que la denominación de ‘marca de la UE’ connota *per se* una aplicación de la marca en un área geográfica más extensa de la correspondiente a un solo país, para el TJUE esta circunstancia no es suficiente para valorar este requisito en cuestión y poder proceder a la impugnación de la marca. Consideró, en la sentencia de 11 de mayo de 2006 (Asunto C-416/04) (*The Sunrider Corp. Vs EUIPO*) que, para poder acreditar este uso, también se deben tener en cuenta otros factores a la hora de valorar su existencia como la naturaleza de los bienes o servicios para los que se registró, las características del mercado dónde se encuentran, y la frecuencia en qué se ha utilizado la marca.

³⁶ El TJUE, en la sentencia de 30 de enero de 2015 (T-278/13) (Caso ‘Now’) (*Starbucks HK Ltd vs Now Wireless Ltd*) determinó que quedando probado el uso de una determinada marca de la UE de forma efectiva en la zona geográfica que comprende Londres y la región del valle del Támesis es suficiente para constituir el cumplimiento de este requisito en la Unión Europea. En este litigio, la mercantil *Now Wireless Ltd* interpuso, en 2010, acción de nulidad contra la marca ‘Now’ que registró la empresa hongkonesa *Starbucks* (ambas son proveedores de servicios de Internet) en 2004 para los servicios de las clases 35, 41 y 42 de la Clasificación de Niza, alegando la caducidad de la misma por no haber sido utilizada de manera efectiva en la Unión Europea durante un período continuado de 5 años respecto a todos los servicios para los que se registró. La EUIPO decidió anular el registro de la marca de la UE controvertida para los servicios de las clases 35 y 41 por no haber quedado suficientemente acreditado el

Sin perjuicio de esta regla general, en el caso que se hubiera registrado una marca de la UE para bienes o servicios cuyo mercado esté limitado al territorio de un solo Estado Miembro, la doctrina jurisprudencial del TJUE permite equiparar el cumplimiento de este requisito en ese territorio concreto a la marca de la UE.

Otra de las posibles consecuencias del Brexit es el no sometimiento del Gobierno y Tribunales británicos a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de propiedad industrial, lo cual comportaría un riesgo notable a la hora de interpretar determinados conceptos, pero también en el momento de cumplir cualquier resolución judicial que emitiese, porque ésta no tendría aplicación alguna en las actividades que se realizasen en el Reino Unido, por lo que una sentencia que declarase no infringir una concreta marca de la UE para el Reino Unido sería indiferente.

Por otro lado, también podría haber problemas con el artículo 93 apartado primero del Reglamento europeo del 2015, respecto a la representación profesional de los titulares ingleses ante la EUIPO en el caso que éstos solamente trabajen dentro del Reino Unido, porque la posibilidad de poder actuar ante esta institución europea es consecuencia de que el Estado en cuestión sea Miembro del Espacio Económico Europeo.

Finalmente, a raíz del resultado del Brexit, Escocia se vería obligada a salir también de la Unión Europea, aún cuando la mayoría de su población votó a favor de la permanencia del Reino Unido en la organización internacional. Para evitarlo, se ha planteado recientemente la realización de un nuevo referéndum sobre su independencia respecto al Reino Unido, para poderse “mantener”³⁷ dentro de la Unión Europea. El re-ingreso de Escocia en la UE comportaría aplicar el artículo 165 del Reglamento del 2015, en virtud del cual los efectos de las

cumplimiento de este requisito, pero mantener su validez para los de la clase 42, para los que sí se demostró su cumplimiento. En base a esta resolución, Starbucks presentó recurso de apelación y finalmente, el TJUE falló a favor de la empresa hongkonesa desestimando la acción de nulidad interpuesta por ‘Now Wireless Ltd’ entendiéndose que para valorar el cumplimiento de este requisito no se tiene en cuenta el éxito comercial ni la estrategia económica de la compañía, sino que se haya utilizado la marca de forma pública y proyectada al exterior, y con concordancia de su función esencial en un gran territorio (como norma general se deben tener en cuenta los límites de los Estados Miembros pero en este caso el territorio que comprende la ciudad de Londres y la región del valle del Támesis ya sería suficiente, por su gran dimensión). (<<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d51ff6e0e63b6343b09c83ecba4c0bf1d6.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qRe0?text=&docid=161955&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1439940>>)

³⁷ El término ‘mantener’ no es el más conveniente dado que su salida de la UE va lastrada por la desanexión del Reino Unido, por lo que desde el momento en que éste deje de ser Estado Miembro, Escocia también, y se vería obligada a segregarse del Reino Unido para posteriormente activar el procedimiento de ingreso en la UE (regulado por el art. 40 TUE) y entrar como Estado independiente, lo cual parece bastante improbable puesto que tendría que ser aprobado por unanimidad y por el momento hay algunos Estados Miembros que han vetado ese proceso de segregación.

marcas de la UE ya registradas o solicitadas se extenderían en el territorio escocés; pero a la vez comportaría varias complicaciones durante el periodo de transición, e.g. “¿Podrían los titulares de derechos marcarios de una marca de la UE convertirla en una marca nacional del Reino Unido para posteriormente convertirla en una marca nacional escocesa?”³⁸

2. La marca y el signo: Concepto.

El concepto ‘marca’ está definido en la Directiva 2008/95 como un signo que pueda ser representado gráficamente y sea apropiado para distinguir los productos o servicios que ofrezca un fabricante de los de la competencia. Del mismo modo lo recoge, en España, la Ley de Marcas en el artículo 4. En consecuencia, la existencia de un signo no es el único elemento que conforma una marca ya que en la actualidad, mientras continúe vigente la Directiva 2008/95/CE, se requieren dos más: La representación gráfica³⁹ del mismo y el cumplimiento del criterio de la distintividad, pero en ningún caso la novedad u originalidad operan como condición *sine qua non* para poder ser registrada la marca, permitiéndose utilizar un signo que ya se usaba previamente para otros productos de una clase distinta. Sin perjuicio de esto, tal y como afirma Barbero Checa, a mayor originalidad de la marca “*mayor habrá de ser la diferencia entre los signos enfrentados para no incurrir en la semejanza prohibida por la norma*”⁴⁰.

Es fundamental que el signo se exteriorice en un *corpus mechanicum*, i.e., necesita ser exteriorizado recayendo sobre un determinado producto o servicio con la triple finalidad de que este bien inmaterial⁴¹ deje de ser una mera idea y, además, pueda ser percibido por los sentidos y reproducido de forma ilimitada y simultánea en varios lugares. Esto es la regla de especialidad de la marca, la cual permite la existencia concurrente de varios derechos de marca, con diversos titulares, sobre un mismo signo siempre que las marcas en concreto se utilicen en distintas

³⁸ HGF Intellectual Property Specialists; *What a Brexit would mean for UK and EU trademark law*; Octubre – Noviembre 2015. [En línea: < <http://www.hgf.com/media/568010/BREXIT-article.pdf> >]

³⁹ La Directiva (UE) 2015/2436/CE elimina este requisito con el objetivo de facilitar el registro de marcas no convencionales, e.g., los perfumes, las motion marks o los hologramas.

⁴⁰ Barbero Checa, José Luís; *Comentarios a la Ley de Marcas*; Bercovitz Rodríguez – Cano, Alberto (Director) y García – Cruces González, José Antonio (Director adjunto); Tomo I; ED: Thomson Aranzadi, 2008.

⁴¹ La marca entendida como un bien inmaterial forma parte de la tesis que sostuvo Alexander Katz en 1901. En ella defendía que el derecho de marca persiste aunque se produzcan cambios en la titularidad personal de la empresa. (teoría recogida por Fernández – Novoa, Carlos; *Tratado sobre derecho de marcas*; ED: Marcial Pons, 2001.)

clases de productos o servicios, exceptuando la situación de las marcas notorias y las renombradas. En este aspecto se diferencia una marca de una patente, ya que el titular de ésta última tiene un derecho exclusivo sobre su creación patentada, cuyo ejercicio le permite oponerse a cualquier realización industrial de su invención, a diferencia de lo que sucede con la titularidad de una marca, que sólo le permite ejercer su *ius prohibendi* en relación con otros productos/servicios registrados en el mismo sector y siempre que haya identidad o similitud entre ambos y tengan lugar los requisitos para que exista riesgo de confusión. En el caso de las marcas notorias o renombradas no se aplica la regla de especialidad porque no permiten *per se* proceder al registro de otra marca idéntica o similar a ellas, aunque versen sobre productos o servicios distintos.

En relación con la materialización del signo en una cosa tangible cabe destacar la STJCE de 25 de enero de 2007 (TJCE 2007/22) (caso Dyson Ltd vs Registrar of Trade Marks), cuyo litigio trata sobre la posibilidad de que un concepto devenga signo y sea, en consecuencia, susceptible de registro: El problema planteado radica en el registro de un depósito de recogida transparente de plástico, integrado en un modelo concreto de aspiradoras fabricadas por la mercantil Dyson, la cual disfrutaba de un monopolio de hecho sobre este recipiente ya que ninguna otra competidora lo utilizaba en sus modelos, hecho que permitía a los consumidores asociar dicho compartimiento de recogida con esta mercantil. Al respecto, el Tribunal de Justicia determinó que Dyson no pretendía registrar una forma concreta de ese recipiente sino todas las manifestaciones físicas que se pudieran imaginar y sirvieran para la misma finalidad, por lo que estableció que se trataba de un objeto indeterminado dado que lo que en el fondo se pretendía era el registro de un concepto⁴², y, puesto que éste no puede ser susceptible “*por ninguno de los cinco sentidos físicos y sólo apela a la imaginación*”, concluyó que los consumidores únicamente pueden percibir una de tantas otras representaciones gráficas que puede englobar ese concepto, además, “*su forma, dimensiones, presentación y composición [...] dependen tanto de los modelos de aspiradoras desarrollados por Dyson como de las innovaciones tecnológicas*” por lo que se incumplía el artículo 2 de la Directiva 2008/95, y, en consecuencia, no se permitió proceder a su registro.

⁴² Con otras palabras pero llegando a la misma conclusión lo explican Carlos Fernández – Novoa y Ángel García Vidal (*Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007)*; Colección Estudios de Derecho Mercantil – Práctica; ED: Comares, 2009)

3. Los signos que pueden constituir una marca.

El artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE enumera, mediante lista *numerus apertus*, los signos que pueden constituir una marca, mencionando exclusivamente aquellos “*que puedan ser percibidos visualmente, de tipo bidimensional o tridimensional y que puedan, por tanto, representarse por medio de letras, de caracteres escritos o de una imagen*”⁴³, estos son “*las palabras – incluidos los nombres de personas -, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su embalaje*”⁴⁴, siempre que tengan capacidad distintiva que les permita diferenciarse de otros productos, dentro del mismo mercado, de distintos competidores y puedan ser representados gráficamente. Cabe decir al respecto que el Reino Unido prevé las mismas en su Trade Marks Act 1994 y que la Ley de Marcas española añade a éstas anteriores, mediante lista enunciativa, las imágenes, figuras y símbolos, además de los signos sonoros. Sin embargo, al tratarse de una enumeración ejemplificativa, cualquier otro signo que reúna éstos dos requisitos y no incurra en alguna prohibición absoluta o relativa, establecidas en el título II (Capítulos II y III) de la Ley de Marcas en cuanto a la marca nacional, o a los artículos 3 y 4 de la Directiva 2008/95 en el caso que se trate de una marca de la UE, puede “*convertirse prima facie en una marca*”⁴⁵, registrable.

Dicho lo anterior, se puede establecer una clasificación de los signos que pueden constituir una marca registrable: Por un lado hay los signos tradicionales, que son aquellos que permiten ser apreciados por el sentido de la vista como las marcas denominativas o las figurativas; y también los signos no tradicionales, como las marcas gustativas u olfativas, que son apreciadas mediante otros sentidos. Simultáneamente, las no tradicionales se pueden subclasificar en visuales (los colores, las formas, los hologramas, las imágenes en movimiento y las marcas de posición) y en no visuales (los sonidos, olores, sabores y texturas). No obstante permitirse el registro de éstas últimas, no son demasiado habituales por la dificultad que tienen para acceder a él; sin embargo, con la entrada en vigor de la Directiva de 2015, y la eliminación del requisito de la representación gráfica por ende, se ha flexibilizado el Derecho marcario permitiendo registrarlas, aunque en estos casos los Tribunales posiblemente exigirán una mayor fuerza probatoria sobre el requisito de tener distintividad, en comparación con el registro de las marcas tradicionales, dónde la comprobación del cumplimiento de tal requerimiento es más laxo.

⁴³ STJCE de 25 de enero de 2007 (TJCE 2007/22) (Dyson Ltd vs Registrar of Trade Marks).

⁴⁴ Directiva (UE) n°2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. (DOUE L núm. 299 – 25). < <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:ES:PDF>>.

⁴⁵ Fernández Novoa, Carlos; *Tratado sobre Derecho de Marcas*; ED: Marcial Pons, 2001.

En países no europeos donde rige el sistema legal común, a destacar Estados Unidos, su norma reguladora en esta materia (la Lanham Act) define la marca como “*cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo, o cualquier combinación de los mismos*”⁴⁶, interpretando los conceptos ‘símbolo’ y ‘dispositivo’ de forma no restrictiva⁴⁷, por lo que se puede entender que también se incluyen las formas de los productos puesto que los Tribunales americanos han autorizado su registro en varias ocasiones, a destacar los correspondientes de Coca-Cola, y los sonidos, como el relativo a las tres campanadas que utilizaba la cadena televisiva National Broadcasting Company (NBC) al final de cada una de sus retransmisiones⁴⁸. Respecto a la multinacional estadounidense de bebidas, la UPSTO autorizó en 1977 el registro de su botella de cristal (‘Contour bottle’) como marca tridimensional reconociendo que no se trataba de una forma usual de un producto determinado sino particular, arbitraria, y como tal es inherentemente distintiva en referencia a las demás botellas utilizadas por sus competidores⁴⁹. Al respecto, mencionar que en 2008 la misma botella, pero sin el logo, fue admitida como marca tridimensional en Japón, siendo así la primera vez que una forma accede al registro como marca sin ir acompañada de ningún logotipo ni etiqueta⁵⁰. No sucedió lo mismo, en cambio, con la solicitud de una marca de la Unión sobre su botella de plástico, como se explicará en el epígrafe 5.9.1. (‘*El carácter distintivo en las marcas tridimensionales en el ámbito europeo*’).

Además, en EE. UU. también existe la posibilidad de registrar marcas táctiles. En ellas, a pesar de que la actitud distintiva la tienen de forma inherente en su mayoría, necesitan que esa característica táctil esté adecuadamente definida, así como que sea inusual e inesperada teniendo en cuenta los demás bienes o servicios de la misma clase.

⁴⁶ 15 U.S. Code (L. 114 – 38), de 5 de julio de 1946, artículo 1.127.

⁴⁷ C. Hilliard, David; *Trademarks and unfair competition*; ED: Carolina Academic Press, 2012.

⁴⁸ *Vid.* Epígrafe 4.9.2. (‘*La representación de las marcas sonoras en Estados Unidos*’.)

⁴⁹ En aquella época, a principios del siglo XX, las empresas embotelladoras utilizaban botellas rectas para todas las marcas de refrescos, cuya única distinción entre ellas era el etiquetado, el cual muchas veces era imitado, lo que causaba confusión entre los consumidores porque el consumidor medio tenía dificultades para saber si el refresco que ingería era el auténtico que quería o no. Ante esta situación, The Coca – Cola Company decidió crear una botella que fuese reconocible en la oscuridad, solamente con el tacto, sin necesidad de tener que añadirle la etiqueta, por lo que se buscó un diseño totalmente distinto a los utilizados hasta entonces: Se fabricó una botella de forma redondeada y de agarre fácil que contuviera el logo de la empresa con relieve, grabado en la botella, dentro de la forma de una hoja de cacao.

⁵⁰ *The contour bottle’s 3D trademark*; Phil Mooney; 3 de junio de 2008. (< <http://www.cocacola.com/stories/the-contour-bot-2> >).

CAPÍTULO II: LA REPRESENTACIÓN DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES.

4. El requisito de la representación de las marcas no tradicionales en el ámbito europeo y estadounidense.

Como se verá a continuación, en este epígrafe y los siguientes se procederá a explicar este requisito respecto a cada una de las clases de marcas no tradicionales existentes, atendiendo su clasificación en no tradicionales y tradicionales; sin perjuicio de esto, se pueden clasificar también en marcas visuales y no visuales (siendo, éstas últimas, las sonoras, las olfativas, las gustativas y las táctiles), tal y como las cataloga el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas integrado en la OMPI, en la SCT 16/2 de 1 de septiembre de 2006 relativa a los nuevos tipos de marcas; y reitera en la SCT 17/2, de 29 de marzo de 2007, sobre los métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas.

Hasta el año 2017, a pesar que en la legislación española (y en la comunitaria) no se excluían expresamente los signos no tradicionales que podían constituir una marca, se les dificultaba su paso por el registro al tener que cumplir con el requisito de estar representados gráficamente, por lo que esta clase de marcas era casi inexistente⁵¹, y esta situación tenía lugar no sólo en España, sino en todos los Estados Miembros de la UE porque la Directiva del 2008 imponía esta condición aún cuando no concretaba el significado de tal concepto; en consecuencia, se trataba de un concepto jurídico indeterminado que, tal y como reconoció Fernández – Nóvoa, podía ser interpretado en sentido estricto o amplio, siendo él más partidario del primero, consistente en que la representación visual del signo permite por ella misma identificar con precisión la identidad de ese signo; mientras que la concepción más amplia tiene relación con permitir que se lleve a cabo la representación de forma indirecta requiriendo de otros medios para ser completada (e.g. en el caso de los aromas, la aportación de una pequeña muestra) a pesar que éstos no formarían parte de la solicitud de registro ni de las ulteriores publicaciones oficiales sobre la marca en concreto.

A pesar de esto, no todos los signos no tradicionales tenían las mismas dificultades para ser registrados. Así, las marcas sonoras, por ejemplo, acostumbraban a tener mayor aceptación que las olfativas, aunque ambas tenían que cumplir con una serie de requisitos adicionales, establecidos de forma jurisprudencial⁵², cuya concurrencia permitía satisfacer el requisito *ex*

⁵¹ En España, de hecho, no hay ninguna marca olfativa registrada.

⁵² Estos requisitos, conocidos como los ‘requisitos Sieckmann’ fueron establecidos por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia de 12 de diciembre de 2002, pero no estaban recogidos en ninguna norma hasta ahora, que se encuentran mencionados en la exposición de motivos del Reglamento de Marcas de 2015 cuando señala lo siguiente: “*Se debe permitir que un signo se represente*

lege de representación gráfica pero, en caso contrario, al ser acumulativos, de no concurrir uno de ellos se procedía a la denegación de su registro. Al respecto cabe decir que parece haber una opinión doctrinal unánime cuando se afirma que “la exigencia de representación gráfica habrá de ser amoldada a la naturaleza propia del signo concreto⁵³”, sin exigirse forzosamente que deba ser de forma visual, aspecto que reconoció el Abogado General Ruíz – Jarabo Colomer en sus conclusiones presentadas el 3 de abril de 2003 respecto a la STJUE (Asunto C- 283/01) (Caso Shield Mark)

Por el contrario, hay países en los que rige el sistema legal común, a destacar Estados Unidos, dónde el registro de las marcas no tradicionales es un poco más asequible que en Europa porque su sistema registral no se fundamenta tanto en el pilar de la representación sino en el de la adquisición del carácter distintivo⁵⁴, i.e. si el signo sirve para identificar la procedencia del producto y para distinguirlo de los demás que se comercializan en el mismo mercado, por lo que el aroma no debe responder a una característica funcional⁵⁵ del producto, y éste carácter distintivo se ha demostrado mediante el uso continuado y exclusivo durante un plazo determinado⁵⁶, será registrable sin que se impongan criterios adicionales. En consecuencia, el ordenamiento jurídico estadounidense es uno de los pocos existentes que admiten la presentación de una descripción detallada en el caso de pretender registrar signos no visuales, y

de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.”

⁵³ Martínez Gutiérrez, Ángel; *Reflexiones en torno a la inclusión de los signos olfativos en el concepto jurídico de marca*; 17 de marzo de 2005; Actualidad jurídica Aranzadi nº661.

⁵⁴ En Estados Unidos, para poder inscribir una marca olfativa (por ejemplo) en el Registro Principal el solicitante tiene la carga de probar que el aroma no responde a una función del propio producto y que tiene fuerza distintiva. En el caso de no quedar acreditado uno de los dos requisitos, se puede proceder a registrarlo igualmente pero formaría parte del Registro Suplementario.

⁵⁵ El Tribunal Supremo estadounidense mencionó, en el Asunto ‘Kellogg Co. Vs National Biscuit Co.’ (Sentencia de 14 de noviembre de 1938), dos circunstancias que, de ocurrir, comportan entender que la característica del producto es funcional. El objeto de este litigio era la forma de una determinada galleta, y este Tribunal alegó que esa forma utilizada hacía incrementar el coste del producto, y si se elaborase la galleta bajo otra forma se vería afectada su calidad, por lo que no era registrable. (El texto de esta resolución judicial está disponible en <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/305/111/case.html#122>>)

Posteriormente, el mismo tribunal matizó su respuesta anterior y especificó que una característica de un producto determinado es funcional cuando ésta “sea esencial para el uso o destino del producto, o bien cuando afecte a su coste o calidad”, así lo clarificó en la sentencia nº80 – 2182, de 1 de junio de 1982 (Asunto ‘Inwood Laboratories vs Ives Laboratories’) (Resolución disponible en <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/456/844/case.html>>).

⁵⁶ En otras palabras lo menciona el Abogado General Sr. Dámaso Ruíz – Jarabo Colomer en sus conclusiones sobre el caso Sieckmann presentadas el 6 de noviembre de 2001.

así se reconoce explícitamente en el artículo 807.09 del Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)⁵⁷.

Antes de entrar a analizar la necesidad de la representación del signo cabe hacer dos menciones especiales: Una referente al Tratado sobre Marcas (1994), el cual no se aplica a las marcas olfativas ni a las sonoras, tal como reconoce en su art. 2.1.b aunque esto no significa, como destaca Fernández – Nóvoa⁵⁸, que los Estados contratantes de esta norma internacional no puedan considerar como marca los signos no tradicionales, pero, en caso de hacerlo, no se podrá aplicar este texto jurídico.

Por otro lado, cabe apuntar que la entrada en vigor del Reglamento de Marcas del 2015⁵⁹ supone un cambio sustancial en este requisito que se analizará, ya que en virtud del mismo (en concreto, el apartado 8) se deja de exigir que la representación se deba acreditar forzosamente mediante medios gráficos – aunque éstos no se excluyen– permitiendo el uso de cualquier otra técnica, siempre que el signo quede representado “*de manera que permita [...] determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular*”, así mismo, y con el objetivo de garantizar una mayor seguridad jurídica de la que había hasta ahora, la exposición de motivos de esta norma (párrafo noveno) añade que quedará satisfecho tal requisito cuando “*la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*⁶⁰”. Este cambio legislativo viene motivado por el hecho de que un signo que “*a priori [es] capaz de cumplir una función representativa en el mercado [...] no debe verse impedido de la condición de marca por el simple hecho de no poder ser representado gráficamente*⁶¹”.

⁵⁷ Este artículo establece lo siguiente: “*Si la marca consiste solamente en un signo sonoro, olfativo u otro de carácter no visual, el solicitante no será requerido para aportar una representación visual del mismo. En estos casos, deberá facilitar una descripción detallada de la marca*”. Sin embargo, cabe añadir que el art. 904.03 (m) del TMEP (relativo a ‘muestras para las marcas gustativas y olfativas’) impone la obligación de presentar al Registrador una muestra del aroma que se ha descrito verbalmente.

⁵⁸ Fernández – Nóvoa, Carlos; *Tratado sobre el derecho de marcas*; ED: Marcial Pons, 2004.

⁵⁹ Esta norma comunitaria ha entrado en vigor el 23 de marzo de 2017, a excepción de algunas disposiciones, como su apartado 8 – relativo a los *signos que pueden constituir una marca de la UE*– que lo harán a partir de octubre del mismo año.

⁶⁰ La necesidad de que sea objetiva consiste en asegurar que la percepción del signo en cuestión sea inequívoca y coherente durante el transcurso del tiempo, sin que medie la subjetividad, de tal forma que siempre pueda cumplir con la función de la marca. Esta aclaración fue hecha por la EUIPO en ‘*Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea. Parte ‘B’ Examen, sección 4 – Motivos de denegación absolutos. Capítulo 2: Definición de MUE (Artículo 7, apartado 1, letra a) del RMUE*’; Página 4. (Este texto se puede consultar en el siguiente enlace: <https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2017/06_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7-1-a_clean_2017_es.pdf>)

4.1. La representación de las marcas olfativas en el ámbito europeo.

Tal y como las define Fernández Novoa, “*las marcas olfativas son aquellas que están constituidas por un signo que es perceptible por el sentido del olfato*”⁶², i.e olores, aromas o fragancias; lo que comporta que sean precisadas de forma subjetiva (a diferencia del resto de signos visuales). A pesar que esta clase de marcas no están incluidas expresamente en el catálogo de los signos susceptibles de registro⁶³, se permite su inscripción siempre que tengan aptitud diferenciadora, dado que la legislación vigente utiliza un concepto de las marcas abierto y flexible. Sin embargo, es complicado que se llegue a practicar su registro porque a pesar que el aroma del producto debe estar representado visualmente también se requiere que ese olor que se pretende registrar solamente sirva para permitir la identificación (y la distinción) de la marca, sin atender a ninguna otra finalidad práctica y sin que esta distinción derive de la propia naturaleza del producto⁶⁴, motivos por los que se deniega el registro de los perfumes como marcas olfativas. Un reflejo de negación de registro por este motivo se encuentra en el perfume N°5 de Chanel S.A.: Esta Mercantil solicitó registrar como marca dicha fragancia en el Reino Unido a fecha de 1992, pero fue rechazada su pretensión porqué tanto la UKIPO como posteriormente el Tribunal de Apelación consideraron que el objeto de la solicitud de registro era un aroma primario⁶⁵, la propia esencia del producto, lo cual incurre en causa de denegación.

⁶¹ Balañá, Sergio; *El entorno digital, ¿Segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado*; Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, vol.XXVI, 2005 – 2006; ED: Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela (España) y Marcial Pons.

⁶² Fernández Novoa, Carlos; *Tratado sobre Derecho de Marcas*. ED: Marcial Pons, 2001.

⁶³ El registro de esta clase de signos no se contempla expresamente ni en la legislación nacional española ni británica, así como tampoco en la europea ni la estadounidense. Sin perjuicio de esto, hay algunos países del common law system, como Australia, donde su ley nacional (Trade Marks Act 1995) sí contempla de forma expresa los olores como signos registrables en su sección sexta, destinada a la definición de varios conceptos (entre ellos la palabra ‘signo’: “*Un signo está compuesto por cualquier letra, palabra, nombre, firma, numeral, dispositivo, marca, título, etiqueta, ticket, envase del producto, forma, color, sonido u olor, o cualquier combinación de los anteriores.*”). (Australia. Trade Marks Act 1995. [http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/tma1995121/s6.html >]).

⁶⁴ Es causa de denegación de registro y de declaración de nulidad en el caso que la marca hubiese sido registrada, impuesta por la Directiva de Marcas de 2008, y sostenida por Directiva del 2015, por lo que también lo es (y lo continuará siendo, por tener esta clase de normas europeas carácter de mínimos) en las legislaciones internas de los EEMM. (Vid. Art.3.2.a Trade Marks Act 1994 [UK]; Apartado ‘c’ del Art. L 711 – 3 del Code de la Propriété Intellectuelle [FR]; Art. 5.1.e Ley de Marcas [ES]).

⁶⁵ Los aromas primarios se relacionan únicamente con aquellos productos cuya función principal es proporcionar un olor, por lo que es muy habitual que contengan una fragancia (e.g. los perfumes). Sin embargo, existen 2 clases de aromas más, los cuales no se incluyen en ninguna de las causas de denegación de registro, a conocer: Los que se relacionan con productos cuya función principal no es la de producir un olor, pero se les incorpora uno (e.g. jabones); y los relacionados con productos a los que no es habitual incorporarles ningún olor pero se les añade uno (e.g. añadir a unas pelotas de tenis el olor a césped recién cortado). A pesar de esto, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas remarcó en la SCT 16/2 de 1 de setiembre de 2.006 que los

Sin embargo, esto no significa que dicha fragancia no pudiese estar protegida legalmente, dependerá de si cumple los requisitos exigidos por la forma de protección que se solicita. Así, hay algunas empresas dedicadas a la elaboración de productos cosméticos que eligen proteger sus fragancias a través del Derecho de Autor, mientras que otras se decantan por utilizar la acción contra la competencia desleal⁶⁶, a pesar que en éste último caso no se reconoce ningún derecho de propiedad⁶⁷. La primera opción, únicamente reconocida en los Países Bajos^{68 69}, es la

aromas de enmascaramiento y los aromas que son comunes en su respectivo sector comercial (se menciona el ejemplo del aroma de limón en los productos de limpieza) no son registrables porque ambos carecen de capacidad distintiva ya que se considera que tienen una finalidad funcional.

⁶⁶ El uso de las acciones contra la competencia desleal es la vía residual, pero para poder acudir a ella hay la obligación de acreditar la realización de un acto que conlleve a esta situación, la producción de un daño y la existencia de un nexo causal entre ambos. Además de estos requisitos, dependiendo de qué tipo de acción en concreto se ejerza, el actor también deberá cumplir con otros. Por ejemplo, en el caso de interponer una acción de casación, el demandante tiene la carga probatoria relativa a la existencia de un riesgo objetivo de repetición/continuidad de la situación desleal. (Extraído de Massaguer, José; *La acción de competencia desleal en el Derecho español*. Disponible en: <<https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&ccd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN06L9y8HSAhXCSRoKHTaVC1UQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5109702.pdf&usg=AFQjCNHSMIXlhzMQSXcQaA5YdKWUKwT8BA&bvm=bv.148747831,d.bGg>>).

⁶⁷ Se excluye la posibilidad de utilizar la figura de las patentes porque en este caso no se estaría protegiendo propiamente el aroma sino la fórmula, lo que podría comportar un aumento potencial de las falsificaciones dado que se tendría que desvelar éste secreto industrial.

⁶⁸ López, Ricardo y Roberts, Alejandra (2016); *La problemática del registro de marcas olfativas y la industria de los perfumes*; Garrigues: Moda y Derecho; núm. 15 (Octubre – Diciembre 2016); Págs. 18 – 21. (<<http://www.garrigues.com/sites/default/files/documents/newsletter-moda-derecho-noviembre-2016.pdf>>)

⁶⁹ En otros países, como Francia, la situación es muy distinta. El Tribunal Supremo francés ha reconocido que la lista de obras que se consideran intelectuales a los efectos de derechos de autor, mencionadas en el art. L.11-2 del Código de la Propiedad Intelectual no es exhaustiva, por lo que los aromas podrían estar incluidos, pero defiende que “*la fragancia de un perfume que procede de la simple aplicación de unos conocimientos técnicos, no se puede entender como [...] la creación de una forma de expresión que permita beneficiarse de la protección por los derechos de autor conferidos a las obras intelectuales*”, literalidad que se menciona en la sentencia de éste órgano jurisdiccional (sala civil nº1), de 13 de junio de 2006, nº02-44.718 (Caso ‘Haarman et Reimer’) (Sentencia disponible en <<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007056062&fastReqId=460442745&fastPos=7>>).

Tal posición ha sido reiterada en distintas ocasiones, la más reciente en 2013 (Sala de lo mercantil, de 10 de diciembre nº11-19.872, sobre el asunto Lancôme, G.A. Modéfine y Prestige et collection international contra una persona física (M. X.), en la que éste Tribunal matizó que el Derecho de autor únicamente protege las creaciones en su forma perceptible, no el *know – how*, de manera que se permita identificarlas con precisión suficiente, lo que no tiene lugar con los perfumes una vez ha finalizado su proceso de elaboración, y consecuentemente se les excluye la posibilidad de acogerse a la protección mediante los derechos de autor. [Sentencia disponible en: <<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028329512>>]).

Cabe decir al respecto que la doctrina francesa, al igual que la mayoría de los órganos jurisdiccionales franceses inferiores, se oponen a tal argumento porque consideran que en el fondo, la realización de todas las obras, indiferentemente de cuáles sean, procede de la aplicación del *savoir faire*; y el hecho de

que utilizó, *inter alia*, la Sociedad francesa Lancôme Parfums et Beauté & Cie. SNC⁷⁰ para proteger su perfume ‘Trésor’ del producto de otra empresa que comercializaba en el mismo mercado (Kecofa B.V., domiciliada en Holanda) vendiendo una fragancia con nombre similar (‘Female Treasure’) a un precio notablemente inferior: Lancôme comercializaba una gama de productos cosméticos (incluyendo perfumes y colonias) bajo la marca denominativa ‘Trésor’, de la cual era titular en exclusiva desde 1985 en los Países Bajos, mientras que la holandesa empezó a comercializar en ese mismo territorio determinados perfumes bajo la marca ‘Female Treasure’ desde 1993. A raíz del conflicto, Lancôme instó demanda (en 1994) ante el Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, mediante la cual solicitaba la anulación – y cancelación del registro – de la marca denominativa ‘Female Treasure’ de la competidora. Esta pretensión fue desestimada tanto en primera instancia como en los sucesivos recursos presentados en apelación y casación⁷¹. *A posteriori*, la misma mercantil francesa volvió a iniciar un proceso civil en Maastricht (13 julio 2000) contra la misma parte demandada alegando que la competidora infringía su derecho sobre su marca denominativa, lo que conllevaba una actuación ilegal por parte de aquella, y además infringía sus derechos de autor sobre la fragancia objeto del litigio, originándole daños económicos; y solicitaba que Kecofa cesase en sus actuaciones ilícitas relativas a la elaboración y comercialización de todos los productos que ofreciera al mercado bajo la denominación ‘Female Treasure’, así como en los futuros actos de publicidad ilícita realizados sobre esos productos. El Tribunal de primera instancia, por su parte, desestimó la demanda, entendiendo que la actora no podía basar sus pretensiones en la Ley de Marcas de

aplicarlo durante la creación del perfume no puede suponer un impedimento para que el Juez no pueda tener en cuenta el aroma que resulte, ya que durante esa etapa se ha podido producir un esfuerzo personal que permitiría calificarlo como ‘obra intelectual’ teniendo en cuenta que la creación de un perfume requiere combinar una serie de esencias para poder alcanzar un resultado final que normalmente refleja la personalidad, sensibilidad e imaginación de su autor. Concretamente, los juristas franceses André Lucas y Henri-Jacques Lucas consideran que, para ellos, los derechos de autor no excluyen, en principio, las fragancias porque “*el método de creación de los perfumes se equipara al de las artes visuales y musicales*”, tal y como mencionan en su libro ‘*Traité de la propriété littéraire et artistique*’ (ED: Lexis Nexis, 2012).

⁷⁰ Sentencia del Tribunal Supremo de los Países Bajos, de 16 de junio de 2006, Asunto C04/327HR (Lacôme vs Kecofa) (ECLI: NL: HR: 2006: AU8940) (<<http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2006:AU8940> >)

⁷¹ La resolución judicial emitida por el Tribunal de apelación fue recurrida por Kecofa, pero se desestimó totalmente el recurso de casación presentado. Esto no significa que el Tribunal Supremo holandés sostenga que el perfume ‘Trésor’, en concreto, sea protegible a través de los derechos de autor dado que éste órgano jurisdiccional no puede decidir sobre el fondo (únicamente sobre cuestiones de derecho), por lo que realiza una afirmación relativa a los olores en general, reconociendo que éstos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigibles por Ley, se podrán acoger a la protección ofrecida por el Derecho de autor. (Sentencia del tribunal Supremo de los Países Bajos, de 16 de junio de 2006, Caso C 04 / 327 HR. <<http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2006:AU8940>>)

Benelux (Benelux Law on Marks^{72 73}) ni en el Código Civil holandés⁷⁴, dado que en el procedimiento judicial anterior hizo lo mismo, y constituiría cosa juzgada. La actora recurrió en apelación, defendiendo que el Tribunal de primera instancia no tuvo en consideración los alegatos que había expuesto sobre el riesgo de dilución que podría sufrir su marca con la de Kecofa, debido al uso de una denominación muy parecida con la suya para referirse a la misma tipología de productos, y al hecho que Kecofa presentaba su fragancia al mercado como una alternativa a la suya bastante más económica; además, la actora pretendía que su perfume ‘Trésor’ fuese protegido mediante el Derecho de autor (‘The Copyright Act 1912’) teniendo en cuenta que dicha norma no impide éste amparo siempre que se cumplan los requisitos que se exigen, a conocer tres: Lo que se pretende salvaguardar a través de los Derechos de autor tiene que ser una obra que, atendiendo a su naturaleza, pueda ser protegida a través de esta figura legal, y dicha obra debe ser original; además, también debe llevar el sello personal del autor. Sin embargo, el Tribunal de Apelación, así como el de primera instancia, tampoco entró a analizar el primer argumento por considerarlo infundado, pero sí procedió a examinar el segundo. En consecuencia, se concluyó que el objeto de la protección que se solicitaba no era el olor final que percibe cada consumidor, sino la sustancia que surge como resultado de todos los componentes que la forman^{75 76}, por lo que se puede percibir sensorialmente⁷⁷ y es

⁷² Las pretensiones de Lancôme se basaron en el art. 13.a.1.c BLM 1969, cuyo artículo disponía que “*Sin perjuicio de la posible aplicación del derecho civil en materia de responsabilidad civil, el titular de una marca podrá, en virtud de su derecho exclusivo, prohibir: [...] c) cualquier uso en el tráfico comercial, sin justa causa, de una marca que goce de reputación en todo el territorio de Benelux, o de un signo parecido para productos que no son similares a aquellos para los cuales fue registrada la marca en concreto, si la utilización de ese signo supone adquirir una ventaja injusta o provoca un perjuicio para el carácter distintivo o la reputación de la marca.* (Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas de productos, de 1969, modificada por el Protocolo de 10 de noviembre de 1983 y por el Protocolo de 2 de diciembre de 1992, por los que se modifica la Ley Uniforme del Benelux sobre las marcas. [http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=128587 >])

⁷³ BLM 1969, actualmente derogada por la Ley de 16 de mayo de 2006 por la cual se aprueba la Convención del Benelux en materia de Propiedad Intelectual (marcas, dibujos y modelos), firmado en La Haya el 25 de febrero de 2005. (< http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=187692 >).

⁷⁴ Lancôme exigió la aplicación del art. 6:162 del Código Civil holandés, relativo a los actos ilícitos, que establece lo siguiente: “*1) La persona que cometa un acto ilícito contra un tercero y se le pueda atribuir, deberá reparar el daño que éste último haya sufrido como consecuencia de la acción realizada. 2) Será considerado como acto ilícito la violación de cualquier derecho de una persona, así como los actos y omisiones que tengan lugar por el incumplimiento de un deber impuesto por la ley o norma consuetudinaria, siempre que no pudiese mediar causa que justificase el comportamiento llevado a cabo. 3) Un acto ilícito puede ser atribuido a la persona que lo realice si ha obrado culpa o causa mediante la cual sea responsable en virtud de la ley o de los principios generalmente aceptados.*” (<<http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm> >)

⁷⁵ La mercantil demandada (Kecofa) fundamentó su línea defensiva en el argumento que el objeto del litigio no es el perfume entendiéndolo como el resultado de toda su composición, sino un mero olor, el cual es demasiado volátil, variante y dependiente al desarrollo de distintos factores, por lo que no encajaría en el concepto de ‘obra’ que proclama la Ley de Copyright y no se podría proteger bajo ésta forma.

suficientemente concreto y estable para que pueda ser considerado como obra en el sentido de la C.A 1912. En cuanto a los requisitos de tener carácter propio, el sello personal del autor y originalidad, éstos quedaron salvados por haber estimado que el perfume de Lancôme es el resultado de un proceso particularmente creativo consistente en mezclar 25 elementos olfativos, además del aroma de distintas flores frescas (“*rosas blancas y lirios, potenciado por el perfume en polvo de iris, flor de albaricoque y heliotropo, [...] styrax, sándalo y almizcle*”) para crear una combinación específica, por lo que el Tribunal consideró que había quedado probada la voluntad de elaborar un perfume distintivo⁷⁸ y único⁷⁹, y, en consecuencia, se estimó la pretensión de la recurrente. Además, también se dio la razón a Lancôme respecto a la afirmación que ‘Female Trasure’ es una imitación de su perfume, lo que suponía una infracción a sus derechos de autor, circunstancia que quedó acreditada por el informe que había presentado la francesa dónde se analizaban las fuertes similitudes⁸⁰ que existían entre ambos aromas sin que

⁷⁶ El Tribunal hace una distinción entre el aroma propiamente, el olor final del producto que se elabora, de la sustancia que se mezcla para llegar a él. La situación la compara con un libro, distinguiendo entre el papel del mismo y su contenido para dictaminar que el papel (/el aroma final, en el caso que nos pertoca) no es susceptible de la protección mediante los Derechos de autor, pero el contenido del libro (/ la fórmula, los componentes que integran el perfume) sí; lo que implica que si los dos perfumes estuvieran hechos con sustancias distintas, aunque tuvieran el mismo aroma o parecido, no habría ninguna vulneración de derechos de autor; pero no es el caso, como se verá posteriormente, porque la similitud en los componentes de ambos es notoria.

⁷⁷ En contraposición, Kecofa entendía que esta percepción del aroma era subjetiva (en lugar de ser objetiva, como requería la C.A. 1912), pero el Tribunal defendió que la percepción por parte del hombre siempre es, en cierta medida, un poco subjetiva; aunque, sin perjuicio de esto, el olor de este perfume se puede determinar bajo una base objetiva porque se está haciendo referencia al resultado surgido de la mezcla de una composición de sustancias específicas y determinadas.

⁷⁸ En cuanto al carácter distintivo que exige la C.A. 1912, la demandada alegó que el olor inicial que tenía el perfume controvertido en el momento de su creación podría encajar dentro de un a clase de perfumes que ya se estaban elaborando (y comercializando), y podía definirse como un aroma “*femenino, afrutado y florido*”, lo que le hacía similar / ser comparable con otros que ya existían con carácter previo, e.g. ‘Eternity’, de Calvin Klein (1989). El Tribunal matizó que no es necesario que la obra a proteger sea nueva en sentido objetivo, pero, sin embargo, sí debe ser original des del punto de vista personal de su autor; por lo que el hecho de existir con anterioridad una obra que resulta comparable con la más reciente no vicia el cumplimiento de la originalidad, siempre que Lancôme no se hubiese inspirado en aquella; y en todo caso Kecofa debería haber aportado las pruebas necesarias para que el Tribunal considerase suficientemente probada esta última circunstancia. Además, el hecho de que se pudiese englobar en una clase de aromas “*es insuficiente para poder afirmar que la composición específica de ese perfume carece de originalidad*”.

⁷⁹ En este sentido, el Tribunal supremo holandés clarificó que la exigencia de originalidad en la obra, en el caso de los perfumes, se cumple cuando queda probado que éste no reproduce exactamente un aroma ya existente y tiene el toque personal de su creador.

⁸⁰ El informe pone de manifiesto que “*ambos perfumes tenían 24 elementos olfativos en común. En ‘Trésor’ hay 2 elementos que no se encuentran en ‘Female Treasure. [...] Hay un elemento en ‘Female Treasure’ [la Gamma Dodecalactona] que no está en ‘Trésor, pero es una sustitución barata de la cetona de almizcle’ [que sí lo integra]. [...] Teniendo en cuenta que los dos perfumes tienen 25 elementos olfativos en común, [...], existían 1.023 combinaciones posibles de que dos perfumistas independientes entre sí llegaran a una combinación que solo se diferencia por 2 elementos.*”.

Kecofa lo negara ni probara suficientemente lo contrario. Finalmente, el Tribunal terminó condenándola a cesar toda actuación que supusiera una vulneración a los Derechos de autor reconocidos sobre el perfume de Lancôme (incluyendo la elaboración, las acciones comerciales de venta, las importaciones y exportaciones de perfumes que imiten el aroma de ‘Trésor’), así como al pago de las costas procesales y al de una indemnización por los daños y perjuicios que sufrió la recurrente⁸¹, incluyendo ciertas cantidades en concepto de los beneficios que obtuvo Kecofa por la venta de su imitación desde 1995.

No obstante lo anterior, la representación gráfica necesaria hasta marzo de 2017 no ha impedido que se pudiera registrar alguna marca olfativa como tal, aunque siempre con carácter previo al año 2002, fecha en la que el Tribunal de Justicia de la UE emitió su sentencia sobre el caso Sieckmann⁸², un *leading case*⁸³ con el que sentó doctrina, y que se explicará posteriormente, porque en ella puso de manifiesto la importancia que tenía que el signo estuviese representado visualmente, sobre todo en las marcas no tradicionales, y enunció los requisitos que debían concurrir para entender que se ha cumplido esta exigencia.

Así, antes de esa fecha, en el ámbito comunitario, la primera y única marca olfativa de la UE que existió data del 1.999 (Resolución de la Sala segunda de la EUIPO, de 11 de febrero de 1.999. – Asunto R 156/1998-2⁸⁴), caso conocido como ‘The smell of fresh cut grass’ (el olor a césped fresco recién cortado) (marca comunitaria nº 428870, del titular Vennootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing), cuyo registro debía servir para identificar pelotas de tenis, producto que se engloba dentro de la clase 28 de la Clasificación de Niza. En este caso, Vennootschap, sociedad holandesa, solicitó en 1.996 el registro del olor a césped fresco recién cortado que desprendían las pelotas de tenis que fabricaba, con la intención que los consumidores asociasen rápidamente este olor con su marca comercial. Para ello, junto con la

⁸¹ A pesar que el art. 3:310 del Código Civil holandés dispone que esta acción “*prescribe una vez hayan transcurrido 5 años a partir del día siguiente al que el perjudicado haya tenido conocimiento de la existencia del daño y de la identidad de la persona responsable del mismo*”, y por lo tanto ya habría prescrito desde el año 1994 (momento en el que Lancôme pudo identificar a Kecofa como responsable del daño, determinado éste en 1993); el Tribunal discernió que en este caso había una vulneración a los derechos de autor de la recurrente de forma permanente, cada vez que se comercializaba el producto ‘Female Treasure’, por lo que consecuentemente se le generaba un daño continuado, y esto comportaba que la acción no se pudiese considerar prescrita teniendo en cuenta que el período de prescripción reiniciaba cada día.

⁸² Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2002 (TJCE/2002/371) (Caso R. Sieckmann vs Deutsches Patent und Markenamt).

⁸³ Así lo define Fernández – Novoa, en ‘*Tratado sobre Derecho de Marcas*’, ED: Marcial Pons, 2004 (pág. 49). También utiliza ésta definición cuando se refiere a la STJUE de 6 de mayo de 2.003 (Asunto C-104/01; Caso Libertel) (vid. Pág. 165 de la misma obra)

⁸⁴ Esta resolución se puede consultar en <<http://www.oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/jo10-99def.pdf>>.

solicitud aportó una descripción verbal sobre este olor, al cual se refería como “*la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deporte u otras experiencias agradables*”, y a pesar de ser rechazada en primera instancia por considerar que la descripción facilitada constituía “*una representación gráfica de una información sobre lo que constituye la marca pero no la marca en sí misma*” sin que se hubiese representado ninguna forma ni figura de la misma, comportando esto la imposibilidad de determinar el ámbito de protección, la EUIPO autorizó su registro por considerar que se trataba de una descripción detallada, adecuada e inequívoca argumentando que consistía en “*un olor particular/inconfundible que todo el mundo reconoce por experiencia*”⁸⁵; además, también reconoció que el aroma a registrar no era un olor primario debido a que su procedencia no es de la propia hierba, sino del efecto de su corte reciente. Sin embargo, esta decisión conllevó el desacuerdo de la UE y de la doctrina científica, coincidiendo en la idea que el olor a hierba fresca recién cortada puede ser percibido de forma distinta entre las personas, por ejemplo entre un habitante de una gran ciudad y un agricultor en tiempo de cosecha; asimismo, consideraron también que la descripción facilitada era demasiado subjetiva debido a la inexistencia en el léxico de unos conceptos precisos que permitan definir por ellos mismos los aromas, motivo por el cual la mercantil holandesa solicitante tubo que detallar el olor de césped recién cortado a partir de las estaciones del año y lugares con los que se puede asociar, en vez de poderlo precisar directamente, sin utilizar comparaciones; por lo que la UE y la mayoría de juristas llegaron a la conclusión que los aromas no pueden ser representados únicamente con una descripción verbal. No obstante, a pesar de la aprobación del registro de esta marca, ya no se encuentra vigente por haber caducado en 2.006, sin que se solicitase su renovación.

Un caso análogo a este fue la solicitud de registro, también como marca de la UE, del aroma de la frambuesa⁸⁶, presentada en el mismo año natural que la anterior (11 de noviembre de 1.999) para los productos de la clase 4 de la Clasificación de Niza (combustibles y carburantes), pero en este supuesto, la sociedad solicitante de esta marca olfativa no adquirió la misma dicha que la solicitante del asunto anterior, aunque no por incumplir el requisito de representación sino por carecer de capacidad distintiva. En el aspecto relevante para este epígrafe, la EUIPO reconoció que las marcas olfativas se puedan representar indirectamente, mediante palabras, porque su naturaleza no permite representarlas de otra forma⁸⁷. Consecuentemente, consideró que “*la*

⁸⁵ Resolución de la Sala segunda de la OAMI, de 11 de febrero de 1.999. – Asunto R 156/1.998-2.

⁸⁶ Resolución de la Sala tercera de la EUIPO, de 5 de diciembre de 2.001. – Asunto R 711/1999-3 (Texto disponible en <<http://www.copat.de/markenformen/wrp2002/wrp10.pdf>>).

⁸⁷ Sin embargo, posteriormente, en febrero de 2017, la EUIPO reconoció que “*actualmente no existe ningún medio de representar gráficamente olores de un modo satisfactorio*” (“*Directrices relativas al*

descripción verbal de la marca es suficiente como reproducción, para transmitir un mensaje claro e inalterable, ya que el olor a frambuesa es un olor único, puro⁸⁸, inequívoco y preciso, pero “(ésta) marca, aún siendo susceptible de registro en sí, carece de todo carácter distintivo concreto”, a pesar que el solicitante hizo unos alegatos al respecto que recuerdan a los de la EUIPO en el asunto anterior, razonando que “el aroma de frambuesa es un olor fácil de distinguir, reconocible por cualquier persona por experiencia propia, que recuerda al agradable sabor de las frambuesas, los dulces de frambuesas, la recogida de frambuesas en el bosque, etc.”. En cuanto al análisis que hace el Tribunal sobre la falta de aptitud distintiva de esta marca, *vid.* el epígrafe 5.1.1. (*‘El carácter distintivo de las marcas olfativas en el ámbito europeo’*).

Des del punto de vista nacional, en España todos los intentos que ha habido para intentar registrar una marca de este tipo han sido fallidos, motivo por el cual la protección viene dada en la mayoría de ocasiones por la vía de la competencia desleal⁸⁹, pero no en todos los Estados Miembros ha sucedido lo mismo. Así, por el contrario, en el Reino Unido se registraron otras marcas olfativas, aceptando como representación de las mismas una descripción verbal detallada^{90 91}, a pesar que la EUIPO manifestase su disconformidad al respecto. Éstas fueron el

examen de las marcas de la Unión Europea. Parte B examen, sección 4ª Motivos de denegación absolutos. Capítulo 2 Definición de MUE [Artículo 7, apartado 1, letra a) del RMUE]’).

⁸⁸ Hace falta hacer hincapié en este aspecto ya que en el año 2005 el TPIUE determinó, en un caso similar al analizado, que “*el olor a fresa no es único*”, ya que varía – así como su sabor – en función de cuál sea la variedad de la que se trate, lo que impide que su olor sea estable, duradero y unívoco; y, además, no existe ningún código internacional que permita identificarlo de forma objetiva y precisa (STPIUE de 27 de octubre de 2005 [Asunto T-305/04 – Eden Sarl vs EUIPO] [Caso ‘Odeur de fraise mûre’ – ECLI:EU:T:2005:380]. Apartados 32 y 27. [Disponible en <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d6f91a51eec81a4375a993c121bb3392ef.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahyLe0?text=&docid=58068&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1148067>>])

⁸⁹ Fue el caso que se dio en la SAP de Alicante (Sección Tribunal de Marca Comunitaria) nº181/2015, de 14 de septiembre (AC 2015/1603) – entre otras –, dónde varias perfumerías (Carolina Herrera Limited’, ‘Puig France S.A.S’, ‘Gaulme S.A.S’, y ‘Antonio Puig S.A.’) demandaban a ‘Industria Aragonesa del Perfume S.A.’, ‘Caraban Fragancias S.L.’, ‘Laboratorios Saphir S.L.’ y ‘Grupo el árbol distribución y supermercados S.A.’ por haber vulnerado distintas marcas nacionales españolas, comunitarias e internacionales (que son de titularidad de las actoras) mediante la utilización de los signos que las constituyen (denominativos y mixtos) en la elaboración, comercialización y publicitación de sus propias fragancias ya que las presentaban al mercado como si fueran una imitación de aquellos otros perfumes cuyas marcas pertenecen a las actoras, aprovechándose del renombre y prestigio que tienen éstas últimas en el mercado, y explotando su reputación ajena. Esta sentencia fue condenatoria para las demandadas/apelantes por la realización de actos de competencia y publicidad desleal, y de parasitismo (aprovechamiento del carácter distintivo/renombre de las marcas de las mercantiles demandantes en primera instancia)

⁹⁰ Michaels, Amanda; *A practical guide to Trade Mark Law*; ED: London Sweet & Maxwell, 2002.

⁹¹ La UKIPO reconoció expresamente en una resolución administrativa de 1997 (relativa al caso ‘olor a canela para muebles; disponible en <<https://www.ipo.gov.uk/o02401.pdf>>); en concreto en el cuarto párrafo de la página 4) que el Reino Unido era el único Estado Miembro que autorizó el registro de dos

olor acre a cerveza amarga para dardos⁹² (marca n° GB 2000234), de la británica Unicorn Products Ltd, consistente en impregnar las plumas de unos dardos de cápsulas que contuviese este peculiar olor, el cual se desprendería cuando tocasen la diana con la finalidad de recrear la atmósfera típica de los pubs británicos; la otra registrada fue el aroma florar similar a las rosas para neumáticos⁹³ (marca n° GB 2001416), de una mercantil japonesa (Sumitomo Rubber Industries Ltd. - Dunlop).

A nivel internacional, como consecuencia de la escasa registrabilidad de esta clase de signos – entre otros motivos-, algunas naciones han ratificado un nueva norma multilateral, elaborada el 5 de junio de 2016: El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP⁹⁴), el cual reconoce en el artículo 18.18 del Capítulo 18 (relativo a la Propiedad Intelectual) que: “*Ninguna Parte requerirá, como condición para el registro, que el signo sea visualmente perceptible [...]. Cada Parte deberá realizar los mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas. Una parte podrá requerir una descripción concisa y precisa, o una representación gráfica, o ambas, de la marca, según sea aplicable.*”. No obstante, esta norma internacional no se encuentra en vigor porque aún no ha sido ratificada por los 12 Estados participantes ni tampoco por 6 de ellos que representen el 85% del PIB combinado de los Estados participantes originales en 2013^{95 96}.

marcas olfativas considerando la descripción verbal de las mismas suficiente para entenderlas representadas visualmente.

⁹² Registro N° UK 00002000234, solicitado el 31 de Octubre de 1994 y autorizado el 3 de Mayo de 1996.

⁹³ Registro N° UK 00002001416, solicitado el 31 de Octubre de 1994 y autorizado el 9 de Abril de 1996.

⁹⁴ Este Acuerdo Internacional (‘TransPacific Partnership’) fue firmado en Auckland (NZ) el 4 de febrero de 2016 y aceptado el 5 de junio del mismo año. En él los Estados Parte (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Signapur y Vietnam) adquieren el compromiso de proteger los Derechos relativos a la Propiedad Intelectual y a hacerlos efectivos cuando corresponda. El texto íntegro de este Tratado se puede consultar en el siguiente enlace <<http://www.tpp.mfat.govt.nz/tpp-text.php>>.

⁹⁵ Trans-Pacific Partnership Agreement, de 5 de noviembre de 2015; Artículo 30.5 (Capítulo 30 – Disposiciones Finales) (Texto seleccionado disponible en <https://mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/Trans-Pacific-Partnership/Text/30.-Final-Provisions.pdf>)

⁹⁶ En total son 164 los Estados participantes. (<https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm>)

4.1.1. Análisis de la STJUE de 12 de diciembre de 2.002 (TJCE/2002/371) (Caso R. Sieckmann vs Deutsches Patent und Markenamt).

Debido a la disparidad de resoluciones relativas al registro de este tipo de marcas por falta de concreción en el significado de uno de los requisitos fundamentales sobre los que se basaba el sistema registral de las marcas hasta antes del 2017 (la representación gráfica)⁹⁷, surgió la necesidad (tanto para los órganos jurisdiccionales como para las mercantiles con intención de registrar alguna marca no tradicional) de que se “*delimitase de forma precisa y concreta el ámbito de protección de la marca*”⁹⁸, lo que, tal y como reconoció la EUIPO, sólo se conseguiría a través de la aclaración de este requisito, y de su interpretación uniforme, en el ámbito europeo. Con esta finalidad, el TJUE proporcionó, en su respuesta a dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Federal alemán de Patentes, unas directrices a seguir para poder entender cuándo se puede dar por cumplido este requisito.

En el litigio que resolvió el Tribunal federal alemán de Patentes se cuestionaba si un olor, aún siendo invisible, i.e. no siendo perceptible visualmente por sí mismo, podía constituir una marca si estaba representado gráficamente de forma indirecta a través de la aportación de una muestra del olor que se pretendía registrar (una sustancia química pura cinamato de metilo [éster metílico del ácido cinámico]), acompañada de una descripción verbal del mismo, definiéndolo como “*un aroma balsámico – afrutado con ligeras reminiscencias de canela*”; juntamente con la revelación de la fórmula química utilizada (< C₆H₅-CH = CHCOOCH₃ >). Éste órgano, considerando que los olores, concebidos de forma abstracta, tienen capacidad distintiva⁹⁹ pero albergando dudas sobre si los signos que no se pudiesen representar por ellos mismos, autosuficientemente, lo podrían estar de forma indirecta, a través de la utilización de medios complementarios, planteó dos cuestiones prejudiciales al TJUE.

El solicitante del registro de la marca controvertida (Sr. Sieckmann) razonaba que, a su entender, el concepto de ‘representación gráfica’, al ser amplio, admitía utilizar cualquier mecanismo que permitiese representar el aroma de alguna forma, pudiendo utilizarse incluso la representación electrónica, siempre que los mecanismos utilizados facilitasen una

⁹⁷ De esta forma se reconoció en la Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO, de 21 de enero de 1.998 (DOOAMI nº3/98), extraído de Fernández – Nóvoa, Carlos; *Tratado sobre Derecho de Marcas*; ED: Marcial Pons, 2004.

⁹⁸ Fernández – Nóvoa, Carlos; *Tratado sobre Derecho de Marcas*; ED: Marcial Pons, 2004.

⁹⁹ Mientras que el Tribunal de Apelación alemán estimó que esta clase de marcas son aptas para individualizar los productos de su titular y distinguirlos de los producidos por sus competidores a través de su procedencia y calidad; La Oficina de Marcas y Patentes alemana defendía lo contrario, i.e. en su resolución se rechazaba el registro de la olor controvertida por falta de cumplimiento de los dos principios del sistema registral marcario europeo.

representación suficientemente acertada para permitir que terceras personas pudiesen conocer el olor controvertido de forma exacta y objetiva, y les permitiese distinguirlo de otros¹⁰⁰, tanto intrínseca como extrínsecamente.

Por todo lo alegado anteriormente, el TJUE hizo una interpretación extensa del requisito de representación gráfica establecido en el art. 2 de la Directiva 89/104/CEE interpretándolo con la permisión de poder registrar una marca no tradicional siempre que se pueda representar a través de líneas, caracteres o figuras inteligibles, fácilmente accesibles, claras, precisas, duraderas y objetivas, condiciones que no se cumplían en este caso por los siguientes motivos: Por un lado, si bien el Sr. Sieckmann aportó una descripción de la fórmula química utilizada para producir el olor en cuestión, el TJUE matizó que éste no puede quedar determinado dado que en él concurren distintos factores, como la cantidad o la temperatura de sus componentes y el soporte utilizado, que pueden influir en el olor que percibe¹⁰¹ y, además, ésta fórmula química descrita no es clara ni suficientemente inteligible puesto que hay pocas personas que la puedan entender y sean capaces de identificar el olor del producto. En relación con la descripción verbal del olor que se facilitó, el mismo Tribunal interpretó que ésta no es objetiva porque se utilizan conceptos que cada persona los puede percibir de forma distinta¹⁰², lo que comporta que tampoco pueda ser suficientemente clara ni precisa; y, en cuanto al hecho de dejar en depósito una muestra del olor, ésta puede experimentar variaciones en el futuro, debido a diversos fenómenos como una volatilización, por lo que no puede ostentar las características de duradera ni estable.

En esta sentencia, el TJUE toma la decisión teniendo en cuenta los argumentos que el abogado general Ruíz – Jarabo Colomer expuso en sus conclusiones¹⁰³. Éste último reconoció que “a

¹⁰⁰ El Gobierno del Reino Unido reconoció que no se impone ninguna restricción en cuanto al mecanismo recurrido para representar visualmente cualquier marca, pero el utilizado debe ser suficientemente claro y preciso, y debe hacer posible la identificación de la marca. La Comisión Europea, por su parte, matizó que la representación gráfica es tan importante porque sus finalidades no son otras que facilitar una imagen clara, precisa y objetiva de la marca, ya que esto es lo que permite determinar el ámbito de protección concedido, así como garantizar al consumidor medio el origen del producto o servicio designado. Motivos por los que se exige que la forma elegida para representar el signo sea comprensible para la mayoría de la población, sin necesidad de tener conocimientos específicos. (Extraído de la STJUE de 12 de diciembre de 2002 [TJCE/2002/371], apartados 30, 31 y 33.)

¹⁰¹ Al respecto, tanto el Gobierno británico como la Comisión Europea indicaron que la mera descripción de la fórmula química sólo representa la sustancia en sí que resulta de su aplicación, no el olor que ésta pueda desprender.

¹⁰² Por ejemplo, dos de las palabras utilizadas en la descripción son ‘carácter afrutado’, concepto que no tiene unas características objetivas sino relativas, lo que hace que no se pueda precisar y no sea suficiente para que una persona pueda percatarse del signo que se va a registrar.

¹⁰³ Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruíz – Jarabo Colomer, presentadas el 6 de noviembre de 2001 para el caso Sieckmann.

priori, todo mensaje perceptible por los sentidos puede constituir una indicación para el consumidor, y puede, en consecuencia, ser un signo capaz de cumplir la función distintiva de una marca. [Por lo que no se impide, al menos de entrada, que] las marcas estén constituidas por mensajes distintos de los que se perciben por los ojos”¹⁰⁴. Sin embargo, recuerda que el cumplimiento de esta función no es suficiente para poder registrar una marca, pues de exigirse solamente esto se podría poner en peligro la aplicación del principio de seguridad jurídica, dado que se podrían estar concediendo monopolios sin conocer exactamente cuál es el alcance de la marca en cuestión. De aquí que sea esencial delimitarla también con su representación visual, pero de forma comprensible, ya que de hacerlo de otra manera (como, por ejemplo, mediante la mención de una fórmula química) comportaría imponer “una carga injustificada para quienes consultasen el registro”¹⁰⁵. En consecuencia, para el abogado general, la representación del signo en este caso y análogos debe cumplir dos condiciones: por un lado, se debe efectuar de una forma comprensible, tanto para los otros competidores como para los consumidores, tomando en consideración el consumidor medio, i.e. “un consumidor [...], normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”¹⁰⁶; y por el otro se exige que se haga de forma completa, clara y precisa, que sirva para poder concretar y conocer lo que constituirá el objeto del futuro monopolio. Sin embargo, una parte de la doctrina considera que tanto la descripción verbal como la mención de la fórmula química cumplen con las condiciones de claridad y precisión: la descripción porque actúa de material de refuerzo, ya que detalla un olor que el público ya conoce con carácter previo; y la fórmula química porque proporciona, con la ayuda de una persona especializada, todos los elementos que se requieren para poder conocer con exactitud la procedencia del olor que se pretende registrar.

Finalmente, el TJUE hizo suyos los motivos por los que el abogado general considera que la fórmula química, la descripción verbal y las muestras del olor facilitadas no son suficientes para apreciar el cumplimiento del requisito analizado

Con todo lo expuesto se puede poner de manifiesto la existencia de una contradicción, calificada de lamentable por algunos juristas¹⁰⁷, relacionada con la representación gráfica, entre esta sentencia del Alto Tribunal de la UE y la Resolución de la EUIPO referente al caso del olor a hierba fresca recién cortada. Así, mientras que para la EUIPO la descripción verbal del aroma es

¹⁰⁴ *Ibidem*, apartados 22 y 23.

¹⁰⁵ STJUE de 12 de diciembre de 2002 [TJCE/2002/371], apartado 64.

¹⁰⁶ STJUE de 16 de Julio de 1998, Asunto C – 210/96 (Caso Gut Spingenheide vs el Director del distrito administrativo de Steinfurt – Inspección alimentaria); apartado 31.

¹⁰⁷ A destacar Martínez Gutiérrez, Ángel; *Reflexiones en torno a la inclusión de los signos olfativos en el concepto jurídico de la marca*; 17 de marzo de 2005; Actualidad Jurídica Aranzadi, nº661.

un mecanismo adecuado para considerar cumplido este requisito, siempre que se trate de un olor conocido por la mayoría de las personas; el TJUE (y el abogado general personado en el asunto Sieckmann) no comparte en absoluto este argumento: Ninguno de los dos valora si las personas pueden tener conocimiento del olor controvertido cuando analizan la descripción verbal aportada como mecanismo de representación, pero, sin embargo, sí utilizan este argumento como base cuando declaran sobre la inadmisión de la fórmula química. Sin perjuicio de esto, a raíz de esta sentencia, la inmensa mayoría de solicitudes presentadas para inscribir signos olfativos se han denegado.

4.1.2. El uso de tecnologías electrónicas sensoriales para acreditar la representación del signo olfativo.

Es necesario destacar una resolución de carácter administrativo emitida por la UKIPO, previa a la sentencia europea comentada en el epígrafe anterior, relativa a la solicitud de registro del olor, aroma o esencia de canela para muebles y sus accesorios^{108 109}, la cual es relevante, a mi entender, porque aparte de sentar las bases sobre las que se inspira el TJUE en el caso Sieckmann, comportaba la desestimación del uso de las nuevas tecnologías para poder representar el olor, lo que hacía que se restringiesen aún más las posibilidades de poder constituir una marca olfativa. A pesar de esto, en este nuevo marco jurídico en el que nos encontramos, podría ser considerada simultáneamente como el precedente a tener en cuenta en la praxis judicial futura, ya que en todo caso podría responder a la exigencia de representación del aroma¹¹⁰: En este caso, se solicitó el registro como marca nacional en el Reino Unido de este aroma en 1.994 mediante la aportación de una descripción verbal¹¹¹ (“olor, aroma o esencia de

¹⁰⁸ Resolución de la UKIPO nº o20300, de 16 de junio del 2000 (Disponible en: <<https://www.ipo.gov.uk/o02401.pdf>>).

Esta resolución se publicó antes que el TJUE emitiese su sentencia sobre el caso Sieckmann pero posteriormente a la presentación de las conclusiones del Abogado General.

¹⁰⁹ El registro consistía en fabricar muebles en los que se incluiría una bolsa pequeña con la esencia de la canela de modo que el olor se desprendería por todo el mueble y, al asociarse este olor con él, que no es lo más habitual, permitiría al consumidor final vincular estos productos concretos con la empresa.

¹¹⁰ En este sentido, James McCutcheon dijo que “[The] *Digitisation is perhaps the best means by which all trade marks (even, it seems scents) can be reduced to a common, universal language, thereby facilitating a consistent interpretation of the trade mark and curing any ambiguity on the Register*” (Citado por Balañá, Sergio en ‘*El entorno digital, ¿Segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercad*’; Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, vol.XXVI, 2005 – 2006; ED: Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela (España) y Marcial Pons).

¹¹¹ El solicitante, John Lewis of Hungerford Plc, consideraba que la descripción verbal era suficiente para acreditar la representación visual del signo, ya que se trataba de un olor que era “*fácilmente identificable*

canela”), pero al denegarse, el solicitante/apelante ofreció una representación del mismo a través del sistema de cromatografía de gases¹¹², concretamente utilizó la técnica de ‘nariz electrónica’¹¹³. En este aspecto cabe destacar que la UKIPO mencionó de forma expresa en una carta oficial que remitió al solicitante que la representación de la marca únicamente a través de esta tecnología constituiría causa de denegación porque el resultado no sería comprensible para la mayoría de personas, pero también admitió que si se utilizaba esta tecnología como complemento a una descripción verbal del aroma (por ejemplo decir: “*la marca consiste en el olor a canela, [en los términos] como se describe en el cromatógrafo de gas que se adjunta*”¹¹⁴), entonces sí podría llegarse a considerar cumplido el requisito porque se estaría utilizando esta técnica como un mecanismo de aclaración de la marca que se pretende registrar, a pesar que no se lo garantizaba. Pese a ello, la decisión final de la UKIPO consistió en la denegación de este registro basándose en los siguientes argumentos: En primer lugar, consideró que la descripción verbal facilitada no era suficientemente precisa por ella sola y daba por supuesto que un tercero ya conocía el olor de la canela aún pudiendo no ser así; además, esta descripción era ambigua ya que hay una pequeña diferencia entre los conceptos ‘esencia’ y ‘aroma / olor’ a pesar que el solicitante los equiparaba, utilizándolos como sinónimos; en tercer lugar, el análisis sensorial

por la inmensa mayoría de las personas, y fácilmente comprobable para aquellos que no estén familiarizados con él – poniendo el ejemplo que éstos últimos lo podrían comprobar de una forma muy simple, yendo al supermercado más cercano –, además, en casos anteriores la UKIPO permitía el registro basándose en este argumento, e.g. la marca nº GB 2000234 (olor acre a cerveza amarga para dardos).

¹¹² Este sistema (conocido como ‘Tecnología GC – MS’) consiste en separar, mediante distintas sustancias absorbentes y una corriente de algún gas noble/inerte (e.g. helio), todos los componentes de la muestra analizada para, posteriormente, proceder a identificar cada una de las moléculas y su volumen gracias a un sistema de espectrometría de masas. Esta tecnología se caracteriza por ofrecer un resultado preciso y permitir reconstruir el olor, por lo que algunas empresas la utilizan para conocer la fórmula de un determinado perfume renombrado y comercializar su alternativa de bajo coste para el consumidor.

¹¹³ Esta técnica consiste en realizar una comparación científica de una determinada muestra desconocida con una base de datos que previamente se han tenido que introducir en el sistema y, de este modo, permite que esa muestra de olor se pueda identificar correctamente a través de un programa de reconocimiento de modelos y el uso de una serie de sensores químicos (es interesante resaltar que, a diferencia de la cromatología, no se separan los componentes de la muestra); lo cual termina generando una huella digital del olor, que se representa con un color. Sin embargo, este sistema conlleva asumir que los datos hayan sido introducidos correctamente porque, en caso contrario, la identificación del olor - y su representación - no sería acertada. A pesar que a simple vista parece ser una técnica fiable, en realidad fue objeto de discusión entre la comunidad científica porque el resultado puede variar en función del tipo de gas que se utilice durante el proceso, siendo los de reactividad química muy baja (ej: los gases nobles) los más adecuados para obtener mayor certeza en el resultado; y también se debe tener en cuenta la temperatura, ya que el mismo olor sometido a distintas temperaturas durante la comparación puede conllevar a resultados diferentes. Así lo reconoció Neotronics Scientific Ltd., empresa requerida para realizar la representación gráfica del olor a canela en esta solicitud de registro que se describe.

¹¹⁴ Resolución de la UKIPO nº o20300, de 16 de junio del 2000 (Disponible en: <<https://www.ipo.gov.uk/o02401.pdf>>).

electrónico presentado era indescifrable¹¹⁵ tanto para el Registrador como para los terceros que consultasen el registro, indiferentemente de si se facilitaba información adicional sobre la elaboración del análisis como si no se proporcionaba; y, además, observó que por muy precisa que sea la representación de un determinado signo mediante el uso de estas técnicas sensoriales electrónicas, ésta puede no ser suficiente para examinarlo de forma completa y efectiva *i.e.* no es un criterio a tener en cuenta para el cumplimiento de este requisito el hecho de que sea técnicamente posible reproducir el aroma de un producto natural de forma artificial¹¹⁶. Por otro lado, no se consideraba adecuado el hecho que se debiera recurrir al uso de una tecnología tan sofisticada para poder intentar hacerse a la idea de cuál es el olor de un producto determinado.

A parte de los dos mecanismos mencionados, existen otras alternativas que se podrían utilizar próximamente para representar los aromas, la mayoría se pueden enmarcar dentro de la tecnología ‘Click and sniff’, aunque no todas éstas técnicas podrían tener el mismo grado de aceptación ya que en algunas de ellas, su efectividad está condicionada a la aplicación de algún dispositivo final/receptor (una especie de ambientador de alta tecnología) que, conectándose al ordenador (*e.g.* mediante el puerto USB) sea capaz de transmitir un aroma determinado a través de la utilización de las ondas sonoras¹¹⁷.

¹¹⁵ Mientras que la UKIPO ha declarado que el resultado proporcionado por la técnica de la cromatografía es incomprensible para el público en general; es importante mencionar que tanto la EUIPO como el TJUE no se han pronunciado nunca sobre si ésta podría satisfacer el requisito de representación visual o no.

¹¹⁶ *Resumen comparativo de los requisitos de registro y ámbito de protección de las diversas categorías de marcas desde la perspectiva del RMC; EUIPO.* (<http://euipo.europa.eu/es/office/ejs/pdf/von_Kapff.pdf >).

¹¹⁷ Algunas de estas alternativas podría consistir en digitalizar el aroma para poderlo transformar en señales electrónicas. Esto se consigue convirtiendo el aroma deseado en una combinación de números utilizando el código binario, cuyo resultado, aparte de ser un código, también sería una imagen en color y, actuando ambos conjuntamente permitirían transmitir el olor a través de Internet. (vid. La noticia publicada en la BBC en abril del 2004 ‘*Scratch and Sniff computers?*’ <http://www.bbc.co.uk/cumbria/features/2004/04/scratch_and_sniff/how_it_works.shtml>).

Otro mecanismo, algo más simple pero también se podría tener en cuenta, es el que desarrolló una empresa japonesa (‘Shift’) con su dispositivo ‘Scentee’, que posteriormente fue puesto en práctica por la mercantil ‘Oscar Mayer’ con su ‘*Wake up & Smell the Bacon*’: El proceso consistía en la creación de un pequeño periférico (que contenía una especie de depósito donde había una muestra líquida del olor) que, acoplado a la toma de salida de auriculares de los dispositivos móviles, permitía desprender una pequeña vaporización de esa muestra cada vez que se recibiese una llamada, un mensaje, se produjese un evento programado o simplemente el poseedor del teléfono quisiese hacer el ambiente más agradable. ‘Oscar Mayer, por su parte, facilitó entre sus consumidores unas pocas unidades de este periférico, caracterizado por llevar incorporado el sonido del chisporroteo del bacon cociéndose y la muestra de su olor peculiar para que, estando conectado con la toma de salida de auriculares de los dispositivos IOS, se desprendiesen este sonido y olor cuando sonase la alarma despertador del teléfono móvil. (Vid. La noticia publicada en el Business Insider en 2014, ‘*Oscar Mayer has created a device to turn your Iphone into a bacon-scented alarm clock.*’ <<http://www.businessinsider.com/oscar-mayers-bacon-scented-alarm-clock-2014-3>>.)

4.2. La representación de las marcas olfativas en Estados Unidos.

Estados Unidos ostenta un papel especial en el registro de esta clase de signos porque su ordenamiento jurídico es uno de los pocos existentes que admiten expresamente los signos olfativos¹¹⁸. De este modo, el TMEP reconoce que “*el aroma de un producto será registrable cuando éste no responda a una característica funcional*”¹¹⁹, pudiéndose inscribir en el Registro Principal o en el Suplementario¹²⁰. No obstante, solamente existen tres marcas olfativas en el Registro Principal¹²¹, una relativa al aroma de cereza para distinguir lubricantes sintéticos utilizados en vehículos de competición y recreativos de alto rendimiento¹²², otra corresponde a Grandene, empresa brasileña dedicada a la fabricación de calzado deportivo que logró registrar una línea de sandalias perfumadas con olor a chicle¹²³; y la tercera es una fragancia que consiste fundamentalmente en almizcle, vainilla, rosa y lavanda para distinguir distintos productos

¹¹⁸ Debo matizar que la Lanham Act no enumera explícitamente los signos olfativos como signos registrables capaces de constituir marcas, pero reconoce que los aromas pueden servir para identificar un producto determinado sin necesidad de que estén destinados a cumplir otra función esencial del mismo. Sin embargo, el Trademark Manual of Examining Procedure sí reconoce su registrabilidad.

¹¹⁹ TMEP U.S. § 1202.13 (relativo a ‘olores, fragancias o sabores’). (<<https://tme.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/TMEP-1200d1e2882.html?q=scent&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=2>>)

¹²⁰ El Registro Federal de Marcas de los Estados Unidos está compuesto por dos registros distintos y la marca se inscribirá en uno u otro en función de si tiene carácter distintivo en el momento de solicitar su inscripción, no es una cuestión elegible por su titular. Así, en el Registro Principal se inscriben aquellas marcas que sean fuertemente distintivas por naturaleza o lo hayan adquirido (*secondary meaning*) al tiempo de solicitar su inscripción; mientras que el Registro Suplementario/Secundario está compuesto por aquellas otras que no tengan carácter distintivo en ese mismo momento pero tienen potencial para identificar bienes y servicios. La diferencia práctica entre uno y otro radica en el hecho que la inscripción en el Registro Suplementario no confiere al titular de la marca inscrita ninguna presunción iuris tantum a su favor sobre la validez ni la propiedad de su marca; ni tampoco ningún derecho de exclusividad de uso sobre ella, por lo que su titular tampoco puede tener la protección que ofrecen determinados servicios estadounidenses para detener la importación de productos falsificados.

¹²¹ Es así porque la mayoría de las solicitudes que se presentan son sobre marcas olfativas que permiten distinguir los productos del solicitante pero aún no han adquirido la fuerza distintiva necesaria exigida en el comercio. Ahora bien, el hecho que estén en este segundo Registro no implica que no puedan pasar al Principal: si la marca olfativa ha existido durante un período mínimo de 5 años en el Registro Suplementario y se puede acreditar que ha adquirido carácter distintivo, su titular podrá presentar una nueva solicitud para inscribirla en el Registro Principal; cabe notar que en ningún caso se trata de un procedimiento *ex officio*.

¹²² Marca Registrada en la USPTO n° 2.463.044 el 26 de junio de 2.001, cuyo titular es Manhattan Oil & Liquid Horsepower.

Actualmente esta mercantil tiene tres aromas registrados para designar algunos de los lubricantes que comercializa bajo la denominación ‘Fuel Fragances’. Estas son: el olor a fresa para su ‘Supercharged Strawberry’, el de cereza para ‘Cherry Bomb’ y el de uva para referirse al ‘Groovy Grape’; todas continúan activas.

¹²³ Éste es el aroma más reciente que se ha incluido en el Registro Principal de la USPTO, siendo del junio de 2.015.

acondicionadores para el cabello humano¹²⁴. Respecto a ésta última, se consideró que el aroma solicitado era inherentemente distintivo debido a que “*se desarrolló a partir de [la aplicación de] una fórmula compuesta por distintas sustancias las cuales cada una tienen olores diferentes innatos [cuya mezcla permitió crear un olor distintivo]*”¹²⁵; además, se consideró que la función de este aroma no era proporcionar un olor al cabello cuando se aplicase el producto, por lo que no respondía a una característica funcional del mismo.

Para esta clase de signos, el TMEP les exige expresamente en su artículo 807.09 (“*Drawing of Sound, Scent, or Non – Visual mark*’.) del requisito de representación, permitiendo que se aporte únicamente una descripción verbal del aroma, siempre que se especifique que se trata de una marca olfativa. Así, en la primera que se concedió a nivel mundial (registrada el 19 de septiembre de 1990 en Estados Unidos a favor de una sociedad californiana [Osewez]), consistente en un hilo de coser que tenía olor a una fragancia floral, cuyo aroma se definió como “*una fragancia de alto impacto, fresca, que recuerda a capullos de plumerilla*”^{126 127}, el Tribunal de Marcas y Junta de Apelaciones (TTAB¹²⁸, por sus siglas en inglés) de la USPTO consideró suficiente la descripción facilitada sin exigir que se incluyese otra información adicional como la intensidad en la que actuaba cada olor que componía dicha fragancia, por analogía con el caso ‘*In Re Owens – Corning Fiberglass Corporation*’ sobre el registro del color lila *per se* (sentencia del Tribunal de Apelación del Circuito Federal 227 U.S.P.Q. 417, de 1985), ya que en el precedente tampoco se exigieron mayores detalles como podría haber sido la especificación de la tonalidad de color concreta que se pretendía registrar.

A parte, el art. 904.03 (m) (“*Specimens for Scent and Flavor Marks*’) de la misma norma anteriormente mencionada, obliga al solicitante del registro de esta clase de marcas (así como las gustativas) a dejar en depósito una muestra del olor o sabor en concreto para poder acreditar que se utiliza en relación con el producto, admitiéndose una etiqueta de ‘rascar y oler’; a pesar que en el caso ‘*Oserwez*’, más conocido como ‘*In Re Clarke*’, se eximió de esta obligación

¹²⁴ Marca Registrada en la USPTO n° 4057947 el 22 de Noviembre de 2.011, cuyo titular es Moroccanoil Inc.

¹²⁵ Respuesta de la USPTO sobre la aceptación de esta marca olfativa, disponible en <https://tsdrsec.uspto.gov/ts/cd/pdfs?f=/ROA/2010/03/16/20100316201606784578-77755814-003_001/evi_66923682-195021927_77755814_OA_Response.pdf>.

¹²⁶ 17 U.S.P.Q. 2d 1238 (TTAB 1990) (*In Re Celia Clarke*) (Texto disponible en <<http://www.copat.de/markenformen/markenr/57reclarke.pdf>>).

¹²⁷ Esta marca olfativa ya no se encuentra vigente por haber caducado por falta de uso el 29 de septiembre de 1997.

¹²⁸ Trademark Trial and Appeal Board, es el órgano administrativo competente para conocer las apelaciones interpuestas contra las decisiones denegatorias del registro de una marca determinada.

porque la Oficina de Registro no tenía los medios apropiados para poder almacenar muestras de este estilo. Teniendo en cuenta que en este asunto la controversia versaba sobre el carácter distintivo, se volverá a mencionar posteriormente¹²⁹ para analizar este aspecto.

No obstante, tal y como se ha comentado al principio de este epígrafe, la mayoría de aromas que se han registrado forman parte del Registro Suplementario, este ha sido el caso de grandes sociedades como Verizon Wireless, compañía telefónica americana, y Eddy Finn Ukulele Co, entre otras. Respecto a la primera, ésta registró el olor a almizcle, calificado de afrodisíaco, para diferenciar sus tiendas de las de las otras telefónicas que operan en el país¹³⁰. En cuanto a la compañía Eddy Finn Ukulele, su caso es interesante porque a pesar de registrar exitosamente el olor de piña colada¹³¹ para distinguir un modelo determinado de los ukuleles que fabricaba, dando así razón de ser a su lema (*'Play to your senses!'*), éstos instrumentos musicales presentaban un defecto técnico debido a que el espray de aerosol utilizado para revestir su interior no cumplía su función y provocaba que ese olor se evaporase en un breve espacio temporal.

Como curiosidad, también existe un caso de registro de esta clase de marcas que se caracteriza por ser especial y único debido a dos circunstancias: En primer lugar, el titular no es una persona jurídica sino un ciudadano búlgaro, y por otro lado, el aroma registrado se incorpora a productos promocionales pudiendo ser jabones o toallitas de mano, los cuales son productos con olores primarios. Se trata del aroma de rosas¹³² que tanto se puede impregnar en los propios productos de muestra, aunque tengan un olor primario, como en su embalaje o elementos que los publiciten que tengan asociado un olor que no les sea propio o que sean inodoros. En concreto, cuando se presentó esta solicitud de registro se aportó una muestra¹³³ de un pequeño envase que publicitaba una joyería americana pero contenía dos toallitas de mano, cuya imagen se muestra a continuación. En este caso, el continente desprendía el olor que se pretendía registrar pero el contenido estaba impregnado de otro distinto, por lo que la dificultad radicaba en demostrar que el olor de rosas debía ser entendido separadamente al que desprendían las

¹²⁹ *Vid.* epígrafe 5.1.2. (*'El carácter distintivo de las marcas olfativas en Estados Unidos'*.)

¹³⁰ La marca se registró el 7 de octubre de 2.014, n° 4618936.

¹³¹ La marca se registró el 15 de mayo de 2.012, n° 4144511.

¹³² Esta marca fue registrada el 14 de septiembre de 2.010, n° 3849102, cuyo titular es Kalin Manchev.

¹³³ La aportación de una muestra – o del número que requiera el registrador – es necesaria para poder proceder al examen de la solicitud, aunque algunos juristas como Gippini Fournier (Eric) abogan por considerar que el TTAB exime de tal exigencia a las marcas olfativas ya que así procedió en el caso *'In Re Clarke'*. (Gippini Fournier, Eric; *Las marcas olfativas en los Estados Unidos*; ID vLex: 262433).

toallitas de mano y, a la vez, que su única función era identificar el producto de marketing que había detrás.



Fuente: USPTO, Muestra del producto aportada para el registro de la marca n° US 3849102 (Documento n°30 –‘Specimen’– del caso n°77871535)

Para terminar, y en contraste con algunos países integrantes en la UE, la Ley de Derechos de Autor estadounidense (U.S. Code, Title 17: Copyright) no reconoce los aromas como una ‘creación intelectual’¹³⁴, y ni la Oficina de Copyright Electrónica (eCO) en sus respuestas¹³⁵ ni en sus circulares¹³⁶; ni los Tribunales estadounidenses no se han pronunciado sobre la posibilidad de registrar las marcas olfativas mediante esta figura legal.

4.3. La representación de las marcas gustativas en el ámbito europeo.

A pesar que ninguna norma europea prohíbe expresamente el registro de las marcas que son percibidas solamente mediante el sentido del gusto, los órganos jurisdiccionales las categorizaron de no registrables a partir de la STJUE de 12 de diciembre de 2002 (TJCE/2002/371) porque su percepción solamente puede tener lugar una vez ya se ha probado el producto¹³⁷, además no se pueden clasificar en gustos primarios y secundarios ni existe tampoco un sabor único universal; son susceptibles de alteraciones con el paso del tiempo, y no se pueden representar de forma objetiva. Sin embargo, antes de esa fecha sí existió alguna, como es el caso de ‘el sabor de regaliz’¹³⁸, cuya representación gráfica consistió en una descripción

¹³⁴ Los artículos 102 (relativo a ‘*Subject matter of copyright: In general*’) y 103 (sobre ‘*Subject matter of Copyright*’) de la norma referida establecen, mediante lista ejemplificativa, las creaciones que se pueden proteger a través de los Derechos de Autor. En ésta se incluyen los sonidos, así como las imágenes en movimiento, entre otras obras, pero no los olores.

¹³⁵ En el apartado de ‘Preguntas más Frecuentes’, la Oficina de Copyright estadounidense menciona como obras registrables bajo los Derechos de autor las obras únicas y las colectivas, así como múltiples obras que integren una única publicación (enumera, como ejemplo, los sonidos, los CD integrados por 10 canciones y un libro de poemas), revistas y periódicos. (Esta respuesta se encuentra disponible en <<https://copyright.gov/eco/faq.html> >.)

¹³⁶ Circular n°1: Copyright Office Basics; eCO. (Disponible en <<https://www.copyright.gov/circs/circ01.pdf>>)

¹³⁷ Este aspecto acota bastante el ámbito en el que podrían tener lugar esta clase de marcas ya que únicamente podrían aplicarse para distinguir bienes (no servicios), y siempre que fuesen comestibles. Situación que conlleva dificultades para poder acreditar la fuerza distintiva del signo ya que los consumidores no pueden identificar el origen del producto de forma inmediata.

verbal del sabor y la indicación de que se trataba de una marca gustativa¹³⁹, registrada en BeNeLux el 1 de octubre del 1998 y caducada desde el 2007 para distinguir productos de la clase 16 del nomenclátor internacional (papel, cartón y diverso material de oficina como adhesivos de papelería, máquinas de escribir o productos de imprenta).

La EUIPO, por su parte, tuvo la ocasión de pronunciarse sobre esta clase de signos en el Asunto ‘el sabor artificial de fresa’¹⁴⁰, cuyo registro se solicitaba el 7 de enero del 2000 para distinguir productos de la clase 5 del nomenclátor internacional (productos farmacéuticos). A la solicitud se acompañó la siguiente descripción del aroma: “*la marca consiste en el sabor artificial de fresa*”¹⁴¹. La EUIPO lo rechazó argumentando que dicha descripción no era suficiente por ser demasiado imprecisa – a pesar que la solicitante debatió que no se la debería tener en cuenta por entender que debería ser irrelevante ya que en todo caso permitía cumplir el objetivo final: “*Transmitir la información necesaria para que terceros puedan conocer qué sabor se está protegiendo*”– y ser el sabor referido demasiado genérico ya que se podía obtener de distintas maneras. Además, en esta misma línea argumentativa añadió que se trataba de un sabor comúnmente utilizado por las empresas farmacéuticas para hacer más agradables sus productos, motivo por el que no se podía restringir su utilización a favor de un solo operador en el mercado. Asimismo consideró que en función de la clase de medicamentos a los que fuera destinado este sabor, podría no constituir una marca ya que el consumidor no podría percibirlo en aquellos que no se ingiriesen. A parte, la EUIPO también matizó que de registrarse este sabor se objetaría la seguridad jurídica dado que puede ser modificado en función de las propias características de la fruta (por ejemplo, según su madurez) y la especificación utilizada (‘sabor artificial’) no salva este obstáculo¹⁴². Cabe mencionar que la misma solicitud fue remitida simultáneamente (el 7 de enero del 2000) al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia (INPI), con el fin de registrar ese sabor como marca nacional (francesa), pero se denegó

¹³⁸ Marca nº 062597 Benelux (Da smaak van drop).

¹³⁹ SCT 16/2, de 1 de septiembre de 2006 relativa a los nuevos tipos de marcas; Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas (integrado en la OMPI).

¹⁴⁰ Decisión de la 2ª Sala de Recurso de la EUIPO, de 4 de agosto de 2003 (Caso R 120/2001–2; Asunto ‘Eli Lilly and Company’). (Disponible en <<http://www.copat.de/markenformen/r0120-2001-2.pdf>>.)

¹⁴¹ La empresa solicitante, Eli Lilly and Company, defendió que el objeto de su solicitud no era el propio de las fresas frescas sino el sabor de la fresa obtenido mediante sustancias químicas, que se caracterizaba por ser intencionadamente artificial y muy dulce.

¹⁴² SCT 16/2, de 1 de septiembre de 2006 relativa a los nuevos tipos de marcas; Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas (integrado en la OMPI).

su registro, tanto por esta organización como posteriormente por el Tribunal de Apelación de París¹⁴³, ambos valiéndose con los mismos argumentos utilizados por la EUIPO.

4.4. La representación de las marcas gustativas en Estados Unidos.

En Estados Unidos, por su parte, la situación no es demasiado distinta a lo que sucede en los Estados Miembros de la Unión Europea ya que tampoco se ha registrado ninguna marca gustativa, aún haber tenido lugar algún intento y admitirse como representación una mera descripción del sabor acompañada de un dibujo y una muestra¹⁴⁴. El motivo de este rechazo en América radica en la dificultad que existe a la hora de poder comprender exactamente cómo una marca de este tipo puede servir de forma efectiva para indicar la procedencia del producto en cuestión. Sin embargo, en su ordenamiento jurídico no se deniega el registro de esta tipología; pero la USPTO aclaró al respecto que para que pudiera ser registrada exitosamente es necesario que se trate de un sabor que guste a los consumidores pero que, a la vez, éstos no lo compren basándose en este motivo. Además, añadió que es fundamental que éstos no vean el envase del producto, ya que en caso contrario, el sentido de la vista interferiría en el del gusto para identificar el origen de la marca.

La primera ocasión en la que la USPTO se pudo pronunciar en referencia a estos signos fue en el caso ‘In re N. V. Organon’¹⁴⁵, que guarda bastantes similitudes con la resolución de la EUIPO sobre el asunto del sabor artificial de la fresa (explicada *ut supra*). En la resolución americana, el TTAB denegaba el registro a un signo constituido por el sabor a naranja, solicitado por la empresa farmacéutica Organon para distinguir medicamentos antidepresivos en forma de comprimidos, porque consideró que este sabor era funcional, no permitía distinguir sus antidepresivos de los de otras farmacéuticas y, además, era un sabor comúnmente utilizado por ser el preferido de las farmacéuticas para asociarlo con sus medicamentos que se suministran por vía oral. Por los mismos motivos se rechazó en 2014 el registro del sabor que tenía la comida ofrecida en la ‘Russo’s New York Pizzeria Inc.’¹⁴⁶. Dado que la justificación de ambas

¹⁴³ Tribunal de Apelación de París de 3 de octubre de 2003 (4^{ème} ch. sect B. n° 2003/02 153), Lexbase n°: A9013C9P. (Disponible en <<https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2003/INPIM20030503>>.)

¹⁴⁴ TMEP U.S. § 904.03 (m) (relativo a ‘Muestras para marcas olfativas y gustativas’).

¹⁴⁵ In re N.V. Organon, 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 1639 (T.T.A.B. 2006). Disponible en <<https://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/other/2006/76467774.pdf>>.

¹⁴⁶ United States district court southern district of Texas, Galveston division. Civil Action n°3:13-CV-335, de 8 de octubre de 2014. (Caso ‘New York Pizzeria Inc. vs Ravinder Syal et alt.’) (Disponible en <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-txsd-3_13-cv-00335/pdf/USCOURTS-txsd-3_13-cv-00335-0.pdf>.)

negativas radica en la funcionalidad y no distintividad del sabor – en lugar de su representación–, se explicarán posteriormente¹⁴⁷.

Como curiosidad, hay países en los que su ley interna prevé expresamente esta clase de signos. Es el caso de Nueva Zelanda, donde su Trade Mark Act de 2002 define el concepto ‘signo’ incluyendo los colores, olores, sonidos y sabores, entre otros¹⁴⁸. A pesar de este reconocimiento, esta clase de signos mantienen las mismas exigencias que para el resto, de modo que a la solicitud se tendrá que adjuntar una “*descripción clara que permita [al consumidor medio] identificar el sabor al que hace referencia, mediante alguna forma que sea fácilmente comprensible, y que indique la manera cómo será utilizado dicho sabor como marca en los productos reivindicados*”¹⁴⁹.

4.5. La representación de las marcas de color en el ámbito europeo y estadounidense.

Inicialmente, hasta el año 2001, esta clase de marcas provocaron la existencia de una opinión dividida en la doctrina científica, tanto a nivel nacional como comunitario, pues la Directiva nº89/104 no contemplaba tal clase de signos y la Ley de Marcas española de 1988 prohibía expresamente que el color *per se* fuese registrable, indiferentemente de si se trataba de un color primario, una tonalidad determinada o un matiz concreto. A pesar que la EUIPO reconoció que “*el artículo 2 [de la Directiva nº89/104] no excluye la posibilidad de [...] registrar como marca una combinación de colores o un solo color [...] siempre que tales signos permitan distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas*”¹⁵⁰, una gran parte de los juristas como Fernández – Nóvoa y Leo Wichers Hoeth eran partidarios de la ‘Colour Depletion Theory’, o lo que es lo mismo, considerar que un color –al ser un signo extremadamente simple– tenga muchas posibilidades de carecer de capacidad distintiva y de no poder ser identificado por un consumidor medio si se le hace comparar ese color controvertido con otro de

¹⁴⁷ Vid. Epígrafe 5.2.2. (*‘El carácter distintivo de las marcas gustativas en el ámbito estadounidense’*).

¹⁴⁸ Esta norma fue modificada el 1 de marzo de 2017, pero los signos mencionados ya figuraban expresamente en la Ley con anterioridad, en la versión de 2002. Nueva Zelanda. Trade Marks Act 2002 Nº49, de 4 de diciembre de 2002. Parte I, artículo 5 (*‘Interpretation’*) (Disponible en <<http://www.legislation.govt.nz/act/public/2002/0049/latest/DLM164240.html>>.)

¹⁴⁹ *TradeMarks Office Manual of Practice and Procedure*; IP Australia. Capítulo 21 (*‘Signos no tradicionales’*), apartado 10 (*‘Other kinds of non – traditional signs’*). (Disponible en <http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/Part_21_Non-traditional_Signs/21.10_Other_kinds_of_non-traditional_signs.htm>.)

¹⁵⁰ DO OAMI nº5/96; citado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de mayo de 2003 nº2003/244, Asunto C–104/01 (Caso ‘Libertel’).

tonalidad similar^{151 152} y, en consecuencia, de permitir su registro se estaría concediendo un monopolio que comportaría graves problemas de competencia en el comercio.

Sin embargo, esta situación controvertida cambió a partir del 2.003 con la publicación de la STJUE relativa al caso ‘Libertel’¹⁵³, y, posteriormente, con la Directiva de 2.008 y la ley de transposición española de 2.001¹⁵⁴; y podría evolucionar más positivamente a partir de la entrada en vigor de las nuevas leyes nacionales correspondientes que transpongan la Directiva n°2015/2436, dado que ésta sí los incluye en su artículo 3.

Haciendo referencia al ámbito internacional es necesario tener en cuenta el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en vigor desde 1995 y con 164 Estados contratantes, en cuyo artículo 15 se incluyen expresamente las combinaciones de colores como signos registrables, a pesar de no definir este concepto. Aunque, simultáneamente, justo por hacer referencia solo a los signos compuestos por una combinación de colores, una parte de la doctrina interpreta este artículo como una prohibición de registro para los colores *per se*. A pesar de esto, el Protocolo de Madrid admite que el objeto de la solicitud del registro sea un color único¹⁵⁵.

La representación en esta clase de signos comporta la exigencia de cumplir dos requisitos distintos, uno de carácter material y otro formal, teniendo en cuenta que por su propia naturaleza debe ser percibido visualmente de forma obligatoria y se debe poder representar (requisito material); mientras que, simultáneamente, también es un requisito formal porque está afectado

¹⁵¹ Fernández – Nóvoa, Carlos; *El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley Española de Marcas*; Actas de Derecho Industrial, 1989 – 1900, tomo 13.

¹⁵² Sin embargo, actualmente la postura doctrinal mayoritaria consiste en considerar que un color puede ser distintivo *ab initio*, siempre que sea totalmente arbitrario y novedoso.

¹⁵³ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de mayo de 2.003, Asunto C–104/01. (Vid. epígrafe 4.5.1.1. [*Análisis de la STJUE de 6 de mayo de 2.003 (TJCE/2003/244) (Caso Libertel Groep VB’)*]).

¹⁵⁴ La Ley de Marcas actual no mantiene la prohibición de registrar un color, aunque tampoco los incluye en la lista enunciativa de signos registrables, como tampoco lo hace la Directiva de 2.008 ni la Ley interna de otros Estados Miembros como el Reino Unido (la Trade Marks Act). En contraste, la República Francesa sí los recoge en su norma de transposición (se reconocen, concretamente, las variaciones de color. Art. L711–1.c del Code de la Propriété Intellectuelle), y también la República Italiana (Art. 1 de la Ley de protección de las marcas, de 28 de Agosto de 1992 n°232.11); ampliando de esta forma la cobertura legal mínima obligatoria impuesta por la norma europea.

¹⁵⁵ Se entiende que esta norma internacional considera registrable el color *per se* porque a lo largo del texto normativo permite que se puedan reivindicar el “color o combinación de colores”. *Ad exemplum*, la regla n°9, apartado 4, subapartado 7 establece que en el caso de reivindicar el color como elemento distintivo de la marca en la solicitud de base, “*en la solicitud internacional [deberá figurar o indicarse] [...] una mención de que se reivindica el color, y la indicación expresada en palabras del color o combinación de colores reivindicados.*”

forzosamente al principio de certitud, dado que si su identificación es imperfecta podría producirse un monopolio injusto a favor de su titular. Es por ello que el método más eficaz con el que la EUIPO considera, a fecha presente, que un color ha quedado representado es la descripción del mismo acompañada de un código de identificación del tono cromático que sea reconocido internacionalmente, e.g. Pantone, Ral o Focoltone¹⁵⁶, a pesar que ello comporte a terceras personas la necesidad de buscar ese código de identificación para conocer cuál es el color concreto registrado. Sin embargo, si la representación se acredita mediante otro sistema que comporte una carga demasiado onerosa para terceros, muy probablemente no se autorice su registro, a pesar de tratarse de una representación precisa, porque no sería accesible fácilmente.

Además, recomienda también detallar en la solicitud que la marca que se pretende registrar es una marca de color, para reforzar la reivindicación del mismo.

En estos signos concretos, a diferencia de los otros no tradicionales, el problema para poder constituir una marca no viene dado tanto por el incumplimiento de estar representados sino por el de carecer de fuerza distintiva, ya que por su propia naturaleza es muy difícil que puedan ser registrados *ipso facto* debido a que deberán acreditar que han adquirido, por el uso, la aptitud necesaria para distinguir los productos a los que se refieren, de otros elaborados por los competidores; y, además, solamente se pueden registrar si no tienen relación con la naturaleza propia del producto al que pertenecen, es decir, la tonalidad debe ser meramente decorativa respecto al producto, no debe ser funcional¹⁵⁷. Pero este aspecto relativo al carácter distintivo se explicará en el epígrafe 5.3. (*‘El carácter distintivo de las marcas de color en el ámbito europeo y estadounidense’*) y siguientes.

A pesar de lo anterior, no todos los colores han tenido (y mantienen) la misma dificultad; así, por ejemplo, los colores individuales sin forma ni contorno¹⁵⁸, tienen mayores posibilidades de no llegar a constituir una marca que una combinación de colores, excepto si estos se han

¹⁵⁶ A pesar de ello, tal y como reconoce la SCT 16/2 del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas (integrado en la OMPI), su utilización no es de carácter obligatorio ya que se permite al solicitante utilizar el sistema que considere más conveniente, siempre que la identificación sea precisa, no suponga una carga onerosa para los terceros y cumpla los requisitos descritos en la STJUE Sieckmann.

¹⁵⁷ De acuerdo con la resolución judicial del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto *Qualitex Co. v Jacobson Products Co* (*Vid.* epígrafe 4.5.2. [*‘La representación del signo constituido por un solo color per se en Estados Unidos’*]), un color responde al criterio de la funcionalidad cuando es necesario para el uso al que está destinado el producto, no pudiéndose aplicar otro color distinto como alternativa, o cuando la utilización de ese color afecta al costo del bien o a su calidad.

¹⁵⁸ Son aquellos que se presentan bajo una forma arbitraria o, incluso, sin ella, pudiendo consistir en un solo color o en una combinación de varios. De aquí que se también se denominen ‘colores definidos en abstracto’ o ‘colores *per se* / únicos’.

definido en abstracto, en cuyo caso se les exigirá el cumplimiento de un requisito adicional¹⁵⁹
¹⁶⁰. En los epígrafes posteriores se procederá a analizar ambas situaciones, así como la de aquellos signos constituidos en blanco y negro.

Antes de proceder al estudio de esta clase de signos es importante resaltar que por el concepto ‘color’ se entienden todos aquellos que forman el espectro, más el blanco y el negro¹⁶¹. La EUIPO, por su parte, no ha matizado tal concepto.

4.5.1. La representación del signo constituido por un solo color sin forma ni contorno en el ámbito europeo.

Como se ha mencionado anteriormente, la situación legal de esta clase de signos ha cambiado como consecuencia de la modificación de la Directiva de 2008. Así, la nueva Directiva (2015) los reconoce como elementos capaces de constituir una marca siempre que reúnan los requisitos exigidos, no incurran en ningún motivo de denegación absoluto¹⁶² y no se trate de colores primarios¹⁶³.

¹⁵⁹ *Víd. epígrafe 4.6. (‘La representación de los signos constituidos por varios colores de forma abstracta, con independencia de la forma, sin contornos’.)*

¹⁶⁰ Según el cuestionario que formuló la EUIPO a varias Oficinas de Marcas y Patentes sobre la clase de signos (basados en los colores) que accedían a registrar, cuyas conclusiones constan en la SCT 16/2, las marcas constituidas por un solo color son las menos registradas (las autorizaban 45 de las 75 Oficinas que respondieron el cuestionario), las constituidas por una combinación de colores eran admitidas por 71 de las 75 Oficinas que respondieron; mientras que las más aceptadas eran las marcas formadas por colores individuales o combinaciones de colores asociados con otros signos.

¹⁶¹ De acuerdo con la afirmación de Fasseur – Van Santen, Josine en ‘*Los colores y otros signos como marcas, Motivos de denegación absolutos*, EUIPO (Disponible en <<http://euipo.europa.eu/es/office/diff/pdf/S1-2003.pdf>>)

¹⁶² El motivo de prohibición absoluta en la que incurren habitualmente esta clase de signos es la falta de carácter distintivo, prevista en el art. 3.1.b de la Directiva del 2008 y mantenida en la Directiva del 2015 (Artículo 4.1.b).

¹⁶³ En este aspecto es relevante mencionar que la empresa dedicada al sector bancario en Alemania ‘Deutscher Sparkassen und Giroverband eV’ consiguió registrar el color rojo ‘HKS 13’ para determinados servicios financieros (clase 36 de la Clasificación de Niza); impidiendo así que ‘Banco Santander S.A.’, con presencia en ese país mediante ‘Santander Consumer Bank’, pudiese seguir utilizando este color para la misma clase de servicios. Este asunto se tratará en el epígrafe 5.3.1. (‘*El carácter distintivo de las marcas de color [único o combinación de varios] per se a nivel europeo.*’), ya que la problemática judicial trataba sobre el cumplimiento de este requisito y, en este sentido, cabe hacer mención a la STJUE de 19 de junio de 2014 (ECLI:EU:C:2014:2012) (C-218/13; Asunto ‘Santander y Santander Consumer Bank vs Sparkassen’), disponible en el siguiente enlace <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153812&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1040755>>.

Sin embargo, la posibilidad de registrar como marcas los signos constituidos por un color único / *per se* ya la reconoció el TJUE en uno de sus primeros pronunciamientos al respecto, relativo al ‘Caso Orange’ (Resolución de la 3ª Sala de Recurso, de 12 de febrero de 1988 – Asunto R7/97-3)¹⁶⁴. En este asunto, la empresa de telecomunicaciones Orange Personal Communications Services Ltd. pretendió registrar, el 1 de abril de 1996, el color naranja para distinguir productos y servicios de las clases 9 y 38 de la Clasificación de Niza respectivamente. Con tal fin, a la solicitud presentada detalló que se trataba de una marca de color, describiéndola solo con una palabra (“orange”), sin aportar en aquél momento inicial una reproducción de la tonalidad concreta ni identificarla mediante un código de nomenclatura internacional, ya que ésta representación del color (sin delimitarlo en un rectángulo) la presentó un año y un mes más tarde, en una hoja aparte. A raíz de no haberla aportado en el mismo momento de presentar la solicitud, la EUIPO no pudo tramitarla hasta el 1997 porque se había incumplido uno de los requisitos previstos por el Reglamento (UE) sobre la Marca Comunitaria vigente en aquél momento¹⁶⁵, y, consecuentemente, el principio de certeza¹⁶⁶, motivos por los que la sociedad Orange fundamentó su recurso ya que consideraba que la solicitud presentada era suficientemente clara y precisa por ella misma en el momento en que se presentó, aún sin contener una representación del color.

Finalmente, la decisión de la EUIPO fue determinante y sentó las bases para los litigios análogos posteriores ya que reconoció que la solicitud de registro sobre un color único no siempre debe ser motivo de denegación absoluto ya que se podrá autorizar si se trata “*de un tono de color muy específico para unos productos o servicios muy específicos*”¹⁶⁷. Sin embargo,

Del mismo modo, a nivel estadounidense, ‘Deutsche Telekom AG’, dedicada al sector de las telecomunicaciones, consiguió registrar el color magenta el 10 de julio de 2007 (marca nº 3263625), aunque se encuentra en el Registro Suplementario por no haberse considerado acreditado el carácter distintivo. (Se detalla la información sobre este registro en el siguiente enlace: <<http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4809:11x23.2.1> >.)

¹⁶⁴ Esta resolución sirvió de precedente para el caso Libertel, analizado en el epígrafe siguiente, y forma parte de la doctrina consolidada de la EUIPO.

¹⁶⁵ El requisito incumplido era la exigencia de reproducir el color en una hoja distinta a aquella que contenía el texto de la solicitud al momento de presentarla, juntamente con la obligación de indicar los colores que componían la marca.

¹⁶⁶ En virtud de este principio, “*el contenido de una solicitud de marca comunitaria debe quedar inequívocamente determinado desde el principio, es decir, debe reflejar lo que, en la intención del solicitante, debe ser objeto de la protección que confiere la marca solicitada*”, ya que es la única manera de acotar la situación de monopolio que se pretende y conocer si el color en cuestión colisiona con algún otro que esté registrado con carácter previo o si se puede ver vulnerado por registros posteriores. (Resolución de la 3ª Sala de Recurso de 12 de febrero de 1998. Disponible en <<http://euipo.europa.eu/en/office/diff/pdf/JO5-98def.pdf> >.)

terminó rechazando el recurso presentado porque consideró que la mera descripción del color mediante el empleo de términos vagos (*'orange/naranja'*) no era/es suficiente debido al hecho que el color único sólo está definido por el color como tal ya que no tiene características distintas que lo puedan precisar; así como a la gran existencia de tonalidades cromáticas que pueden estar comprendidas por el término utilizado; en este caso dicha palabra, siendo demasiado genérica, podía comprender todas las tonalidades que van del color amarillento al rojizo, del claro al oscuro. A parte, consideró relevante representar el color naranja delimitándolo en una figura rectangular aunque se especificara en la solicitud que el objeto del registro no era la figura como tal sino el color.

En consecuencia, de los argumentos anteriores se desprende la necesidad de precisar la tonalidad para la que se solicita el registro y la negativa a poder registrar tonalidades no concretadas ya que, de proceder, llegaría a suponer un agotamiento de los colores disponibles, lo que comportaría, para los competidores de la recurrente, la existencia de *“una clara posición de desventaja competitiva o, incluso, por ser el color un elemento necesario del producto o servicio, podría llegar a privarles de forma absoluta de su derecho a acceder al mercado”*¹⁶⁸.

4.5.1.1. Análisis de la STJUE de 6 de mayo de 2.003 (TJCE/2003/244) (Caso Libertel Groep VB).

A nivel comunitario, la STJUE de 6 de mayo de 2003 estableció los criterios para entender cumplido el requisito de la representación en las marcas constituidas por un color único –o una combinación de varios– definido de forma abstracta; posteriormente, fueron recogidos por la SCT 16/2. En base a esta sentencia, esta clase de signos, para poder ser representados, es necesario que a su solicitud de registro se acompañe una descripción verbal¹⁶⁹ del color en cuestión, pudiéndose incluir *“una aclaración de que la marca es una marca de color, una*

¹⁶⁷ En sentencias posteriores se volvió a hacer hincapié en esta idea. Al respecto cabe destacar la del Tribunal de Primera Instancia de la UE, de 25 de septiembre de 2002 (Asunto T – 316/00; Caso *'Viking – Umwelttechnik GmbH'*), en cuyo apartado 23 se menciona lo siguiente: *“Procede recordar, en primer lugar, que los colores o las combinaciones de colores, como tales, pueden constituir marcas comunitarias, por cuanto son adecuados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra empresa”*. (Disponible en <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d0f130deecd22a7d83884923b115bd37c8e764eb.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhiLe0?text=&docid=47696&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=36627>>)

¹⁶⁸ Solanelles Batlle, María Teresa y Pelase Capell, Jaume; *El color per se como marca en la doctrina de la OAMI [Comentario a la Resolución de la 3ª Sala de Recurso de la OAMI de 12 de febrero de 1988 (Asunto R7/97-3), caso <Orange>]*; Actas de Derecho Industrial, tomo XIX, 1998.

¹⁶⁹ En esta descripción se permite utilizar

descripción por escrito de la marca y [su] reproducción [...] en color”¹⁷⁰. Además, también se requiere que se presente una muestra del color, ya sea en papel o en formato electrónico, pero siempre mediante el uso de algún medio que permita un acceso fácil, i.e. se debe poder interpretar aún no teniendo un equipo o servicio especializado y costoso ya que en caso contrario, este requisito no se considerará cumplido por suponer una carga excesiva para terceros. A parte, para precisar más el objeto de la solicitud, se exige que el color en cuestión esté identificado con un código reconocido internacionalmente. Sin embargo, no es requisito *sine qua non* haber de delimitar el signo bajo una forma o configuración concreta.

Las indicaciones anteriores mencionadas tienen carácter acumulativo, pero de acuerdo con el TJUE¹⁷¹, las dos primeras se caracterizan por ser subsanables. Así, la descripción o representación facilitada que no sea clara, precisa, duradera ni objetiva quedará solventada si se ha referido al color con un código de identificación reconocido.

En esta sentencia sobre el Caso ‘Libertel’, cuyo objeto procesal es el color naranja para distinguir determinados productos y servicios de telecomunicaciones móviles, el TJUE tuvo la ocasión de clarificar si un color *único/per se*, puede ser representado visualmente y tener fuerza distintiva: La mercantil neerlandesa Libertel Groep BV solicitó, en 1.996, el registro de este color para distinguir productos y servicios concretos que estaban relacionados con su actividad profesional^{172 173}, pero la Oficina de Marcas del Benelux (BMB¹⁷⁴) se negó a permitirlo en base a la carencia de acreditación sobre la adquisición del carácter distintivo de este signo¹⁷⁵. Su resolución fue recurrida ante el Tribunal de La Haya, que mantuvo la denegación, y posteriormente ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos, el cual planteó cuatro cuestiones

¹⁷⁰ STJUE de 6 de mayo de 2.003 (TJCE/2003/244) (Caso Libertel Groep VB).

¹⁷¹ *Ibidem*.

¹⁷² En concreto, se trataba de material de telecomunicaciones (Producto de la Clase 9 del Nomenclátor Internacional) y los servicios de telecomunicaciones, así como de gestión material, financiera y técnica de los medios de comunicación (servicios de las Clases 35 – 38 de la Clasificación de Niza).

¹⁷³ En su solicitud de registro solamente figuraba un rectángulo de color naranja y una descripción verbal compuesta solamente por la palabra ‘Naranja’, no se facilitó ningún código de referencia internacionalmente conocido de dicho color.

¹⁷⁴ Benelux – Merkenbureau.

¹⁷⁵ El argumento que utilizaba el BMB era que un color *per se* únicamente podía tener fuerza distintiva si se acreditaba que se había producido una asimilación. En resoluciones posteriores de la EUIPO ésta ha reconocido que “[...] *el carácter distintivo puede adquirirse por medios que no sean la asimilación, cuando se trata de un tipo de producto específico y un color poco habitual en la sociedad*” (Blondeel, Paul; *Motivos de denegación absolutos: Marcas de color*; EUIPO. Disponible en < <http://euipo.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Blondeel%20ES.pdf> >)

prejudiciales al TJUE, todas relativas a la capacidad distintiva de un color único, sin estar sometido a una delimitación espacial. El signo controvertido era el siguiente:



Fuente: ECJ Judges Conference 2005 (Disponible en < <http://slideplayer.com/slide/741360/>>)

El Alto Tribunal de la UE, por su parte, expresó una afirmación relevante: Aunque el signo que se pretenda registrar sea un color, no procede a denegarse su registro de forma automática, ya que se deberán tener en cuenta varios factores, a saber: El contexto en el que es utilizado, el cumplimiento de los requisitos Sieckmann, el interés general y el conocimiento del consumidor medio.

Respecto al primer elemento, el TJUE remarcó que si bien lo habitual es considerar el color como una “*simple propiedad de las cosas*”, puede suceder también que devenga un signo registrable y para determinarlo no cabe alternativa a realizar un examen *in concreto* del caso, lo que supone tener en consideración el uso al que ha sido destinado.

En referencia al segundo aspecto, la representación visual, este Tribunal procedió a analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el caso ‘Sieckmann’, reflejando que en el caso controvertido no se habían satisfecho porque la descripción adjuntada con la solicitud de registro no era ni objetiva¹⁷⁶ ni duradera, teniendo en cuenta que la objetividad no se satisface con la mera reproducción en color del color debatido, y la durabilidad es inexistente ya que la muestra del color establecida sobre un soporte de papel puede verse alterada con el transcurso del tiempo¹⁷⁷. A pesar de estas deducciones, reconoció que ambos serían defectos subsanables siempre que la descripción verbal de estas clases de signos contuviera un código de identificación del color que fuese reconocido internacionalmente (e.g. Pantone, Ral o Focoltone)¹⁷⁸ porque estos códigos son precisos y estables, pero en todo caso se debe tener en

¹⁷⁶ Para el Abogado General personado en esta causa (Sr. Philippe Léger), el color “*es una sensación*”, no un dato objetivo, porque la forma de percibirlo varía en función de las circunstancias oculares del receptor, y de luminosidad; y añadió que los colores en sí no pueden ser entendidos de forma autónoma ya que solamente tienen razón de ser si se asocian a un objeto porque, en su opinión, el color “*es siempre un atributo de algo*”. (Conclusiones presentadas el 12 de noviembre de 2.002; disponible en < <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dba40726f7f0c04e8da6fa987c277af939.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNaxv0?text=&docid=47873&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11842> >).

¹⁷⁷ Sin embargo, el Tribunal admitió que si el color se hubiera representado en otro soporte que fuese duradero y no alterase la muestra con el paso del tiempo, y la descripción verbal hubiera sido más detallada de la que se presentó, sí se podría considerar satisfecho este requisito analizado puesto que “*la descripción verbal de un color [...] está formada por palabras compuestas a su vez por caracteres*” (párrafo 34).

consideración el interés general. Al respecto, el Tribunal señaló que si se permitiese el registro de un determinado color *per se* para referirse a una amplia clase de productos o servicios i.e. no estuviera delimitado espacialmente, se estaría concediendo un monopolio a su titular, comportando una ventaja competitiva ilegítima a su favor ya que tal registro supondría una restricción de la disponibilidad de los colores para aquellos competidores que ofrecieran los mismos servicios o productos para los que se registró el color en cuestión; y, llevado al extremo, podría provocar el agotamiento de todos los colores que configuran la paleta cromática, lo que entraría en contradicción con la defensa de un sistema de mercado basado en el Derecho de la competencia y la no alteración con acciones de falseamiento.

Para concluir, se puede deducir de esta resolución judicial que tiene mayores posibilidades de acceder al registro como marca aquél signo que, constituido por un color único y cumpliendo con las condiciones anteriores, se pretenda registrar para diferenciar una gama de productos muy limitada y sea inusual, así como arbitrario y novedoso.

4.5.1.2. El signo constituido por un solo color *per se* en España.

En España, a pesar que los órganos jurisdiccionales no han tenido demasiadas ocasiones para pronunciarse sobre los aspectos controvertidos de esta clase de signos, existe alguna resolución judicial al respecto aunque, al tratarse de una materia que es armonizada y por tanto interpretada por el TJUE, en ellas no se muestran diferencias respecto a lo establecido por la doctrina jurisprudencial europea, que por otra parte, es la que defiende la mayor parte de juristas españoles (e.g. Fernández – Novoa, González – Bueno, y Lobato, entre otros). Es el caso de la STS de 2 de diciembre de 2013 (RJ 2013/7793) (Caso ‘Orange S.A vs Jazz Telecom’); en ella se discutía sobre el registro – concedido por el TSJ de Madrid¹⁷⁹ ¹⁸⁰ – de un recuadro de color naranja (Pantone 151) para distinguir productos de la clase 9 (instrumentos electrónicos) y servicios de la clase 38 (telemarketing) y 42 (Servicios prestados sobre aspectos prácticos y teóricos en el ámbito de la tecnología). Dicho color también lo utilizaba la española Jazz Telecom S.A.U. para distinguir productos y servicios similares, motivo por el que recurrió a tal registro, estimándose su recurso, y llegando hasta la última instancia nacional. De esta resolución del Tribunal Supremo se desprenden las siguientes premisas: Por un lado, el color

¹⁷⁸ El interesado/solicitante del registro puede elegir libremente el sistema a utilizar, siempre que el código que resulte de identificación del color sea reconocido internacionalmente e indique el sistema utilizado.

¹⁷⁹ En un primer momento, la OEPM denegó la solicitud de registrar ese color como marca, pero esta decisión fue revocada por el TSJ de Madrid el 14 de junio de 2012, autorizándolo.

¹⁸⁰ Este mismo signo ya estaba registrado en otros países, como Francia.

reivindicado no puede constituir una marca registrada porque es una tonalidad del color usual en el mercado de las telecomunicaciones y, por lo tanto, en aplicación a la doctrina del interés general, no puede quedar restringida su utilización por parte de los demás operadores económicos. En segundo lugar, cuando se representa un color dentro de una forma rectangular, ésta pierde importancia ya que el aspecto relevante es el color; y, para terminar, la acreditación de la fuerza distintiva de este signo no se puede acreditar mediante la presentación de un estudio de mercado¹⁸¹ porque éste “*tan solo pone de relieve que, un determinado porcentaje de los consumidores españoles, relacionan el color naranja con los productos o servicios de la empresa solicitante pero no acredita que sea dicho color naranja, comprendido en un rectángulo, el determinante del conocimiento que pueda tener el sector de sus productos*”.

4.5.1.3. El signo constituido por un solo color *per se* en el Reino Unido.

La Trade Marks Act 1994 no prevé esta clase de signos en la lista enunciativa de signos que pueden constituir una marca, aunque tampoco los contempla como motivo de denegación de registro. En consecuencia, a la práctica se han concedido distintas marcas de colores definidos en abstracto, ya sean de colores únicos¹⁸², combinaciones de dos tonalidades distintas¹⁸³ o, incluso, de tres¹⁸⁴.

¹⁸¹ La solicitante del registro presentó un estudio de mercado con la intención de que quedasen reflejados la cuota de mercado que ostentaba así como la posición que ocupaba en el mercado, relacionándolo con los consumidores; éste consistía en realizar un cuestionario mostrando a los consumidores españoles (1000 personas) un cuadro de color naranja para determinar cuántos llegaban a asociarlo con la empresa solicitante del registro (el 60% de los encuestados no lo asociaron con la mercantil).

¹⁸² Por ejemplo, el registro del color lila (Pantone 2685C) para distinguir las barritas de chocolate de la empresa ‘Cadbury’, concedida dicha marca (nº 2020876A) el 19 de mayo de 1995. (Su certificado de registro está disponible en el siguiente enlace: <<https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK0002020876A?legacySearch=False>>). Se trata de la siguiente tonalidad:



Un caso más reciente (9 de febrero de 2004) es el registro del color negro (‘Pantone black’), a favor de Distil Plc., para distinguir una determinada bebida alcohólica, en concreto vodka. (marca nº 2360815A; su certificado de registro se puede consultar en el siguiente enlace: <<https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK0002360815A>>.) Consiste en el color que se reproduce a continuación:



¹⁸³ Entre otras marcas de esta tipología, se puede mencionar la nº2403365B para distinguir libretas (productos de la clase 16), registrada el 4 de octubre de 2005 y consistente en el color rojo (Pantone 032C) y negro (Pantone 2C2X), distribuidos – y aplicados sobre los productos – de la misma forma como se refleja a continuación:

Respecto al color único, se ha puesto como ejemplo el registro del color lila de Cadbury, pero considero relevante hacer una distinción entre la primera solicitud que presentó para registrar tal color en el 1995 y la presentada en 2005: Mientras la primera, en la que se solicitaba el registro únicamente para un tipo de producto de dentro de la clase 30 de la nomenclatura internacional, en concreto para ‘chocolate en forma de barra o tableta’, tuvo éxito; la segunda, con la que se pretendía registrar esa misma tonalidad cromática pero representándolo juntamente con otros (siendo el púrpura el predominante) y para una mayor variedad de productos de la misma clase 30, se denegó, comportando un largo proceso judicial a distintas instancias británicas que, por el momento, finalizó en 2016 con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales¹⁸⁵, confirmando la resolución judicial emitida en apelación¹⁸⁶ *i.e.* rechazando el registro¹⁸⁷: Este litigio se originó por la presentación, por parte de la mercantil Cadbury en 2004, de la solicitud para registrar el color lila (Pantone 2685C) que utilizaba en sus envoltorios de chocolatinas desde 1.914, junto con otros colores (pero éste era el que predominaba). Dicha solicitud, que iba acompañada de una descripción verbal mediante la que se especificaba cómo se aplicaría ese color en el embalaje del producto (en esta descripción solamente figuraba un rectángulo de color violeta, sin contornos, y se detalló que se utilizaría el color Pantone de forma predominante sobre otros que también eran utilizados en los envoltorios), fue admitida en primera instancia porque se demostró que el color objeto del litigio había adquirido



(El gráfico de la izquierda es para la tapa delantera; el de la derecha para la tapa posterior; y la reproducción del medio conforma la visualización de los colores cuando la libreta está abierta)

(Su certificado de registro se puede consultar en el siguiente enlace: <<https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK0002403365B?legacySearch=False>>)

¹⁸⁴ Destaco la marca nacional británica n°2012976B, registrada el 21 de junio de 1996 para distinguir varios productos de la clase 16 del Nomenclátor internacional, concedida a favor de la Universidad de Oxford. Su certificado de registro se puede consultar en el siguiente enlace: <<https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK0002012976B?legacySearch=False>>. Se reproduce de la siguiente manera:



¹⁸⁵ Sentencia del Tribunal de Propiedad Intelectual, sección del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, de 18 de abril de 2016, Asunto ‘Cadbury vs Nestlé’. [2016] EWHC 796 (Ch) (n° 2015/0325). (Disponible en <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2016/796.html>>.)

¹⁸⁶ ([2013] EWCA Civ. 1174 n° A3/20122702, de 4 de octubre de 2013. (Nestlé vs Cadbury) (Disponible en <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2013/1174.html>>.)

¹⁸⁷ La sentencia emitida en primera instancia autorizaba la constitución de esta marca bajo el número UK2376879, aunque posteriormente se modificó su estado a ‘denegada’, tal y como se puede observar en su certificado de registro, disponible en <<https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK00002376879?legacySearch=False>>.

distintividad por el uso (*secondary meaning*), hecho que comportaba que los consumidores asociaran el color púrpura con el chocolate que comercializaba la mencionada mercantil. Además, el oficial instructor (The hearing officer), juntamente con el juez de primera instancia, alegaron a su favor que la muestra que Cadbury adjuntó a la solicitud de registro “*satisfacía claramente el requisito de representación gráfica*” por ser fija y estable, estableciendo que el color púrpura constituía una marca *per se* y no contemplando la posibilidad de que pudiera ser alterada en un futuro próximo, por ejemplo, modificando la manera de utilizarla en el embalaje del producto o en anuncios publicitarios; además, defendían que la descripción verbal que facilitó la empresa demandada (“[el violeta] *será el color predominante*”) cumplía con los requisitos de establecidos por el TJUE en el caso Sieckmann puesto que, en realidad, tal apreciación otorgaba claridad y precisión sobre la utilización de ese color respecto a la totalidad de la superficie visible del envase, por lo que la utilización de esa expresión no producía una mayor incertidumbre y, a parte, el juez de primera instancia recordó que la UKIPO había aceptado el uso de la palabra ‘predominante’ en las descripciones de los colores matizando que ésta no hacía ninguna referencia implícita a aquellos colores que no se describieron en la solicitud de registro. Con la misma finalidad que los argumentos justificativos anteriores, el juez de primera instancia remarcó que el hecho de registrar el color violeta, a pesar de ser comúnmente utilizado por otras competidoras de Cadbury, no comportaría conferir un potencial monopolio a la sociedad demandada ni que, consecuentemente, provocase la exclusión de cualquier otro uso que se pudiera dar a ese color aunque se utilizara de distintas maneras, tal y como alegaba Nestlé, dado que se podrían emplear otros colores en su lugar.

En contra, Nestlé interpuso recurso ante el Tribunal de Apelación del Reino Unido oponiéndose a tal registro, alegando para tal fin los siguientes motivos: En primer lugar, que el color en cuestión no era un signo porque de la descripción verbal facilitada se desprendía la posibilidad de que fuera alterado; y, por otro lado, en referencia al uso del término vago (‘Predominante’) en esa descripción, alegó que este concepto comportaba la existencia de subjetividad, la cual implica poca claridad, por lo que también se incumplía el requisito de la precisión y de especificidad dado que no sólo se hacía referencia al color violeta; y de incertidumbre puesto que esa palabra no se podía utilizar con la finalidad de excluir el uso incidental del color en cuestión. El tercer motivo de oposición fue el uso, por parte de Cadbury, de la expresión “[el violeta] *será el color predominante*” con el objetivo de otorgarle fuerza distintiva, por lo que siguiendo la argumentación de esta empresa, Nestlé entendió que cualquier color sería predominante por el mero hecho de que fuera visto como distintivo por el consumidor, y a la vez comporta que este carácter distintivo no pueda quedar establecido de forma clara dado que variaría en función de la reputación que tenga Cadbury en cada momento. Además la apelante también alegó la falta de distintividad sobrevenida que defendía Cadbury.

Finalmente, el Tribunal de Apelación falló estimando el recurso presentado por Nestlé porque consideró que, principalmente, el objeto del registro no es un material (el envoltorio del producto en sí), que mantiene siempre el mismo color sino que se trata de un tono de color más un soporte. Además, el concepto ‘predominante’ es demasiado amplio, de tal modo que puede incluir “*una multitud de diferentes formas visuales*”, y por ello cabría la posibilidad de que pudiera hacer referencia, aunque fuera implícitamente, a otros colores o materiales visuales en los que el color violeta tuviera preferencia sobre los demás aún no estando descritos en la solicitud de registro presentada por Cadbury porque por el hecho de emplear ese vocablo la solicitud de registro ocultaba otra cosa que combinaba con el color violeta y, aunque tuviera una presencia mínima, se hubiera tenido que describir verbalmente o representar gráficamente con precisión, cosa que no se hizo. Así mismo, el color violeta no fue representado gráficamente en la forma exigida por la ley inglesa porque, tal y como se ha representado en la solicitud, puede dar lugar a la existencia de un mismo signo manifestado en distintas apariencias que no estarían descritas ni representadas gráficamente con precisión ni cereza, por lo que de proceder a su registro se vulnerarían los principios de seguridad para la competencia de Cadbury, porque no podrían conocer el alcance respecto a las formas de representación en las que se puede someter el signo registrado, y de equidad, dado que se estaría restringiendo la competencia a favor de la mercantil titular de esa marca.

4.5.2. La representación del signo constituido por un solo color per se en Estados Unidos.

En el ámbito estadounidense, el TMEP contiene una definición del concepto ‘marca de color’, así, de acuerdo con sus artículos 807.14 (e) (iii) (*‘color marks’*) y 1202.05 (*‘Color as a mark’*), ésta es aquella que consista en un solo color, o varios, utilizados en un objeto concreto con la intención de que sirva de elemento para identificar el origen del mismo¹⁸⁸. Éste último artículo añade que el color tanto se puede utilizar en toda la superficie del producto o de su embalaje, como en solo una parte.

Para poder registrar un color único como marca en EEUU se requiere, aparte de acreditar que haya adquirido fuerza distintiva y que no sea una característica funcional del producto/servicio, la aportación de una descripción del color, una acreditación de su utilización en el comercio¹⁸⁹ y

¹⁸⁸ En este aspecto, el artículo 1202.05 (d) (iii) (*‘Amendment of drawings of color marks’*) del TMEP establece que, para preservar la identificación del origen del producto, las alteraciones materiales están prohibidas ya que si se aplicase ese color a otra clase distinta de productos se estaría produciendo un cambio sustancial en la percepción de esa marca en el comercio.

¹⁸⁹ La obligación de presentarla está contenida en el artículo 1202.05 (f) (*‘Specimens for color marks’*) del TMEP.

una representación visual del mismo. En la descripción, es necesario mencionar que se reclama el color como característica de la marca, ya que en caso de no hacerlo, se deberá subsanar este defecto si se mantiene la pretensión de registrarlo¹⁹⁰. En dicha descripción verbal, que deberá ser clara y específica/concreta, con un vocabulario comprensible¹⁹¹, se permite mencionar el color en cuestión por su nombre genérico, a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea; así como incluir su identificación mediante un código que sea conocido internacionalmente, aunque la USPTO, al igual que la EUIPO en este aspecto, no se posiciona por ninguno en concreto.

Además, se deberá presentar un folio aparte dónde se especifique cómo aparecerá el color reivindicado en la marca¹⁹².

En cuanto a la muestra/espécimen, ésta consiste en la presentación de alguno de los medios previstos en el TMEP¹⁹³ que sirva para probar la utilización del color con la clase de productos o servicios a los que se quiere hacer referencia¹⁹⁴, y es requisito *sine qua non* para que sea aceptable que no se presente en blanco y negro¹⁹⁵. Y respecto a la representación visual con el dibujo, ésta, tal y como prescribe el artículo 2.52, sub-apartado b.1, del TMEP, no podrá ser en blanco y negro para esta clase de signos ya que justamente se reivindica una tonalidad cromática concreta, de presentarse así se deberá subsanar este defecto de forma mediante su representación en el color que corresponda¹⁹⁶. Así, por ejemplo, cuando la empresa estadounidense ‘3M’

¹⁹⁰ TMEP U.S. § 807.07 (a) (i) (*‘Color must be claimed as a feature of the mark’*), y § 904.02 (c) (ii) (*‘Specimens for Marks comprising color’*).

¹⁹¹ El TMEP permite incluir en esta descripción verbal una identificación del color mediante un código que sea conocido internacionalmente; pero, aún incorporándolo, el solicitante del registro no está eximido de la obligación de utilizar un lenguaje simple.

¹⁹² TMEP U.S. § 1202.05 (e) (*‘Written descriptions of Color Marks’*).

¹⁹³ El artículo 904.02 (c) (ii) (*‘Specimens for marks comprising color’*) del TMEP obliga a presentar algún documento que acredite el uso del color en concreto. Por su parte, el artículo 904.03 (*‘Material appropriate as Specimens for Trademarks’*) del mismo texto legal menciona varios medios para poder acreditar el cumplimiento de este requisito: Las etiquetas del producto, una fotografía, el depósito dónde se encuentre, Cd’s, Dvd’s, o una fotocopia que demuestre el uso de la marca en conexión con el bien. A pesar de esta enumeración, el propio precepto reconoce que se puede utilizar cualquier otro medio que sea apropiado (*“[...] Other reproduction of a specimen of the mark as used on or in connection with the goods is acceptable”*)

¹⁹⁴ TMEP U.S. § 904.02 (c) (ii).

¹⁹⁵ De juntar el espécimen en blanco y negro para una solicitud de registro de un color, el examinador obligará al solicitante a subsanar este error mediante la presentación de otra muestra, en virtud del artículo 904.02 (c) (ii) TMEP, y siguiendo lo establecido en el art. 904.05 (*‘Affidavit supporting substitute specimens’*) TMEP

¹⁹⁶ TMEP U.S. § 1202.05 (f) (*‘Specimens for color marks’*). Este mismo artículo permite presentar el dibujo en blanco y negro en el caso que la marca esté compuesta por algún otro signo distinto al color

solicitó el registro del color amarillo canario (Pantone 3945C) para las notas adhesivas que fabrica ('Post- It Notes')¹⁹⁷, aportó la siguiente descripción y reproducción visual del signo: “La marca consiste en el color amarillo canario utilizado sobre toda la superficie del producto. El dibujo que se muestra en líneas negras discontinuas refleja la posición de la marca y no se reivindica como parte de la misma. [...] El solicitante reclama el color como marca.”



Fuente: Página web oficial de 3M, y el certificado del registro de la marca en la USPTO (Vid. nota a pie de página n°197)

El Tribunal supremo estadounidense tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el registro de esta clase de signos en 1995 en el caso ‘Qualitex Co. Vs Jacobson Products Co.’¹⁹⁹, consistente en la utilización indebida del color verde–oro, por parte de la empresa demandada (Jacobson Products Co.), para distinguir determinados productos de limpieza (almohadillas para fregonas), ya que ese mismo color definido en abstracto lo registró Qualitex Co. como marca en 1991²⁰⁰, para la misma clase de productos. Sin embargo, en este proceso judicial se discutía si la Lanham Act vigente en aquél momento permitía registrar colores *per se* como marcas o no, dada la

reivindicado. Cabe tener presente que, una vez presentado de esta forma, el solicitante no podrá sustituir este dibujo por otro igual pero en color, excepto si el examinador determina que el color en cuestión no es material, de acuerdo con el artículo 807.07 (a) (i) del mismo texto legal.

¹⁹⁷ Marca n°75087575, registrada el 3 de octubre del 2000. Los otros detalles relativos a su registro se pueden consultar en el siguiente enlace: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=75087575&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.

¹⁹⁸ Es interesante notar que la reproducción contenida en la USPTO está hecha en líneas negras discontinuas. Anteriormente era habitual realizarla de esta forma porque no se podía hacer en color; sin embargo, actualmente, se debería presentar una figura rectangular del color amarillo canario que se reivindica, contorneado con líneas negras discontinuas las cuales indicarían que la forma del cuadrado no es objeto de la solicitud de registro, i.e. ésta no se reivindica como parte de la marca, tal y como se muestra:



¹⁹⁹ Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos n°93/1577, de 28 de marzo de 1995 (Caso ‘Qualitex vs Jacobson Products’). (Disponible en <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/case.pdf>>.)

²⁰⁰ Marca estadounidense n° 1633711, consistente en la imagen que se muestra a continuación:



Fuente: Página web de Qualitex (<<http://www.qualitexco.com/http/pads.html>>)

Los detalles de su registro se pueden ver en el siguiente enlace: <<http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4801:u2ng54.2.1>>.

disparidad de resoluciones judiciales que se emitieron con anterioridad autorizando y denegando tal posibilidad²⁰¹.

Éste Tribunal resolvió el litigio contradiciendo la decisión del Tribunal de Apelación, analizando la realidad práctica de la USPTO, cruzando analogías con otras marcas no tradicionales que fueron registradas previamente –como el caso de la botella de cristal de la Coca – Cola, el sonido de las tres campanas de la BBC, y los signos descriptivos formados por palabras–, y se cuestionó por qué éstos se admitieron y, en cambio, se debatía si el color definido en abstracto se podía incluir dentro del concepto ‘símbolo’, utilizado por la Lanham Act para definir una marca. Para poder solucionar la controversia, reconoció que el color *per se*, a pesar que no puede ser intrínsecamente distintivo, no constituye una prohibición absoluta de registro, ya que puede permitir identificar el origen del producto al que se asocia; y se mostró a favor de su registro siempre que hubiese adquirido carácter distintivo, i.e. permitiese a los “[...] consumidores identificar el origen del bien antes que el propio producto²⁰²”, ya que es ésta característica la que le permitiría cumplir con las finalidades básicas de cualquier marca; y no respondiese a la llamada “doctrina de la funcionalidad”, es decir, no puede intervenir en el producto para hacerlo más atractivo, ni su uso puede afectar al coste o calidad del mismo.

Finalmente, este Tribunal terminó decretando que era válido el registro de este color porque cumplía con los requisitos anteriormente mencionados, y, además, a pesar de reconocer que para los productos a los que se hacía referencia es habitual utilizar algún color, había otras tonalidades que se presentaban como alternativas. A parte, estableció también que no se podía denegar el registro de estos signos bajo el argumento del agotamiento del color, ya que se trata de una explicación poco adecuada e irracional para prohibir la adquisición de derechos marcarios²⁰³.

²⁰¹ En esta sentencia se mencionan tres resoluciones judiciales distintas, dos a favor de denegar el registro de las marcas de color *per se* (Asunto ‘NutraSweet Co vs Stadt Corp. 917 F 2d 1024, 1028 [CA7 1990]; y Asunto ‘Master Distributors Inc. Vs Pako Corp. 986 F 2d 219, 224 [CA8 1993]) y otra permitiéndola (Asunto ‘In re Owens – Corning Fiberglas Corp, 774 F. 2d 1116, 1128 [CA Fed.1985]).

²⁰² Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos n°93/1577, de 28 de marzo de 1995 (Caso ‘Qualitex vs Jacobson Products’), página 5: “[S]econdary meaning” is acquired when “in the minds of the public, the primary significance of a product feature . . . is to identify the source of the product rather than the product itself.”

²⁰³ En casos anteriores, era habitual denegar el registro de esta clase de signos justificándolo con este argumento, conocido como la ‘teoría del agotamiento del color’. *Vid.* Sentencia del U.S. District Court for the Eastern district of Pennsylvania – 81 F. Supp.114, de 8 de septiembre de 1948 (Asunto ‘Campbell soup Co vs Armour & Co.; E.D. Pa. 1948), donde el Tribunal no permitió registrar los colores rojo y blanco que utilizaba Campbell en las etiquetas de sus productos porque de autorizarlo se estaría concediendo un monopolio del color rojo en todas sus tonalidades, y esto afectaría a otros competidores teniendo en cuenta que era habitual elaborar etiquetas de productos en color; pero no analizó si había

4.6. La representación de los signos constituidos por varios colores de forma abstracta, con independencia de la forma, sin contornos.

Estos signos, aparte de deber cumplir con los mismos requisitos exigidos para las marcas constituidas por un color único²⁰⁴, también están sometidos al cumplimiento de otro adicional, relativo al deber de ser susceptibles de asociación con el producto o servicio con el que se pretenden relacionar, Éste fue impuesto por el TJUE en la sentencia de 24 de junio de 2004, la cual se procede a analizar en el siguiente epígrafe.

4.6.1. Análisis de la STJUE de 24 de junio de 2004 (Caso ‘Heidelberger Bauchemie GmbH).

A pesar de haber emitido el *leading – case* ‘Libertel’, ésta sentencia no resolvía las dudas que suscitaba el registro de una combinación de colores que no estuvieran definidos de forma bidimensional ni tridimensional, de aquí la necesidad que el TJUE facilitase algunas directrices para poder aplicar en situaciones análogas. Así, un año después de emitirse esa sentencia, este Tribunal tuvo el deber de responder varias cuestiones prejudiciales referentes a la combinación de distintos colores *per se* (el azul y el amarillo) para distinguir productos destinados a la construcción (incluyendo las pinturas, disolventes y barnices²⁰⁵). En tal aspecto, este Tribunal, haciendo varias referencias a su resolución sobre el caso ‘Libertel’, terminó estableciendo que esta clase de signos, aunque sean representados de forma abstracta y sin contornos, pueden constituir una marca siempre que se cumplan los siguientes requisitos: Inicialmente, se debe precisar la tonalidad exacta que se pretende registrar (a través de una muestra del color y de un sistema de clasificación de los colores que sea reconocido), del mismo modo que si se tratase de un único color *per se*; además, se debe matizar el contexto en el que serán utilizados, en el sentido de concretar el mercado en el que actuarán ya que si se trata de una combinación de

alternativas posibles a esa tonalidad. (Esta resolución judicial se encuentra disponible en el siguiente enlace: <<http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/81/114/1394725/>>.)

²⁰⁴ Vid. Epígrafe 4.5.1.1 (‘Análisis de la STJUE de 6 de mayo de 2.003 [TJCE/2003/244] [Caso Libertel Groep VB]).

²⁰⁵ STJUE de 24 de junio de 2004 (Asunto C – 49/02) (Caso ‘Heidelberger Bauchemie GmbH’). Este asunto llegó al TJUE porque la Oficina de Patentes y Marcas alemana consideraba que una combinación de colores que estaban definidos en abstracto, aunque estuvieran representados de forma yuxtapuesta dentro rectangularmente e identificados mediante un código reconocido internacionalmente, no podían cumplir con el principio de precisión que proclama/aba la normativa europea y, consecuentemente, no se les podía considerar signos registrables, teniendo en cuenta que el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE hacía referencia a signos concretos, claros y visibles directamente. (Disponible en <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49315&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=336685>>)

colores utilizados comúnmente en él podría incurrir en causa de prohibición absoluta de registro; así como examinar la situación concreta a la luz del interés general.

En referencia a la representación de estos signos, el TJUE consideró que ésta debe ser precisa, duradera y permanente porque debe permitir garantizar en todo momento la función de origen de la marca solicitada y la seguridad jurídica respecto a terceros, teniendo en cuenta que una vez concedido su registro la marca puede mantenerse en vigor durante un largo período de tiempo a través de sus futuras renovaciones. En cuanto al método a utilizar para ello, mantuvo lo expuesto en el asunto ‘Libertel’, esto es, la presentación de una muestra de los colores objeto de la solicitud y su identificación mediante algún sistema internacional; pero en ningún caso sería suficiente “*la mera yuxtaposición de dos o más colores sin forma ni contorno [ni] la mención de dos o más colores en todas las formas imaginables*”²⁰⁶, ya que no permitiría al consumidor memorizar una combinación concreta asociada a esos colores ni tampoco sería posible conocer el alcance de la marca si ésta fuese registrada; situación que tenía lugar en esta ocasión ya que el solicitante del registro (Heidelberger Bauchemie GmbH) representó los dos colores en una forma rectangular, cuya mitad superior era de color azul y la inferior amarilla (*ut infra*), acompañándola de la siguiente descripción: “*La marca solicitada corresponde a los colores corporativos de la [mercantil] solicitante que se utilizan en todas las formas concebibles, concretamente en los envases y etiquetas. La identificación de ambos colores son: RAL 5015/HKS 47 (azul) y RAL 1016/HKS 3 (amarillo)*”. Fue, por lo tanto, el uso de la frase ‘*se utilizan en todas las formas concebibles*’ en la descripción verbal –su falta de concreción– el motivo por el que el TJUE consideró que esta combinación de colores no era un signo en el sentido que proclamaba la Directiva comunitaria.



Fuente: ECJ Judges Conference 2005 (Disponible en <<http://slideplayer.com/slide/741360/>>).

A raíz de esta resolución, el 31 de julio de 2013 se revocó el registro de una marca de la Unión²⁰⁷ de la mercantil Red Bull GmbH²⁰⁸ consistente en los colores azul (Pantone 2747C),

²⁰⁶ STJUE de 24 de junio de 2004 (Asunto C – 49/02) (Caso ‘Heidelberger Bauchemie GmbH’). Apartado 34.

²⁰⁷ Marca n°4381554, registrada el 27 de marzo de 2006 a favor de la mercantil Red Bull GmbH, representada de la siguiente forma:



Fuente: Decisión de revocación de esta marca, de 30 de abril de 2013, disponible en <<https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/00438155/download/CLW/CCL/2013/EN/000005905.pdf?app=esearch>>

plateado (Pantone 877C), rojo (Pantone 1935C) y dorado (Pantone 871C) para distinguir determinados productos de la clase 32 (bebidas no alcohólicas y energéticas) porque, a pesar que el titular de esta marca especificó en su momento el porcentaje en el que utilizaría cada color, la EUIPO ('The cancellation division') consideró que no se trataba de una representación de la marca, sino más bien de una aclaración de la descripción presentada: Tal descripción consistía en expresar que *“las palabras y los elementos figurativos [que se representaban en la solicitud] se utilizaban exclusivamente para mostrar la disposición sistemática de los colores que se reivindicaban, de forma predeterminada y uniforme. La proporción de los colores es de, aproximadamente, el 42% de azul, el 42% de plata, el 11% de rojo y el 5% de dorado”*; de este modo, la EUIPO entendió que si los elementos figurativos que se mostraban no se podían tener en cuenta, la indicación del porcentaje de cada color no podía ser clara, ya que se podrían utilizar combinándolos de distintas maneras, por lo que se incumplía con los requisitos establecidos en los casos Sieckmann, Libertel y Heidelberger; procediendo así a su cancelación²⁰⁹.

4.6.1.1. Los signos constituidos por varios colores de forma abstracta, con independencia de la forma, sin contornos en el Reino Unido.

Tal como se ha hecho referencia anteriormente, en el Reino Unido existen varias marcas registradas consistentes en dos combinaciones de colores únicos, e incluso más. Uno de los destacables –debido a la internacionalización de la empresa– es la marca n°UK2032706, registrada el 18 de mayo de 2001 a favor de la estadounidense ‘Deere & Company’ para distinguir productos de las clases 7, 12 y 28, todos relacionados con el trabajo agrícola. En su solicitud se estableció que *“la marca comprende los colores verde y amarillo [y se indica] la manera cómo se aplicarán tanto a las ruedas como al cuerpo de la máquina”*²¹⁰, y su representación fue la siguiente:

²⁰⁸ Otra de sus marcas de la Unión, la n°2534774, también está pendiente de ser revocada del registro por el mismo motivo, ya que en la descripción se detalló que se utilizaría el color azul (RAL 5002) y el gris (RAL 9006) con el porcentaje de 50% cada uno sobre la superficie a la que se aplicasen. En concreto, consistía en la siguiente reproducción:



Fuente: Decisión de la Sala de Apelación de la EUIPO, de 2 de diciembre de 2014 (Caso R 2037/2013 – 1) (Asunto ‘Red Bull GmbH vs Optimum Mark Sp. Z 0.0’) (Disponible en <<https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/00253477/download/CLW/APL/2014/EN/2037-2013-1.pdf?app=esearch>>.)

²⁰⁹ Toda la información relativa a esta marca de la Unión se puede consultar en el siguiente enlace <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004381554>>.

²¹⁰ El certificado de registro se puede consultar en el siguiente enlace: <<https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK00002032706>>.



Fuente: Certificado de registro de esta marca (Vid. Nota a pie de página nº210)

Es importante hacer un pequeño inciso en esta marca porque Deere & Company también tiene registrada esta combinación de colores en China (marca nº4496717²¹¹), para la misma clase de productos, pero a diferencia de su registro en UK se tratan de colores *per se*, sin ir asociados con la imagen de vehículos agrícolas ni indicarse la forma cómo se aplicarían, constanding de la siguiente manera en su ficha de registro:

商标的详细信息			
注册号/申请号	4496717	国际分类号	7
申请日期	2005-02-03		
申请人名称(中文)	迪尔公司	申请人地址(中文)	美国伊利诺伊州莫林市的约翰迪尔路广场1号
申请人名称(英文)	DEERE & COMPANY	申请人地址(英文)	ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, IL 61265-USA
商标图像			
	农业机械; 农用犁; 铲土机; 收割机; 联合收割机; 中耕机; 切草机(机器); 挖泥机(机器); 开沟犁; 铧; 推土机; 挖掘机; 压路机; 油压和运送谷物用翻斗车; 风车; 机械化牲畜槽 查看详情...		
初审公告期号	1148	注册公告期号	1160
初审公告日期	2008-12-20	注册公告日期	2009-03-21
专用权期限	2009年03月21日至2019年03月20日		
后期指定日期		国际注册日期	

Fuente: *vid.* Nota a pie de página nº211.

4.7. La representación de los signos constituidos por un color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales.

Cuando la solicitud de registro versa sobre un color, o combinación de varios, asociado con alguna forma bidimensional/tridimensional, es más probable que se autorice su registro dado que ya no consiste en una simple figura geométrica ni en una forma insignificante²¹² y puede ser representado gráficamente con mayor éxito. Aunque, aún así, algunos órganos judiciales han reconocido que hay una diferencia entre el hecho de que el signo (compuesto por un color asociado a una forma bidimensional o tridimensional) se reproduzca en una imagen y la

²¹¹ Toby Mak, Tee y Howe Intellectual Property Attorneys; ‘First trademark infringement decision in China based on combination of colours’, disponible en el siguiente enlace: <<http://www.teehowe.com/download/trademark.pdf>>.

²¹² En otras palabras lo recogió el Tribunal Supremo (español) en la sentencia de 2 de diciembre de 2013 (RJ 2013/7793) (Caso ‘Orange’) (página 9).

posibilidad de que éste sea capaz de ser representado gráficamente, ya que la producción de la primera circunstancia no comporta consecuentemente que se pueda cumplir la segunda^{213 214}.

Asimismo, no por el hecho de definir un color en un objeto significa que queda acreditado su carácter distintivo, como sucedió con las pastillas de color rojo, blanco y azul fabricadas por la mercantil Henkel para lavar la vajilla y la colada²¹⁵, que se explicará en el epígrafe 5.4.1. (*‘El carácter distintivo de las marcas constituidas por un solo color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales en el ámbito europeo.’*).

4.7.1 Los signos constituidos por un color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales en España.

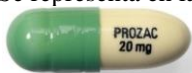
En esta clase de signos, al igual que en los colores *per se*, los Tribunales españoles tampoco han tenido demasiadas oportunidades para pronunciarse al respecto, y cuando lo han hecho no se han desmarcado demasiado de la doctrina jurisprudencial comunitaria. Es el caso de la STS de 27 de marzo de 2006 (RJ 2006/1941) (Asunto ‘Eli Lilly and Company’ vs ‘Ratiopharm España S.A.’). En ésta se solicitaba el registro de un signo compuesto por una combinación de colores (crema y verde) que estaban asociados a una forma tridimensional²¹⁶, para distinguir determinados productos farmacéuticos (clase 5 de la Clasificación de Niza), en concreto a una cápsula bicolor cuya mitad superior era de color verde y la inferior crema. En este caso se deja patente la importancia de especificar, en la descripción de la marca, que la forma con la que se asocia la combinación de colores no se reivindica como marca, ya que la OEPM denegó en un primer momento dicha solicitud por considerar que la forma tridimensional presentada respondía a un elemento técnico de la elaboración del producto, aunque más tarde, con la resolución del recurso ordinario presentado por la solicitante, terminó concediéndolo

²¹³ En este sentido se pronunció el Tribunal de Propiedad Intelectual, sección del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, en la sentencia de 28 de junio de 2016; Asunto ‘Sandoz Ltd. vs Glaxo Wellcome Uk Ltd’. [2016] EWHC 1537 (Ch); disponible en <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2016/1537.html>>.

²¹⁴ *Vid.* Epígrafe 4.7.2. (*‘Los signos constituidos por un color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales en el Reino Unido’*).

²¹⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 4 de octubre de 2007, Asunto C-144/06 P (‘Henkel KGaA vs EUIPO’) (ECLI: EU: C: 2007: 577), disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=color%2Bazul%2Bmarca&docid=60870&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=45669#ctx1>>.

²¹⁶ Se representa en la siguiente imagen:



Fuente: Google Images.

entendiendo que ésta no era objeto de la solicitud. A pesar de ello, el Tribunal Supremo, conociendo del recurso presentado por Ratiopharm España S.A., emitió una sentencia desestimatoria en base a la aplicación de la teoría del interés general, dado que aclaró, después de solventar los problemas relacionadas con la legitimación de la recurrente, que no es algo fuera de lo común en el ámbito químico/farmacéutico presentar antidepresivos en forma de cápsulas bicolors y, además, los dos colores que se reivindicaban eran/son habituales en este sector, por lo que no se podría cumplir la función principal de las marcas.

Sin embargo, a pesar de este rechazo, el mismo Tribunal reconoció que se podría permitir el registro de esa combinación si se hubiese demostrado que había adquirido fuerza distintiva en España, como sucedió en otros países europeos (Alemania y Reino Unido), dónde se admitió como marca nacional por haber adquirido carácter distintivo mediante el uso ('secondary meaning') antes de presentar la solicitud de registro.

4.7.2 Los signos constituidos por un color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales en el Reino Unido.

En el Reino Unido, la controversia más actual sobre este aspecto se encuentra en la sentencia del Tribunal de Propiedad Intelectual (sección del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales), en la sentencia de 28 de junio de 2016 antes mencionada²¹⁷. En ella, se debatía un supuesto de infracción de una marca de la UE (nº 3890126), registrada el 19 de diciembre de 2008²¹⁸. El Tribunal desestimó tal infracción por considerar que dicha marca, consistente en dos tonalidades distintas del color lila para designar inhaladores, fue registrada de forma incorrecta ya que entendió que el signo controvertido (el color lila oscuro – Pantone 2587C– aplicado a una parte de un inhalador, y el color lila claro – Pantone 2567C–, para el resto del inhalador), no era susceptible de estar representado gráficamente en el sentido de la Directiva de 2008 porque

²¹⁷ Sentencia del Tribunal de Propiedad Intelectual, sección del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, de 28 de junio de 2016; Asunto 'Sandoz Ltd. vs Glaxo Wellcome Uk Ltd'. [2016] EWHC 1537 (Ch).

²¹⁸ Si bien se mantiene en vigor en el registro (como marca de la Unión), es posible que su estado pase a ser el de 'marca cancelada/revocada' próximamente. (<<https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/50+50+50+50/3890126>>.). A pesar de esto, el mismo signo está registrado –desde el 6 de enero de 2006– como marca nacional en el Reino Unido (nº UK2353195A), y no se prevé ningún cambio en su estado, posiblemente porque la representación que se aportó en esta ocasión es más exacta, ya que muestra todos los ángulos del objeto:



Fuente: Certificado de registro de la marca nº UK2353195A, disponible en <<https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK0002353195A?legacySearch=False>>.

consideraba que la reproducción facilitada –mediante una fotografía del producto– no era el mecanismo más adecuado para reivindicar el color. Además, razonó que todas las representaciones aportadas (esta fotografía que acompañaba la solicitud de registro inicialmente, así como otras dos abstracciones²¹⁹ extraídas de aquella, presentadas en posterioridad) mostraban como las dos tonalidades cromáticas reivindicadas se podían combinar de distintas maneras, y el porcentaje de utilización de cada una parece ser distinta en las diversas imágenes, circunstancias que comportaban que esa reproducción inicial se tuviese que completar forzosamente con la descripción del signo facilitada, ya que actuaba como una mera ilustración de la misma, si se quería saber con exactitud el modo cómo se aplicaría la combinación de ambas tonalidades; en consecuencia, esa ‘reproducción gráfica’ respondía al criterio ‘lo que se ve en la reproducción es lo que se registra’²²⁰, lo cual comportaba cierto grado de imprecisión y ambigüedad.

4.7.3. Los signos constituidos por un color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales en Estados Unidos.

En Estados Unidos, se debe diferenciar entre los colores que se definen con productos que se comercializan en la industria de la moda y los colores relacionados con los demás sectores, ya que, de acuerdo con la *praxis judicial*, en el primer supuesto “*los colores per se nunca pueden funcionar como una marca*”^{221 222}, y por lo tanto son los colores asociados a cualquier otro

²¹⁹ A continuación se muestran las reproducciones aportadas por ‘Glaxo Group Limited’. Como se puede observar, el color no está vinculado a una sola forma, y su utilización tampoco lo está a una única composición.



(La primera imagen que está al extremo de la parte izquierda corresponde a la marca objeto del litigio, es un ‘Accuhaler’; en cambio, el aplicador que se muestra en el extremo de la parte derecha es un ‘Evohaler’, la marca no trata sobre éste último pero el Tribunal considera adecuado mencionarlo –y reproducirlo– para demostrar la variación en la aplicación de los colores)

Fuente: Sentencia del Tribunal de Propiedad Intelectual, sección del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, de 28 de junio de 2016; Asunto ‘Sandoz Ltd. vs Glaxo Wellcome Uk Ltd’. [2016] EWHC 1537 (Ch).

²²⁰ Originariamente es: “*What you see (in the application) is what you get (in the registration)*” (Reproducido literalmente de ‘*Resumen comparativo de los requisitos de registro y ámbito de protección de las diversas categorías de marcas desde la perspectiva del RMC*’, EUIPO, <http://euipo.europa.eu/es/office/ejs/pdf/von_Kapff.pdf>.)

²²¹ Sentencia del Tribunal de Apelación de los Estados Unidos, de 8 de marzo de 2013, nº11 – 3303 – cv (Asunto ‘Christian Louboutin S.A. vs Yves Saint Laurent Am. Holding Inc.’), disponible en <<http://cases.justia.com/federal/appellate-courts/ca2/11-3303/11-3303-2013-03-08.pdf?ts=1410918657>>.

²²² Son bastantes los órganos judiciales americanos que se acogen a esta afirmación tan rotunda porque consideran que, en este sector, el color responde únicamente a la funcionalidad estética del producto, lo que implica tener en cuenta muy fuertemente la teoría del agotamiento del color.

sector los que tienen mayor acogida registral. Sin embargo, hay excepciones: Uno de los casos más distinguidos recientemente, relacionado con la moda, es el relativo al color rojo utilizado en la suela lacada de los zapatos del diseñador Christian Louboutin (víd *ut infra*), que se registró el 1 de enero de 2008 para distinguir zapatos de mujer y se identificó y representó de la siguiente manera (marca n°77141789²²³): “La marca consiste en el color rojo (Pantone 181663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se representa (el contorno del zapato no forma parte de la marca pero su finalidad es poner de manifiesto la ubicación de la misma”



En este caso se autorizó el registro porque se consideró que la representación gráfica presentada acotaba de manera muy concreta y específica el objeto de la solicitud del registro, entre otros motivos. Aunque, a pesar de concederse, el titular de dicha marca no puede prohibir a sus competidores, como Yves Saint Laurent, la utilización del color rojo en las suelas de sus respectivos zapatos si éstos son monocromáticos, por lo que en este caso cabría desestimar cualquier acción sobre infracción de la marca y de competencia desleal, como sucedió en la Sentencia del Tribunal de Apelación estadounidense antes referida²²⁵. Como comparativa entre los modelos de ambos diseñadores se muestra la siguiente imagen:



Fuente: Google Images. (A la izquierda, los zapatos de Christian Louboutin; a la derecha, los de Yves Saint Laurent.)

Sin embargo, unos meses después, el 16 de abril de 2008, se denegó el registro del color azul aplicado a determinados diseños de costura de bolsillos para distinta prendas de ropa²²⁶, alegando que su función era meramente decorativa y, dado que el motivo de este rechazo es únicamente la falta de carácter distintivo, se mencionará en el epígrafe 5.4.2. (*‘El carácter distintivo*

²²³ Su certificado de registro se puede consultar en el siguiente enlace: <<http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4804:ww8q31.2.1>>.

²²⁴ Este mismo signo también está registrado como marca nacional en Benelux des del 6 de enero de 2010 (marca n°874489) y en el Reino Unido (marca n°2472368) desde el 10 de abril de 2009; asimismo también lo está como marca de la Unión n°8845539 desde el 10 de mayo de 2016, aunque probablemente se cancele (<<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008845539>>)

²²⁵ Víd. Nota a pie de página n°221.

²²⁶ In re Right-On Co. Ltd, 87 USPQ 2d 1152, Resolución del TTAB de 16 de abril de 2008, disponible en: <<http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79014936-EXA-17.pdf>>.

de las marcas constituidas por un solo color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales en Estados Unidos.’).

En referencia con el resto de sectores comerciales distintos al de la moda, cabe destacar la marca nº76243740²²⁷, registrada el 2 de noviembre de 2004 a favor de la petrolera británica ‘BP P.l.c. Limited Liability Company’ para distinguir sus gasolineras por el color amarillo y verde, reclamados como parte de la marca en la solicitud –a pesar que la representación gráfica se presentase en blanco y negro²²⁸–, y la disposición de los elementos que configuran la estructura de sus estaciones de servicio²²⁹.

4.8. La representación de las marcas de color constituidas en blanco y negro.

En este aspecto, cabe diferenciar entre el hecho de pretender registrar una marca en color, pero representada en blanco y negro, o la misma pero configurada en blanco y negro (o en escala de grises) sin reivindicar ningún color. A pesar de esta distinción, había países, a destacar el Reino Unido, donde imperaba una regla práctica en base a la cual “*las marcas en blanco y negro gozan de protección en todos los colores*”²³⁰. No obstante, ésta no operaba con carácter general, ya que solo lo hacía cuando el cambio de color (ya fuese de una determinada tonalidad al blanco y negro/escala de grises, o viceversa) era insignificante, en el sentido que ese cambio pudiera

²²⁷ Su certificado de registro se puede consultar en: <<http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4808:o2tyz3.2.1>>.

²²⁸ El hecho de presentar el dibujo en blanco y negro no impide que no se pueda reivindicar un color determinado como marca, aunque lo habitual actualmente es su presentación en color. La USPTO permite sustituir la representación inicial en blanco y negro, de la marca ya registrada, por la misma en color y admite que si bien en algunas ocasiones podría constituir una alteración material de la misma, en la mayoría de ocasiones no lo será. (*‘Examination Guide 05 – 06, Amendments to color features of Marks’*; del 4 de diciembre de 2006; USPTO [Disponible en: <https://www.uspto.gov/trademarks/resources/exam/examguide5-06.jsp#_Toc153699027>]).

²²⁹ Este signo también está registrado como marca nacional en el Reino Unido, así como marca de la UE (nº 1991) y, en este último caso, a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, se representó con un dibujo en color para reivindicar el color verde (Pantone 348C), como se refleja:



Fuente: Certificado de registro de esta marca de la UE. (<<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000001991>>.)

²³⁰ ‘Resumen comparativo de los requisitos de registro y ámbito de protección de las diversas categorías de marcas desde la perspectiva del RMC’, EUIPO. (Disponible en <http://euipo.europa.eu/es/office/ejs/pdf/von_Kapff.pdf>.)

pasar desapercibido para el consumidor medio²³¹, llegando a considerar que ambas marcas (la representada en color y la representada en blanco y negro o en escala de grises) eran idénticas.

En contraposición, había otros países dónde se consideraba que la representación del signo de forma monocromática solamente permitía proteger la forma o composición de ese signo, pero no el color aunque fuese utilizado en el comercio, i.e. aplicaban el criterio “*lo que se ve es lo que se obtiene*”²³².

4.8.1. Las marcas de color constituidas en blanco y negro en el ámbito europeo.

Si bien se recomienda que la marca de color se represente cromáticamente cuando se reivindica una tonalidad concreta distinta al blanco y negro, ni la Directiva ni el Reglamento europeos lo exigen; circunstancia que ha permitido que las diversas Oficinas nacionales de Marcas impusieran sus propios criterios al respecto —explicados en el epígrafe anterior—, lo cual comportaba inseguridad jurídica ya que se fue desarrollando un sistema marcario europeo con incongruencias. A raíz de esta situación, y con la intención de proporcionar mayor claridad y predictibilidad al respecto, la EUIPO impulsó un Programa de Convergencia en 2011²³³ para dar mayor transparencia. Y, en este contexto, la European Trade Mark and Design Network²³⁴ publicó, el 15 de abril de 2015, la ‘Comunicación común acerca de la práctica común del alcance de la protección de las marcas en blanco y negro (<B&W>)’²³⁵, con la finalidad de adoptar una *praxis* igualitaria sobre el alcance de la protección otorgada a marcas registradas en blanco y negro o escala de grises²³⁶. Sin embargo, hay Oficinas nacionales que no la aplican, ya

²³¹ Una diferencia es insignificante cuando el consumidor medio únicamente se puede percatar de la misma si, teniendo la representación de los signos controvertidos delante, los compara.

²³² ‘Comunicación común acerca de la práctica común del alcance de la protección de las marcas en blanco y negro (<B&W>, de 15 de abril de 2014)’, European Trade Mark and Design Network, disponible en: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_4/common_communication4_es.pdf>.

²³³ Este Plan de Convergencia engloba 5 proyectos, clasificados en función de si son ‘Herramientas de P.I.’ o ‘Convergencia de prácticas’. Toda la información relativa a cada uno de ellos se puede consultar en el siguiente enlace: <https://www.tmdn.org/network/what_is_europeantmdn>.

²³⁴ Esta asociación está compuesta por todas las Oficinas de Marcas nacionales de los EEMM.

²³⁵ Esta Comunicación está disponible en el siguiente enlace: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_4/common_communication4_es.pdf>.

²³⁶ En esta comunicación sobre la práctica común quedan excluidas expresamente aquellas marcas en las que se reivindica el color. Así se reconoce en ‘Preguntas más habituales (FAQ) sobre la práctica común, versión 2. La protección de las marcas en blanco y negro en el ámbito del CP4’, de European Trade

sea porque no participaron en este proyecto (es el caso de Italia, Francia y Finlandia)²³⁷ o porque se justifican con la existencia de determinadas restricciones legales en su normativa interna, como sucede en Suecia, Dinamarca y Noruega, Estados donde la protección de las marcas registradas en blanco y negro se extiende a todos los colores por imperativo legal.

La situación actual en los países que participan y decidieron aplicar esta comunicación consiste en considerar que son distintas marcas aquella que se ha representado en color y la otra que, aún reproduciendo el mismo signo, lo represente en blanco y negro o en escala de grises^{238 239}, excepto si los signos se consideran idénticos²⁴⁰. Por ejemplo, de acuerdo con la Comunicación antes referida, no se considerarían marcas idénticas, i.e., podrían coexistir simultáneamente, las siguientes que se muestran, por ser el color una diferencia significativa (para el consumidor medio):



Fuente: Google Images.

Mark and Design Network, 24/11/14; Página 3. (Documento disponible en: <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2014/2014_11_24_European_tmdn_FAQ.pdf>.)

²³⁷ Las prácticas comunes que impulsa la EUIPO no son vinculantes y la participación de los países en ellas es totalmente voluntaria; a pesar que estos países decidieron no participar en un primer momento, se podrían adherir en posterioridad si lo desearan.

²³⁸ En este sentido, se reconoce en el documento referido en la nota a pie de página nº 232 que las marcas representadas en blanco y negro “no tienen un ámbito de protección ilimitado” (Página 7 del mismo); así lo ha reconocido también el TJUE, a destacar la sentencia de 9 de abril de 2014 (Asunto T-623/11; ECLI:EU:T:2014:199; Caso ‘Pico Food GmbH vs EUIPO’), relativa al registro de una marca figurativa representada en un fondo amarillo con líneas blancas y un escudo en el medio, donde dentro había el dibujo de una vaca (aunque según la EUIPO, ésta no tenía apenas carácter distintivo) para distinguir productos de la clase 30 (chocolate, caramelos, toffees) del Nomenclátor internacional. Ésta era muy parecida a otras dos marcas figurativas registradas por Pico Food en blanco y negro. Apartados 37 y 39 (Disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150667&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=714045>>.)

²³⁹ En consecuencia, se aplica el criterio “lo que se ve es lo que se obtiene”.

²⁴⁰ Según el TJUE, un signo se puede considerar idéntico a otro cuando “reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio” (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de marzo de 2003, Asunto C-291/00 [Caso ‘LTJ Diffusion S.A. vs Sadas Vertbaudet S.A.’], Apartado 54. [Disponible en <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48154&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=218159>>.]

En cuanto a la reproducción del signo utilizando la escala de grises, ésta puede coexistir con la misma marca representada en color, pero no con la misma representada en blanco y negro, excepto si entre ambas hay diferencias insignificantes para el consumidor.

Teniendo en cuenta que puede haber controversias sobre los derechos de prioridad sobre la marca en función de si se representa en color o en blanco y negro, y de cómo se ha utilizado realmente en el comercio, es esencial registrarla en color si éste es un elemento fundamental de la misma, de esta forma se evitarían, en el marco judicial, problemas probatorios²⁴¹. Así, cabe destacar la actuación de la petrolera Total S.A., que registró en Francia la misma marca figurativa tanto en blanco y negro (marca nº 3203034²⁴²) como en color (dos tonalidades distintas de azul y de naranja) (marca nº3203033²⁴³), siendo la que se reproduce a continuación:



Fuente: Base de datos (sobre marcas) del Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)

A parte de todo lo anterior, es relevante mencionar que uno de los principios que rige el sistema registral marcario europeo (así como el estadounidense) es el de claridad, lo que implica que la descripción del signo no puede contradecir la representación del mismo, esto es, si se pretende registrar la marca en color, y para ello se ha tenido que mencionar e identificar la tonalidad concreta en la solicitud, no se puede adjuntar una representación de la misma en blanco y negro.

²⁴¹ Un caso bastante reciente consistente en esta controversia fue el conocido como ‘Specsavers’, iniciado en el Reino Unido.

²⁴² Marca registrada el 2 de enero de 2003. Toda la información relativa a su registro está disponible en el siguiente enlace: <https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html?index=241&refId=3203034_20163_3_fmark>.

²⁴³ Marca registrada el 2 de enero de 2003. Toda la información relativa a su registro se puede consultar en el siguiente enlace: <https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html?index=238&refId=3203033_20163_3_fmark>.

4.8.2. Las marcas de color constituidas en blanco y negro en Estados Unidos.

A diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea, en Estados Unidos la norma general consiste en representar la marca gráficamente de forma monocromática, dado que una representación/“dibujo en blanco y negro [sin reivindicar ningún color] cubre el uso de su marca en cualquier color”²⁴⁴; por lo que el hecho de representar la marca en blanco y negro no impide que se pueda utilizar en color, es más, teniendo en cuenta que en el sistema estadounidense se requiere la aportación de una muestra de uso de la marca para poderla registrar, el solicitante podría aportarla demostrando la utilización de cualquier color en esa marca concreta. Ahora bien, cuando se reivindica un color concreto como característica de la marca, dicha representación deberá ser cromática, al igual que en la UE, sin aceptarse en blanco y negro²⁴⁵. Y, en este último supuesto, se deberá especificar en la solicitud que el color se reivindica como tal, así como nombrar de qué color se trata y aportar una descripción²⁴⁶ de la marca dónde se indique cómo aparece éste en ella; además, en caso de discrepancia entre la descripción de la marca y la representación/dibujo del mismo, no se procederá a su registro (en

²⁴⁴ ‘Protegiendo su marca, mejorando sus derechos a través del registro federal. Información básica sobre las marcas registradas’, USPTO. (Disponible en <<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/en-espanol-tm.pdf>>.)

²⁴⁵ TMEP U.S. § 807.07 (a) (‘Requirements for color drawings’).

²⁴⁶ Esta descripción, en el caso de que se pretenda registrar un color, debe ser más exhaustiva que si no se reivindica ninguno y se representa en blanco y negro. A título ejemplificativo mencionar las siguientes marcas estadounidenses nº 78592478 (a la izquierda, a favor de Lloyds Bank Plc.) y nº 77778462 (a la derecha, cuyo titular es First Security Bank of Missoula):



Fuente: Base de datos de la USPTO, ficha de registro de ambas marcas (los enlaces se mencionarán a continuación.)

En el primer caso (imagen de la izquierda), la descripción se fundamentaba únicamente en apuntar que “la marca consiste en una imagen de un caballo. El color no se reclama como característica de la marca” (Los detalles de este registro se pueden consultar en: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=78592478&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.)

En la segunda representación, en cambio, la descripción fue la siguiente: “La marca consiste en un caballo trotando, representado en pinceladas audaces con la cabeza del caballo girada hacia la izquierda del espectador. La cabeza del caballo aparece pintada de azul con reflejos de amarillo, naranja y rojo. Tanto el cuello como la parte frontal del caballo están pintados en azul, con pinceladas rosadas, moradas y amarillas. Sus dos patas delanteras están pintadas de amarillo, azul, rosa, lila, naranja y rojo. La parte posterior del caballo, incluyendo la cola y las dos patas de detrás aparecen pintadas en amarillo con reflejos de naranja y rojo. La hierba está debajo del caballo, y está pintada de verde y azul. El caballo no está pintado completamente, y hay zonas que son transparentes; en ellas aparece el fondo. El fondo de la marca es transparente. – Los colores amarillo, rojo, naranja, azul, verde, rosa y lila se reivindican como parte de la marca.” (Los detalles de este registro están disponibles en:

<http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77778462&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.)

el caso de cumplir con los demás requisitos exigidos) hasta que no concuerden, debido a la aplicación del principio de claridad.

En referencia a la representación de la marca en tonalidades grises, la situación es distinta, ya que opera cierta ambigüedad si el solicitante no ha especificado si reivindica – o no – el color gris como parte de la misma. Para solventarla, el examinador de la solicitud deberá requerir al solicitante una aclaración al respecto: Si éste último manifiesta que reivindica esa tonalidad de gris, deberá aportar los mismos documentos que se requieren para cualquier otro color y cumplir los mismos requisitos exigidos para aquellos²⁴⁷; en caso contrario, simplemente tendrá que expresar que no lo reivindica, y esta declaración no formará parte del certificado de registro²⁴⁸.

4.9. La representación de las marcas sonoras.

Las marcas sonoras, que pueden consistir tanto en una melodía²⁴⁹ –ya sea creada expresamente o una partitura preexistente– como en un sonido de la naturaleza²⁵⁰, son una clase de signos no visibles que están previstas expresamente en la Directiva de 2015, aunque no lo estaban en la anterior. Sin embargo, antes de la modificación europea, a nivel nacional ya había países que los contemplaban, como España²⁵¹ y Francia²⁵².

Estos signos, al igual que en los colores, el mayor obstáculo que deben solventar para acceder al registro es el criterio de distintividad, ya que la mayoría de ellos no tienen una capacidad intrínseca por naturaleza para distinguir bienes/productos o servicios, y llegan a tener fuerza distintiva únicamente por el uso; en cambio, su representación se efectúa exitosamente mediante cualquier medio que cumpla los requisitos de claridad, precisión, autosuficiencia, accesibilidad,

²⁴⁷ *Vid.* Epígrafe 4.5.2. (*‘La representación del signo constituido por un solo color per se en Estados Unidos’*)

²⁴⁸ *‘Examination Guide 1 – 05. Examination procedures for drawings containing the color gray’*; USPTO; 20 de Mayo de 2005. (Disponible en: <<https://www.uspto.gov/trademarks/resources/exam/examguide1-05.jsp>>.)

²⁴⁹ Se incluyen los *jingles*, las canciones breves que se utilizan en los spots publicitarios.

²⁵⁰ La Comisión Europea también considera posible registrar como marca una onomatopeya, así como Reino Unido, siempre que la descripción aportada sobre el sonido sea clara y no contenga ambigüedades; sin embargo hay otros países como Francia donde no se acepta esta posibilidad, y la EUIPO parece mantener la misma opinión debido a la variación que existe entre la pronunciación y el sonido real que se pretende imitar fonéticamente (De esta forma lo manifestó en *‘Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea. Parte ‘B’ Examen, sección 4: Motivos de denegación absolutos; Capítulo 2: Definición de MUE [Artículo 7, apartado 1, letra a) del RMUE]’*, de 1 de febrero de 2017).

²⁵¹ *Vid.* Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (BOE nº294, de 8 de diciembre de 2001), artículo 4.

²⁵² *Vid.* Code de la propriété intellectuelle, artículo L.711–1 (*‘Eléments constitutifs de la marque’*).

inteligibilidad, permanencia y objetividad²⁵³, siempre que no consista en una descripción verbal (porque no sería suficientemente clara ni precisa, ni permitiría conocer el alcance de la protección de la marca), ni notas musicales sin contener ninguna otra precisión (e.g. ‘si, do, re, mi, sol, fa, mi, re, fa, mi, re, do, mi, re, do, si’²⁵⁴, porque, aparte de no ser ni clara ni precisa, tampoco sería completa en sí misma ya que no permite “*determinar la tonalidad ni la duración de los sonidos que forman la melodía*”²⁵⁵). Sin embargo, se considera un mecanismo aceptable la presentación de la letra de la canción combinada con notas musicales y el ritmo²⁵⁶. Así, por ejemplo, una de las formas de representación que estarían aceptadas en base a estas indicaciones, en el caso de pretender registrar la parte de la melodía ‘Für Elise’, de Beethoven, antes detallada, sería la siguiente (siempre que fuera acompañada por una descripción de la melodía, juntamente con una indicación del instrumento musical utilizado, así como todas las demás características de este sonido):



Fuente: Sistema de dos pentagramas de ‘Für Elise’ (modificado) dividido en barras, dónde se muestran dos claves (la de sol en el pentagrama de arriba y la de fa en el de abajo), las notas musicales y distintas clases de silencios (de cuarto y de octavo).

Por contraste, si se trata de algún ruido de la naturaleza, que no puede ser descrito mediante notas musicales convencionales, se acepta la presentación de un sonograma siempre que vaya acompañado de un archivo de audio²⁵⁷.

²⁵³ Sin embargo, en el marco legal anterior, cuando se aplicaba en este aspecto la Directiva del 2008, las formas que la EUIPO consideró válidas para representar gráficamente un sonido eran los pentagramas y los archivos en formato mp3 siempre que éstos últimos fueran acompañados de otro documento que fuese una representación gráfica adecuada (e.g. un sonograma).

²⁵⁴ Corresponde a la notación musical para piano de una parte de la melodía ‘Für Elise’, de Beethoven.

²⁵⁵ EUIPO; *Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea. Parte ‘B’ Examen, sección 4: Motivos de denegación absolutos; Capítulo 2: Definición de MUE [Artículo 7, apartado 1, letra a) del RMUE]*, de 1 de febrero de 2017. (Página 6)

²⁵⁶ EUIPO; ‘*Decisión nºEX-16-7 sobre la aprobación de las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios registrados ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea*’; 12 de diciembre de 2016. (Disponible en: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/ex16-7_es.pdf>.)

²⁵⁷ EUIPO; ‘*Decisión nºEX-16-7 sobre la aprobación de las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios registrados ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea*’; 12 de diciembre de 2016.

A nivel internacional, cabe indicar que, recientemente, se ha publicado una ‘*Guía de recomendaciones para la gestión electrónica de las marcas sonoras*’²⁵⁸, en la que se incluyen algunas recomendaciones para la representación de esta clase de signos, concretamente se enfatiza sobre la importancia de incluir, en las solicitudes de registro, la indicación de que se trata de una marca sonora y representarla mediante un pentagrama u onda sonora en formato digital, si bien en el caso de tratarse de un ruido de la naturaleza se permite su descripción verbal²⁵⁹ ²⁶⁰. Se recomienda que en dicha descripción se indique, al menos, en qué consiste el sonido, así como “*los instrumentos utilizados, las notas interpretadas [y] la duración*”²⁶¹. Como ejemplo, no serviría aquella descripción que consistiese en enunciar que “*la marca [que se pretende registrar] es una pieza de música clásica grabada en la cinta magnetofónica que acompaña a la solicitud*”, sin que se señalase ninguna característica del sonido²⁶². Por otro lado, se comunica que se evite representar el sonido mediante determinados sistemas de retransmisión como el ‘*streaming*’ (flujo continuo), ‘*surround*’ (envolvente) o ‘*loop audio*’ (reproducción en bucle). Así como tampoco es recomendable que se represente mediante archivos de audio con más de dos canales, o canales estéreos.

²⁵⁸ World Intellectual Property Organization; ‘*Standard ST.68. Recommendations for the electronic management of sound marks*’; de Junio de 2016; Handbook on industrial property information and documentation (Pág. 3.68.1). (Disponible en: <<http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-68-01.pdf>>.)

²⁵⁹ En estas recomendaciones no se reconoce el hecho de que tal descripción sea suficiente para representar una onomatopeya, si bien esta cuestión corresponde a la OPI; en este sentido se menciona que “*la OPI podrá aceptar que la representación gráfica de dicho sonido consista en una descripción textual*”.

A pesar de que no se considera un mecanismo válido de representación para el resto de sonidos, se admite como complemento a otro, siempre que la ley nacional del país donde se presenta la solicitud de registro la admita.

²⁶⁰ Por ejemplo, se considera una descripción verbal aceptable si la onomatopeya que reproduce unos ladridos se describe como “[una] *marca sonora. Comprende el sonido de varios perros ladrando al son de la melodía tradicional ‘Greensleeves’ según figura en la grabación que acompaña a la solicitud*”. (Ejemplo citado por el ‘*Standard ST.68. Recommendations for the electronic management of sound marks*’.)

²⁶¹ World Intellectual Property Organization; *Standard ST.68. Recommendations for the electronic management of sound marks*; de Junio de 2016; Handbook on industrial property information and documentation (Pág. 3.68.1).

²⁶² Una descripción que sí satisfaría los criterios exigidos sería la siguiente: “*La marca consiste en un sonido de percusión hecho por un palo de madera que golpea ligeramente en un cubo de metal en intervalos de 2 segundos durante aproximadamente 14 segundos de duración. Se acompaña la grabación.*” (Citado por ‘*Existing methods of representation and description of New types of marks or Non – Traditional Marks*’; WIPO; disponible en <http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/au_2.pdf>.)

4.9.1. La representación de las marcas sonoras en el ámbito europeo.

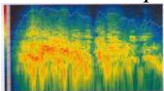
En el ámbito europeo, en un primer momento eran varios los mecanismos que se aceptaban como medios de representación de esta clase de signos, incluyéndose los sonogramas²⁶³. Sin embargo, en 2003 el TJUE tuvo la oportunidad de clarificar la forma en la que esta clase de signos (tanto los sonidos melódicos como los ruidos) quedaban representados satisfactoriamente con el *leading case* Shield Mark^{264 265}. En este aspecto, el TJUE excluyó la posibilidad de poder

²⁶³ Se aceptaron los sonogramas completos (son aquellos que indican la frecuencia, el tiempo, la intensidad del sonido a color), acompañados de un archivo electrónico, como mecanismo apropiado de representación a partir del momento en que la EUIPO rechazó el registro, como marca de la UE (nº143891), del ‘rugido del león de la Metro’ para distinguir productos de la clase 9 (aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos y discos acústicos, entre otros) y servicios de la 38 (telecomunicaciones), 41 (esparcimiento, producción cinematográfica entre otras categorías) y 42 (diseño de software informático), registrado previamente en Estados Unidos, porque consideró que la descripción facilitada (“*el sonido producido por el rugido de un león*”) era incompleta, igual que el sonograma presentado porque no contenía una escala del eje temporal ni del de frecuencias, tal como se puede comprobar;



Fuente: Certificado de denegación de esta marca, EUIPO. (Se puede consultar en: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000143891>>.)

A pesar de ello, se terminó registrando como marca de la UE en un intento posterior (4 de marzo de 2008, marca nº 005170113), aportando la siguiente descripción “*el sonido de un león que ruge; que tiene una duración de 2,5 segundos aproximadamente. Está formada por dos rugidos sucesivos (entre cero y 1,4s. y de 1,4 a 2,6), el segundo tiene una amplitud ligeramente más baja. El sonido no es armónico, tiene una modulación envolvente de amplitud no periódica rápida (>15Hz) (Percepción de la aspereza del sonido) y tiene un contenido de frecuencia dominante en la gama baja y media-baja (aproximadamente una gama de -6dB: 40 a 400 Hz para ambos rugidos con un pico de 170 Hz para el primero y un pico en 130 Hz para el segundo). La gama de frecuencia dominante percibida (relativa al contorno espectral) del primer rugido aumenta hasta cerca del 0.35 s y desciende después. En el segundo rugido aumenta hasta alrededor de 1.7s, desciende hasta alrededor de 2.2s, aumenta de nuevo hasta cerca de los 2.3s y desciende después*” y representándolo de la siguiente forma:



Fuente: Certificado de registro de la marca, EUIPO. Disponible en: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113>>.

(Se recomienda ver su certificado en la base de datos de la EUIPO para poder apreciar correctamente la existencia de los ejes de tiempo y frecuencia)

²⁶⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de noviembre de 2003, Asunto C-283/01 (Caso ‘Shield Mark’).

²⁶⁵ El Sr. Shield Mark era titular de varias marcas sonoras registradas en Benelux para diversos productos, entre las que destacan una onomatopeya que reproducía el sonido de un gallo (‘Kukelekuuuuu’, en neerlandés), cuya descripción era: “*Marca sonora, la marca es una onomatopeya que imita el canto de un gallo*”; y las nueve primeras notas de ‘Für Elise’ de Ludwig Van Beethoven, descrita como: “*Marca sonora, la marca consiste en la reproducción musical de la melodía formada por las notas representadas (gráficamente) en el pentagrama.*” Alguna de las otras marcas de las que era titular se describía como “*La marca está formada por la reproducción musical de las notas descritas*”, mientras que otras iban acompañadas con la siguiente descripción: “*mi, si, re, do, la*”.

satisfacer este requisito mediante la presentación de una descripción verbal, la reproducción de una onomatopeya y una anotación musical: Respecto al primer mecanismo, consideró que era demasiado impreciso y poco claro por él solo; en cuanto a la representación del signo mediante onomatopeyas, lo rechazó por los mismos motivos anteriores, ya que argumentó que éstas son cambiantes, debido a que pueden ser percibidas de forma distinta en función de cada persona, de su pronunciación y del país dónde se reproduzcan; finalmente, en referencia a la anotación musical, la refutó por no permitir concretar ni la tonalidad ni la duración de los sonidos que forman la melodía, dado que se trata de una sucesión de notas que no tienen ninguna precisión.

Sin embargo, determinó que un pentagrama dividido en compases que esté compuesto por una clave (ya sea de sol, de fa o de do) juntamente con algunas notas musicales y silencios satisfaría el requisito porque permitiría conocer el valor relativo y las alteraciones que pudiesen haber en el sonido, así como la tonalidad, su duración, el compás y el ritmo; y forma un lenguaje universal²⁶⁶. No obstante, si bien el TJUE –recogiendo una parte de las conclusiones presentadas por el Abogado General– reconoció que este último mecanismo no es inteligible inmediatamente, defendió que lo puede ser con facilidad, ya que si la partitura es leída por una persona conocedora del solfeo se puede determinar fácilmente cuál es el signo sonoro registrado, cumpliendo así todos los criterios ‘Sieckmann’.

En posterioridad al año en que el TJUE emitió dicha sentencia (2003), se aceptaron la presentación de oscilogramas, espectros sonoros, espectrogramas y sonogramas para representar esta clase de signos²⁶⁷, así como archivos de sonido, siempre que estén en formato MP3 o WAV²⁶⁸ y no sean superiores a 2Mb²⁶⁹. La utilización de alguno de los mencionados en primer

Shield Mark presentó demanda por infracción de marca y competencia desleal contra el Sr. Kist, por haber utilizado las nueve primeras notas de ‘Für Elise’ durante una campaña publicitaria y haber vendido un programa informático que reproducía el canto de un gallo cuando se activaba.

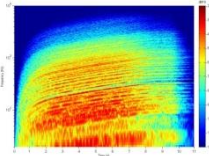
²⁶⁶ Conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz – Jarabo Colomer, Dámaso, presentadas el 3 de abril de 2003 relativas al caso ‘Shield Mark’; disponibles en: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48171&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=188797>>.

²⁶⁷ ‘Olfato, oído, gusto – Los sentidos de las marcas no tradicionales’; de febrero de 2009; Revista de la WIPO; World Intellectual Property Organization. (Disponible en: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html>.)

²⁶⁸ Esta clase de archivos de audio fue incorporada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (incorporado en la WIPO), en ‘La representación y la descripción de marcas no tradicionales. Posibles ámbitos de convergencia’, (SCT 19/2) de 28 de abril de 2008. (Disponible en <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf>.)

²⁶⁹ Esta permisión fue introducida por la Decisión de la EUIPO n°EX – 13 – 5, de 4 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de una Guía de examen para las marcas y diseños de la Unión. (Este documento se

lugar no excluye la de los segundos, es más, se aconseja que se adjunte la muestra del sonido en formato MP3 o WAV con la finalidad de que sea un elemento de apoyo para la solicitud de registro²⁷⁰; de este modo, la italiana automovilística IVECO Spa presentó recientemente (el 3/3/17)²⁷¹ un sonograma completo (vid. *Ut infra*) acompañado de un archivo de audio²⁷² para registrar el sonido de un motor que va *in crescendo* y distinguir bienes de la clase 12 de la Clasificación de Niza (vehículos terrestres y electrónicos):



Fuente: (Vid. Nota a pie de página n°271)

4.9.1.1. La representación de las marcas sonoras en España.

A pesar que la Ley de Marcas contempla expresamente esta tipología de signos, su registro en España no es habitual. Una que lo está y pertenece a una institución pública es la n°3000297 (4)²⁷³, inscrita el 26 de enero de 2012 a favor de la Universidad Carlos III de Madrid para distinguir bienes de la clase 9 (aparatos cinematográficos y de enseñanza; de grabación, transmisión o reproducción de imágenes y/o sonido, entre otros), y servicios de las clases 41

puede consultar en el siguiente enlace: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/ex13-05_en.pdf>.)

²⁷⁰ La primera marca de la Unión, de tipo sonoro, que se permitió registrar adjuntando un archivo de audio en mp3 fue la n°4901658, registrada el 11 de abril de 2007 a favor de Inlex IP Expertise para distinguir servicios de las clases 35 (servicios de suscripción a periódicos, boletines de noticia y publicaciones, entre otros), 38 (comunicaciones a través de terminales de ordenadores y radiofónicas, entre otros) y 42 (servicios jurídicos, diseños de software y gestión de derechos de autor entre otros). En su descripción se mencionó que se trataba de una “*representación gráfica: eje vertical: frecuencia, eje horizontal: tiempo en segundos.*” Sin embargo, ya no se encuentra en vigor por haber caducado el 14/2/16. (Toda la información relativa a esta marca, incluido el archivo de audio, se puede consultar en el siguiente enlace: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004901658>>.)

²⁷¹ Este sonido aún no ha sido registrado como marca de la UE (n°16432874), actualmente se encuentra en trámite de examen. (Los detalles se pueden consultar en el siguiente enlace: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016432874>>)

²⁷² Se puede escuchar en el siguiente enlace: <<http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000016432874>>.) >.

²⁷³ La publicación de su registro en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial es visible en el siguiente enlace: <http://www.protectia.eu/wp-content/uploads/2012/01/Marca-Sonora-TOMO1_26-01-2012.pdf>.

Y los detalles de su inscripción se pueden consultar en: <http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/resultados_expediente.html?mod=M&exp=3000297&bis=>>.

(educación y formación) y 42 (servicios científicos, de investigación y tecnológicos). Su representación visual fue la siguiente:



Fuente: Boletín Oficial de la Propiedad Industrial nº2362, de 26 de enero de 2012.

Otra marca sonora que accedió al registro español, ésta más conocida que la anterior pero a la vez más antigua, es la canción publicitaria ‘Qué buenas son las galletas Fontaneda’ (marca nº2466884²⁷⁴):



Fuente: CIBEPYME (Plataforma Iberoamericana de Propiedad Intelectual dirigida a Empresas) (Vid. Nota a pie de página nº274)

4.9.2. La representación de las marcas sonoras en Estados Unidos.

La doctrina científica estadounidense mayoritariamente aceptada es partidaria de entender que los signos constituidos por sonidos están reconocidos en la Lanham Act, ya que se pueden incluir tanto dentro del concepto ‘symbol’ como en el de ‘device’²⁷⁵. En la práctica, el TMEP también los permite ya que acepta expresamente su registro en su artículo 1202.15²⁷⁶. Sin embargo, del mismo precepto se desprende una distinción entre dos clases de sonidos registrables y su situación registral sería distinta: Por un lado, están aquellos que son únicos, y, por lo tanto, probablemente la mayoría de ellos tendrán carácter distintivo; y por el contrario, se reconocen aquellos otros sonidos que son emitidos por un aparato concreto durante el transcurso normal de su funcionamiento – los ‘commonplace sounds’ – (e.g. el sonido de una alarma emitido por un reloj digital de pulsera), los cuales se caracterizan por no tener carácter distintivo inicialmente, y pueden incurrir en una causa de prohibición absoluta de registro (debido a la funcionalidad²⁷⁷), por lo que en el mejor de los casos, de ser registrados, sólo podrán acceder al Registro Suplementario hasta que acrediten tener tal requisito.

²⁷⁴ El certificado de registro se puede consultar en: <http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/resultados_expediente.html?mod=M&exp=2466884&bis=>>. La imagen del pentagrama ha sido extraída del siguiente enlace: <<http://www.cibepyme.com/minisites/espana/es/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/Signos-Distintivos-marcas-y-nombres-comerciales/>>>.

²⁷⁵ Vid. Epígrafe 3 (‘Los signos que pueden constituir una marca’.)

²⁷⁶ TMEP U.S. § 1202.15 (‘Sound marks’). Éste artículo establece que: “[...] Los sonidos podrán acceder al Registro Principal cuando sean arbitrarios, únicos o distintivos y puedan ser utilizados de tal forma que estén en la mente del oyente para posteriormente [ser capaz de] relacionar/identificar ese sonido con su fuente de origen.”

En referencia a la representación de esta clase de signos, en Estados Unidos están excluidos de tal requisito, de acuerdo con el art. 1202.05 (d) TMEP; pero, en virtud del art. 1011.04 TMEP, deberán estar descritos de forma detallada, y hay la obligación de especificar que se trata de una marca no visual, en concreto de una marca sonora. Además, se deberá adjuntar un archivo de sonido electrónico en alguno de los formatos que están aceptados, independientemente de si la solicitud de registro se presenta telemáticamente o en papel²⁷⁸. De esta forma, la cadena televisiva NBC registró el 13 de julio de 1971 el sonido de las tres campanadas que utilizaba al final de cada una de sus retransmisiones, describiéndolo como “*una secuencia de notas musicales, reproducidas en clave de C²⁷⁹, que son la G, E, C, siendo la ‘G’ la última, la ‘C’ en medio y ‘E’ la primera, antes de ‘C’, para identificar el servicio de retransmisión del solicitante*”²⁸⁰.

A pesar que lo más habitual es el registro de melodías²⁸¹ y bandas sonoras²⁸², también se pueden encontrar onomatopeyas²⁸³, sonidos que imitan la respiración humana²⁸⁴, jingles²⁸⁵ y cantos de animación para utilizar en competiciones²⁸⁶, entre otros.

²⁷⁷ Uno de los casos en los que se denegó el registro de esta clase de sonidos por ser funcional al objeto con el que actuaba fue el intento de la mercantil Vertex para registrar una alarma que estaba incorporada a una pulsera para niños cuya finalidad era prevenir y disuadir el secuestro de menores. Para ello, la describió como “*un sonido de frecuencia descendiente (de 2,3kHz hasta 1,5kHz aproximadamente) seguido de una curva de carga RC en la que éste se reproduce de cuatro a cinco veces por segundo, y durante un periodo de tiempo de un segundo se emite el sonido alternado con silencios, que representan el 50% -aproximadamente- de este breve momento.*”. Para el TTAB, este sonido respondía a la funcionalidad porque “*la utilización de una alarma sonora es esencial para el propósito de los productos de [la empresa] solicitante*” Resolución del Tribunal de Marcas y Junta de Apelaciones (TTAB) ‘In re Vertex Group LLC, 89 USPQ2d 1694’, de 13 de febrero de 2009. Páginas 1 y 27, respectivamente. (Disponible en: <<http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-76601697-EXA-10.pdf>>.)

²⁷⁸ Si el solicitante del registro desea presentar la solicitud de forma telemática, el archivo de audio deberá estar en alguno de los siguientes formatos: wav, wmv, mp3, mpg, avi; y no podrá exceder de 5Mb en el caso de audio, o de los 30MB si se trata de un vídeo. Si, por el contrario, la solicitud se presenta presencialmente, en formato papel, a ésta se deberá adjuntar un CD o DVD (se permiten también los videos y Casetes) que contenga el archivo de sonido en alguno de los formatos antes enumerados, y se deberá hacer mención que se adjunta tal sistema de almacenamiento del audio; en aplicación de los artículos 807.09 (“*Drawing of sound, scent or non – visual mark*”) y 904.03 (f) (“*Specimens for sound marks*”) del TMEP.

²⁷⁹ Equivale a la tonalidad del Do Mayor en la notación musical latina.

²⁸⁰ Toda la información relativa a su registro se puede consultar en el siguiente enlace: http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=72349496&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch; el archivo de audio se puede escuchar en este otro: <<https://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/72349496.mp3>>.

²⁸¹ Por ejemplo, la marca nº74158626, registrada el 14 de julio de 1992 a favor de Harlem Globetrotters International Inc, descrita como “*la marca consiste en la melodía ‘Sweet Georgia Brown’*”. (Los detalles de su registro, incluido el archivo de audio, se pueden consultar en: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=74158626&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.)

4.10. La representación de las marcas de movimiento.

Las marcas de movimiento/animación, que son aquellas consistentes en una serie de imágenes que, unidas entre sí, reflejan un determinado movimiento²⁸⁷, no están enumeradas en el concepto de marca de la Directiva de 2015, ni en la anterior. En cambio, a nivel internacional, si bien el ADPIC tampoco las prevé, el Tratado de Singapur²⁸⁸ sí.

²⁸² A destacar la marca nº75934538 ('Looney Tunes theme song'), registrada el 24 de julio de 2001; información disponible en: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=75934538&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.

²⁸³ A destacar el sonido de 'Oh' (marca nº76280750), particular del personaje animado Homer Simpson ('The Simpson', tv serie), registrado el 15 de abril de 2008 a favor de Twentieth Century Fox Film Corporation, con la siguiente descripción: "La marca consiste en la palabra "D'Oh"". Toda la información correspondiente a ésta se puede consultar en: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=76280750&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.

²⁸⁴ Se trata de "el sonido de la respiración humana mecánica rítmica creada por la respiración mediante un regulador de tanque de buceo", característico de uno de los personajes de la Guerra de las Galaxias (Darth Vader), para los productos de las clases 25 (disfraces y máscaras) y 28 (juguetes con voz). Marca nº77419252, los detalles de la misma –y el archivo de audio– se pueden consultar en: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77419252&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.

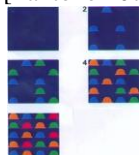
²⁸⁵ Entre otros, el conocido 'Nokia Tune' (marca nº75743899), registrado el 19 de diciembre del 2000:



Información disponible en: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=75743899&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.

²⁸⁶ El 1 de julio de 2014 se registró, a favor del 'Board of Trustees of the University of Arkansas', el clamor 'woooooooo. Pig. Sooie' (marca nº86021236), consistente en "una multitud animando exclamando [tres veces] 'Wooooooo. Pig. Sooie!. Razorbacks!'". (Los detalles de su registro se pueden consultar en: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=86021236&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.)

²⁸⁷ A parte de solicitar el registro del movimiento que se refleje, también se permite reivindicar el color en el caso de estar asociado con alguno (e.g. Marca del Reino Unido nº2224649, registrada el 25 de Agosto del 2000 a favor de Bradford & Bingley Plc, dónde se reclamaron los siguientes colores como parte de la marca: Azul [Pantone 274], azul claro [Pantone 285], verde [Pantone 569], naranja [Pantone 166] y rojo [Pantone 207] [Vid. *Ut infra*]); así como el sonido, si el movimiento lleva acoplado alguno.



Fuente: Certificado de registro de esta marca, UKIPO. (Disponible en: <<https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK00002224649?legacySearch=False>>.)

²⁸⁸ Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y Reglamento del mismo, cuyo texto entró en vigor el 1 de noviembre de 2011. (Norma internacional disponible en: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/singapore/trt_singapore_001es.pdf>)

Para cumplir con el requisito de representación en esta clase de signos se exige, de acuerdo con la Regla 3 apartado sexto del Tratado de Singapur, la aportación de dos documentos: Por un lado, se debe adjuntar a la solicitud una serie de fotogramas²⁸⁹ que, unidos entre sí, permitan conocer el movimiento que se pretende registrar, o un archivo de video que lo refleje²⁹⁰; y, además, se deberá acompañar una descripción del mismo que lo explique con claridad y coincida con los fotogramas presentados y se indique que se trata de una marca de movimiento.

Debido a las exigencias requeridas en la representación de esta clase de signos, no proliferan como marcas; de hecho hay países, como Francia, que no tienen ninguna registrada²⁹¹.

4.10.1. La representación de las marcas de movimiento en el ámbito europeo.

A nivel comunitario, la primera oportunidad que tuvo la EUIPO para clarificar el concepto de representación en esta clase de signos recayó el 27 de enero de 2010²⁹², respecto a la actual marca de la Unión nº8581977²⁹³, de Sony Ericsson, finalmente registrada en 2011: la Sala Segunda de Recurso de la EUIPO estableció que solamente se podrá denegar el registro de esta

²⁸⁹ No existe ningún límite en cuanto al número de imágenes que se deben presentar, tal y como lo reconoce la EUIPO en ‘*Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea. Parte ‘B’ examen, sección 4: Motivos de denegación absoluto; capítulo 2: Definición de MUE [Artículo 7, apartado 1, letra a) del RMUE]*, de 1 de febrero de 2017’. En consecuencia, existen marcas de movimiento que fueron registradas con 5 fotogramas (e.g. marca de la Unión nº8553133, consistente en el movimiento de la aparición del logo de Windows, registrado el 16 de marzo de 2010 a favor de Microsoft Corporation); así como otras con un mayor número (e.g. marca de la Unión nº8207532, relativa a una explosión de un cacahuete que da lugar a una lluvia de varios que se van acoplando en un envoltorio de snack de la marca Snickers hasta formar el producto. En este caso se presentaron 24 fotogramas). El certificado de registro de ambas marcas, ambas en vigor actualmente, están disponibles en los siguientes enlaces, respectivamente: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008553133>>; <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008207532>>.

²⁹⁰ Según se desprende de la STLT/WG/1/4, de 22 de noviembre de 2010 (‘*Grupo de trabajo encargado del examen de los párrafos 4 a 6 de la regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas*’; WIPO), el archivo de video opera como alternativa a la presentación de los fotogramas. (Apartados 71 y 77, en concreto de éste último destacar que: “[...] La palabra ‘reproducción’ será sustituida por la palabra ‘representación’ [...]. El Presidente declaró que en el término ‘reproducción’ se contempla la representación gráfica o fotográfica, mientras que el término ‘representación’ es más amplio y comprende la presentación electrónica, como los ficheros de video.”). (El texto está disponible en el siguiente enlace: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/es/stlt_wg_1/stlt_wg_1_4.pdf>.)

²⁹¹ De acuerdo con la afirmación de la WIPO en ‘*SCT 17 – Contribution de la France sur les nouveaux types de marques*’, disponible en: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/fr_1.pdf>.

²⁹² Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 23 de septiembre de 2010, Caso R-443/2010-2 (Sony Ericsson Mobile Communications AB vs EUIPO). (Disponible en: <<https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/00858197/download/CLW/APL/2010/EN/0443-2010-2.pdf?app=esearch>>.)

²⁹³ Su certificado de registro se puede consultar en: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008581977>>.

clase de signos si una persona razonablemente atenta con niveles normales de percepción e inteligencia no podría conocer con precisión en qué consiste la marca, aún haber consultado el Registro de Marcas Comunitarias, sin hacer un enorme esfuerzo intelectual e imaginativo. En aplicación de este criterio, no se mantuvo la denegación del examinador, que se fundamentaba en que la representación gráfica aportada²⁹⁴ no permitía hacerse a la idea del movimiento que se pretendía registrar, y la descripción facilitada de la misma no era suficientemente clara debido a que era más exhaustiva de lo que se podía observar en la imagen²⁹⁵.

4.10.1.1. La representación de las marcas de movimiento en el Reino Unido.

En el Reino Unido, aparte de cumplir con los mismos requisitos anteriormente enunciados respecto a la representación, se exige que en la descripción se detallen los cambios que se producen en la apariencia de la marca, que se especifique el número de fotogramas aportados, así como el orden en el que deben ser puestas en relación; y que se incluya que se trata de una única secuencia de movimiento²⁹⁶.

Aunque no se ha mencionado anteriormente, la representación en esta clase de signos –tanto para solicitudes de marca de la Unión como nacionales en el ámbito comunitario, estadounidenses o internacionales– puede ser tanto en color como en blanco y negro. En el primer aspecto cabe hacer referencia a la marca de la Unión nº13225107 (*‘¿Hotel? Trivago’*)²⁹⁷,

²⁹⁴ Era la siguiente:



Fuente: Certificado de registro de esta marca, base de datos de la EUIPO. (Vid. Nota a pie de página nº293)

²⁹⁵ En palabras textuales de la EUIPO: “*Las imágenes no muestran una secuencia de movimiento clara y precisa, solo fragmentos que no están interconectados; por lo que, en este sentido, no queda claro cómo se desarrolla el movimiento.*” Resolución de la EUIPO, de 27 de enero del 2010 (*‘Refusal of application for a Community trade mark under article 7 of the Regulation and Rule 11 [3] of the Implementing Regulation’*) (Página 4). (Resolución disponible en: <<https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/00858197/download/CLW/RFS/2010/EN/008581977.pdf?app=esearch>>.)

La descripción que se aportó mediante la cual se terminó registrando esta marca está disponible en el enlace online relativo a su certificado de registro. (Vid. Nota a pie de página nº293)

²⁹⁶ UKIPO; *‘Trade Marks Manual’*, 2016. Disponible en: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/587937/Manual-of-trade-marks-practice.pdf>.

²⁹⁷ Marca de la Unión registrada el 12 de enero de 2015, cuyo certificado de registro se puede consultar en el siguiente enlace: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013225107>>; y se representó de la forma que sigue:

en la que se utilizan los colores azul, rojo, negro, blanco y amarillo, y en la descripción se detalla la utilización de cada uno. En contraposición, existe la marca británica n°2280003²⁹⁸ (siendo la que se dispone a continuación), registrada de forma monocroma el 22 de marzo de 2002 para diferenciar la presentación de determinados chocolates, que consiste en una especie de globo en formato tridimensional que se va descomponiendo hasta quedar roto/abierto:



Fuente: Certificado de registro de esta marca, UKIPO. (Vid. Nota a pie de página n°298). La fotografía en color, extraída de Google Images, representa la aplicación de la marca en el producto concreto (Terry's Chocolate orange) y no forma parte de las imágenes aportadas para su registro.

4.10.2. La representación de las marcas de movimiento en Estados Unidos.

Estados Unidos, por su parte, se encuentra en la misma situación legal que la que rige en la Unión Europea ya que la Lanham Act tampoco reconoce explícitamente esta clase de signos. A pesar de ello, se contempla igualmente su registro ya que el TMEP dedica varios preceptos legales a la clarificación de algunos de los requisitos que deben concurrir para tal fin.

En esta clase de signos, definidos como “*marcas de un movimiento repetitivo de corta duración*”²⁹⁹, se requiere que el solicitante presente una representación del movimiento, pudiendo escoger entre una imagen que represente un único fotograma concreto del movimiento o bien cinco fotogramas que congelen el movimiento en varios puntos determinados. Además, también es necesario, del mismo modo que ocurre en Europa, proporcionar una descripción verbal detallada³⁰⁰. Así, por ejemplo, el movimiento de apertura de las puertas del Lamborghini Aventador, registrada como marca estadounidense (n°75883661) pero denegada como marca de la Unión (n°2793439)³⁰¹, se describió de la siguiente manera: “*la marca consiste en un único*

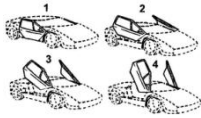


²⁹⁸ Marca registrada a favor Kraft Foods. Los detalles de su registro se pueden consultar en: <<https://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK00002280003?legacySearch=False>>.

²⁹⁹ TMEP § 807.11 (*‘Marks with motion’*)

³⁰⁰ Obligación contenida en el artículo 808.01 (*‘Guidelines for requiring description’*) del TMEP.

movimiento consistente en la abertura de la puerta de un vehículo. Las puertas se desplazan de forma paralela al chasis del vehículo pero se elevan gradualmente por encima del mismo, en posición paralela”:



Fuente: Certificado de su registro, emitido por la USPTO.

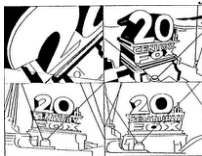
A parte, también se requiere de la aportación de otro documento, pudiendo consistir en un video-clip³⁰², mediante el cual se pueda acreditar la utilización de esa marca de movimiento con los bienes o servicios a los que se quiere hacer referencia.

4.11. La representación de las marcas táctiles.

Estas marcas, caracterizadas por ser reconocibles gracias a la superficie del producto del que formen parte³⁰³, escasean en los registros de las Oficinas de Patentes y Marcas nacionales, así como en la EUIPO debido a que, normalmente, no son susceptibles de representación gráfica e

³⁰¹ La EUIPO rechazó su registro porqué el movimiento respondía a la funcionalidad de las puertas, aunque se tratase de un movimiento vertical. Resolución de la Primera sala de Recurso de la EUIPO, de 23 de septiembre de 2003 (Caso R 772/2001 – 1), disponible en: <<https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/00140009/download/CLW/APL/2003/EN/0772-2001-1.pdf?app=esearch>>.

³⁰² Se aceptan los videoclip como muestra en el sentido de ‘specimen’; además, éstos también se consideran mecanismos adecuados para aportar como representación del movimiento, pero solamente si se utilizan como suplemento a la descripción facilitada, de acuerdo con el art.904.03 (I) (‘Specimens for motion marks’) TMEP y la respuesta dada por la USPTO a la pregunta ‘Does TEAS have specific standards for sound and motion files?’ (Respuesta disponible en el siguiente enlace: <<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/trademark-faqs#164072>>.). Uno de los casos en los que se acompañó un mini clip a la descripción fue el protagonizado por 20th Century Fox (Marca nº74606379), que fue descrita como “una secuencia generada por ordenador que muestra el elemento central desde distintos ángulos de visión como si una cámara se estuviera moviendo alrededor de la estructura. El dibujo [Víd. Ut infra] representa cuatro imágenes fijas de la secuencia”:

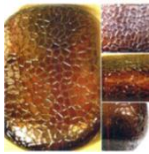


Fuente: Certificado de registro de esta marca, disponible en: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=1928424&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch>.

³⁰³ Existen dos clases distintas de marcas táctiles: por un lado, aquellas que son puramente táctiles, caracterizadas por el hecho que la textura es la marca en sí misma; y, en contraste, también hay las parcialmente táctiles, que son aquellas que destacan por el hecho que la textura no es toda la marca sino únicamente una parte de la misma. En el primer caso se encontraría la botella de whisky ‘Old Parr’ de Diageo Brands B.V registrada bajo el número 15-045738 en Colombia.; mientras que en la segunda tipología estaría la botella de vino de John R. Monnich, marca estadounidense nº76262475. Ambas se mencionarán a continuación, en el cuerpo del trabajo (la marca colombiana en este epígrafe, la estadounidense en el siguiente).

incurren en la propia funcionalidad del producto. En consecuencia, en España no existe ninguna registrada, como tampoco en Francia³⁰⁴ ni en el resto de Estados Miembros, a excepción de Alemania³⁰⁵.

Sin embargo, fuera del ámbito comunitario sí se puede encontrar alguna, aunque tampoco son habituales. Así, cabe destacar que en Colombia se autorizó recientemente (2 de junio de 2016) el registro de una botella de licor (la ‘Old Parr’ *vid. ut infra*). En este caso, el Tribunal Andino de Justicia lo permitió entendiendo que el requisito de representación gráfica queda cumplimentado si se aportan una descripción clara, precisa y concreta, una fotografía o dibujo tridimensional y una muestra física de la marca táctil³⁰⁶. En consecuencia, la representación gráfica se consideró aprobada mediante la siguiente descripción y reproducción: “[La marca] consiste en una textura (superficie) dura craquelada arrugada, es decir, estirada o rayada en forma de una aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentágonos, romboideos y hexágonos, cuyas paredes compartidas miden de longitud entre 3 y 6 milímetros, de altura entre 0,08 y 0,5 milímetros y de grosor entre 0,1 y 1 milímetro. Las paredes y las áreas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el que se use esta textura normalmente será de vidrio y se usará en distintos tamaños.”³⁰⁷



Fuente: Roberto Herrera, José y Vilhena, Pedro; ‘Colombia: Good news for tactile trademarks: The ‘Old Parr’ Bottle case’; de 1 de septiembre de 2016; INTA Bulletin, vol. 71 n°15; International Trademark Association.

³⁰⁴ WIPO; ‘SCT – Contribution de la France sur les nouveaux types de marques’.

³⁰⁵ En Alemania hay una única marca táctil registrada, compuesta por la palabra ‘Underberg’ (marca n°30259811), escrita en el sistema Braille, para referirse a bebidas no alcohólicas y alcohólicas, excepto la cerveza, siendo la que sigue:



Fuente: Certificado de registro de esta marca, Base de datos de la Oficina de Marcas y Patentes de Alemania (Disponible en: <<https://register.dpma.de/DPMAREGISTER/marke/register/30259811/DE>>.)

³⁰⁶ Sentencia del Tribunal Andino de Justicia de 24 de agosto de 2015 n°242-IP-2015. Apartado 101. (Disponible en: <<http://www.tribunalandino.org.ec/ips/242-IP-2015.pdf>>.)

³⁰⁷ *Ibidem*. Apartado 4.

4.11.1. La representación de las marcas táctiles en Estados Unidos.

En Estados Unidos, la situación para esta clase de marcas no dista demasiado de lo que ocurre en Europa, ya que tampoco están previstas en la Lanham Act ni contempladas en el TMEP, y la USPTO las considera inherentemente distintivas por lo que pueden servir, en principio, como indicador del origen de los productos. A pesar de esto, son pocas las que han accedido al registro, y todas ellas tienen en común el hecho de que son marcas táctiles parciales. Por ejemplo, la botella de vino (marca n°76262475³⁰⁸) de John R. Monnich, en la que realmente lo único que se registraba era la etiqueta, tal como se especificó en su descripción (“*la marca es la textura flocada en una etiqueta que será utilizada en una botella de cristal. La parte más gris del dibujo corresponde a la textura flocada; la línea discontinua indica el contorno de la botella de cristal, que no es parte de la marca pero se utiliza para mostrar la forma cómo será utilizada la marca en relación con el producto*”):



Fuente: Certificado de registro de esta marca (Vid. nota a pie de página n°308.).

Se requiere que, para poder registrar una marca de esta clase, se aporte una descripción, un dibujo y se acredite su utilización en el comercio en relación con los productos a los que hace referencia. La USPTO, por su parte, ha ido matizando tales requisitos a raíz de las varias denegaciones que ha protagonizado sobre esta clase de signos. De esta forma, aclaró que en la descripción, el solicitante del registro debe definir el “sentido/’sense” de lo que se pretende registrar³⁰⁹, y debe “[...] especificar cuál es la naturaleza del tacto sensorial”³¹⁰, aparte de “indicar el carácter sensorial de la marca al principio de la descripción”³¹¹. Además, para acreditar la puesta en relación de la marca con el producto, se requiere aportar muestras de materiales promocionales o publicitarios³¹².

³⁰⁸ Los detalles de su registro pueden ser consultados en el siguiente enlace: http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=2751476&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch >.

³⁰⁹ Esta afirmación se refleja en el documento ‘Off. Action Outgoing’ emitido por la USPTO en relación a la marca n°76609609, disponible en: <http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn76609609&docId=OOA20041119193329#docIndex=3&page=1> >.

³¹⁰ Documento ‘Offc. Action Outgoing’ emitido por la USPTO en referencia a la marca n°85426225. (Se puede consultar en: <http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn85426225&docId=OOA20120117154723#docIndex=1&page=1> >.)

³¹¹ *Ibidem.*

4.12. La representación de las marcas tridimensionales.

Las marcas tridimensionales son aquellas que están compuestas por la forma del propio producto³¹³. Éstas están protegidas expresamente, ya que se incluyen dentro de la definición de marca, tanto en la normativa comunitaria como en las correspondientes leyes nacionales de transposición.

A nivel internacional también están previstas por el Tratado de Singapur, el cual dispone (para las marcas internacionales) que la representación quedará acreditada con la indicación del tipo de marca cuyo registro se solicita y la presentación de “una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional”^{314 315}, a elección del solicitante, en la que se deberá reflejar la marca bien desde un solo punto de vista o desde varios³¹⁶. Solamente en el caso que el examinador considere que no se pueden apreciar suficientemente los detalles de la marca tridimensional, el solicitante deberá presentar o bien una descripción de la misma u otras vistas adicionales, hasta un máximo de seis. Si aún así persiste el problema, el solicitante deberá aportar un espécimen³¹⁷ de la marca, si así lo requiere el examinador de la misma.

En todo caso, la representación de la marca tridimensional se deberá realizar con la utilización de líneas discontinuas, con el fin de señalar el fragmento concreto del producto que no se reivindica como parte del objeto de la solicitud de registro³¹⁸.

³¹² En el caso que no se puedan aportar por no estar disponibles, se deberá presentar una fotografía de los productos y describir su naturaleza, así como su finalidad y canales comerciales. Estas afirmaciones se desprenden del documento ‘*Off. Action Outgoing*’ emitido por la USPTO en relación a la marca nº76609609.

³¹³ Bajo esta definición se pueden diferenciar tres categorías distintas: En un primer lugar existen aquellas marcas que están separadas del producto al que se refieren (e.g. ‘Bibendum’, el Hombre Michelin); la segunda categoría está compuesta por aquellas otras que se confunde con el propio producto porque consisten en la forma que tiene el mismo (e.g. Las galletas ‘Oreo’ o el detergente en pastilla de ‘Henkel’); y, en un tercer lugar, también están aquellas otras constituidas por el envase (e.g. La botella de Coca – Cola, o la de Freixenet); de acuerdo con la clasificación comentada por Boet Serra, Elena en ‘*La protección de la forma del producto como marca*’, incluido en ‘*Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial. II Jornada de Barcelona*’ (coord. Morral Soldevila, Ramón); ED: Thomson Reuters, 2012. (Págs. 29 y siguientes)

³¹⁴ Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas; Regla 3, apartado 4 (‘*Marcas tridimensionales*’).

³¹⁵ En concreto, esta ‘reproducción gráfica’ puede consistir en un dibujo con perspectiva cónica, un dibujo isométrico o una fotografía.

³¹⁶ En el articulado del Reglamento del Tratado de Singapur no hay ningún precepto que contenga indicaciones específicas sobre el tamaño que debe tener el documento que sirva para reproducir la marca.

³¹⁷ No existe ninguna aclaración al respecto de si tal espécimen puede consistir en una muestra del producto o debe tratarse de otro dibujo bidimensional o fotografía.

4.12.1. La representación de las marcas tridimensionales en el ámbito europeo.

En el ámbito comunitario, la EUIPO recogió las mismas disposiciones que establece el Tratado de Singapur, y añade que las imágenes presentadas se incorporarán en el registro electrónico (ya sea mediante su digitalización, si la solicitud es en papel, o recogiendo el archivo en formato JPEG, si es telemática). Además, recalca la importancia de indicar el tipo de marca que se pretende registrar, ya que de no hacerlo, se registrará, si procede, como marca figurativa.

La representación de esta clase de marcas no debe ser necesariamente en color, excepto si éste se reivindica como parte de la misma; como sucedió con la marca de la Unión nº16154577³¹⁹, relativa a un mini caballito de juguete de distintos colores (blanco, rojo, amarillo y negro):



Fuente: Certificado de registro de esta marca (Vid nota a pie de página nº319).

Además, se permite reproducirla en blanco y negro e integrarla en la totalidad del bien, aunque solamente se reivindique una parte del mismo como marca. Así, por ejemplo, destacar la marca de la Unión nº16378291³²⁰, cuyo titular es la automovilística Jaguar Land Rover Limited, con la siguiente descripción³²¹ y representación: “La marca consiste en la forma delantera del vehículo, como se muestra, e incluye características como la configuración de grandes faros flanqueados por dos luces más pequeñas combinadas con una reja rectangular de patrón regular. En la parte derecha de esta reja aparece la insignia ‘Land Rover’ dentro de una forma ovalada. La silueta del vehículo no forma parte de la marca, se muestra solo para indicar la colocación de la misma en la parte delantera del vehículo”:

³¹⁸ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas; ‘La representación y la descripción de marcas no tradicionales. Posibles ámbitos de convergencia’; SCT/19/2; de 28 de abril de 2008. WIPO

³¹⁹ Marca registrada el 30 de marzo de 2017 a favor de Brio AB. Los detalles de su registro se pueden consultar en: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016154577>>.

³²⁰ Esta marca, si bien cumple con todos los requisitos iniciales, se encuentra a la espera de ser examinada para proceder a su registro. Los detalles pertinentes se pueden consultar en el siguiente enlace: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016378291>>.

³²¹ No es obligatorio presentar una descripción para esta clase de marcas, pero es recomendable hacerlo en el caso que haya, en la marca cuyo registro se solicita, algunas “particularidades que no sean fácilmente observables”. (Resumen comparativo de los requisitos de registro y ámbito de protección de las diversas categorías de marcas desde la perspectiva del RMC; EUIPO [Página 10].)



Fuente: Certificado de registro de esta marca. (Vid. nota a pie de página nº320)

En este último caso, tal y como se puede ver en el ejemplo referido, las partes del bien que no se pretenden registrar se muestran en tonalidad gris – transparente.

En referencia a las marcas tridimensionales que representen espacios interiores, el TJUE, por su parte, ha aceptado la posibilidad de poder representar el diseño de éstos a través de un dibujo configurado por líneas, contornos y formas, sin necesidad de establecer indicación alguna relativa al tamaño ni a las proporciones del espacio que se represente; del mismo modo ha permitido que se pueda registrar como marca tridimensional siempre que cumpla con los demás requisitos exigidos y no incurra en ningún tipo de prohibición³²².

4.12.2. La representación de las marcas tridimensionales en Estados Unidos.

En Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en el marco europeo, se requiere presentar una descripción detallada³²³ para esta tipología de marcas, en la que obligatoriamente se deberá mencionar que la solicitud se refiere a una marca tridimensional³²⁴. A ésta se le deberá adjuntar una representación/dibujo³²⁵ de la misma, y un espécimen³²⁶ dónde se muestre la forma cómo se utilizará la marca tridimensional en relación con el producto³²⁷. Además, se aceptan las

³²² En este sentido, *vid.* Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 de julio de 2014, Asunto C-421/13 (Caso Apple’s flagship store). Apartado 18. (Resolución disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154829&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=265683>>.). La representación controvertida era la siguiente:



³²³ Esta obligación está contenida tanto en el artículo 808.01 (*‘Guidelines for requiring description’*) del TMEP, como en el 1202.02 (c) (ii) (*‘Descriptions of trade dress marks required’*).

³²⁴ De acuerdo con el artículo 807.10 (*‘Three – Dimensional Marks’*.) del TMEP.

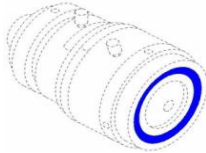
³²⁵ Esta representación, en virtud del artículo 1202.02 (c) (i) (*‘Drawing of trade dress marks’*) del TMEP, *“no puede contener elementos que no sean parte de la marca por ser funcionales o incurrir en alguna prohibición de registro”*

³²⁶ Se reconocen expresamente como espécimen las fotografías; sin embargo, en aquellas marcas tridimensionales que representen espacios interiores, no se consideran suficientes si solamente muestran el edificio dónde se prestan los servicios. (TMEP, § 1301.02 (C) (*‘Three – Dimensional service marks’*).

³²⁷ En aplicación del artículo 1202.02 (c) (iv) (*‘Three – Dimensional Marks’*) del TMEP.

variaciones que pudieran haber entre el dibujo y la descripción de la marca (e.g. “*el dibujo muestra una guitarra que refleja la apariencia general de dos guitarras más y un ukelele, los cuales pueden tener una apariencia similar*”³²⁸), siempre que la impresión comercial que se transmitiese fuese una misma y continuada.

Igual que ocurre en la Unión Europea, en Estados Unidos se permite representar la marca incorporada en el producto, aunque haya partes de éste que no se reivindicuen. En estos casos, se exige que las partes que no se solicitan su registro como marca tridimensional se representen con líneas discontinuas. Así mismo, se permite también reivindicar los colores como parte de la marca, y en estos casos la representación gráfica no podrá ser en blanco y negro. Un ejemplo de lo mencionado se encuentra en la marca n°85864486³²⁹, consistente en una esfera azul situada en el interior de un objetivo fotográfico de Theia Technologies, en la que, aparte de solicitar el registro de esa esfera como marca tridimensional³³⁰, también se reivindicó el color azul de la misma, siendo como se representa:



Fuente: Certificado de registro de esta marca (Vid. nota a pie de página n°329).

³²⁸ Se hace referencia al denominado “problema de los bienes incompatibles”. [Vid. TMEP § 1202.02 (f) (i) (*‘Product design’*)]

³²⁹ Esta marca se registró el 6 de mayo de 2014, y los detalles relativos se pueden consultar en: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=85864486&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.

³³⁰ El objeto de la solicitud de registro fue solamente la esfera azul, de aquí que el resto del objetivo se representase en líneas discontinuas, y en la descripción se indicó que: “[...] *La parte del producto que se muestra en líneas discontinuas sirve para indicar la posición de la marca, y no se reclama como parte de la misma*”.

CAPÍTULO III: EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES.

5. El requisito del carácter distintivo en las marcas no tradicionales en el ámbito europeo y estadounidense.

Las leyes nacionales de transposición española³³¹ y británica³³², así como la Directiva y el Reglamento europeos, tanto del 2008 como del 2015, requieren que una marca, para ser considerada como tal, sea capaz de “*distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras*”³³³, i.e. debe tener aptitud diferenciadora. La falta de este requisito también está contemplada como causa de prohibición absoluta de registro en la normativa mencionada anteriormente, así como en el Convenio de París³³⁴.

En este sentido, cabe diferenciar entre la posibilidad de que la marca pueda servir para distinguir determinados productos de una empresa concreta y la falta de capacidad distintiva de la misma: Ambos supuestos son motivos de prohibición de registro (Artículo 4.1.a y 4.1.b., respectivamente, de la Directiva de 2015), pero mientras en el primer caso se denegaría el registro de la marca de buena entrada (porque si no puede servir a esa finalidad – no es apta para diferenciar ningún producto ni servicio en concreto– no podrá ser entendida como tal, no estaríamos ante una marca realmente), en el segundo supuesto se podría registrar, siempre que se demostrase que ha adquirido el carácter distintivo por el uso, i.e. *secondary meaning*³³⁵, en virtud del artículo 4.4. de la misma norma.

³³¹ *Vid.* Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Artículo 4.1. Así mismo, posiblemente se recoja en el mismo sentido (y se mantenga como causa de prohibición absoluta) en la futura ley de transposición.

³³² *Vid.* Trade Marks Act 1994 (UK), capítulo 26, artículo 1.1.

³³³ 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 Miembros en materia de marcas. L 336/1. DOUE, 23/12/15. Artículo 3.a.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 29 de abril de 2004 (C-456/01 P, Asunto ‘Henkel vs EUIPO’) explicó que se debe considerar “*que posee carácter distintivo la marca que permita distinguir, según su origen, los productos o servicios para los cuales se haya solicitado el registro. A tal fin, no es preciso que informe con precisión sobre la identidad del fabricante del producto o del prestador de servicios. Basta que la marca permita que el público interesado distinga el producto o servicios de los que tienen otro origen comercial y concluya que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados, comercializados o suministrados bajo el control del titular de esa marca, al que puede hacerse responsable de su calidad*”. (Apartado 43, disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49150&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=117284>>.)

³³⁴ *Vid.* Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883; Artículo 6 quinquies apartado B.2.

En consecuencia de lo anterior, el artículo 4.1.a se refiere a la capacidad distintiva abstracta, la cual debe ser examinada en primer lugar para determinar si el signo constituye una marca, sin ponerla en relación con los productos y servicios para los que se solicita su registro; mientras que el artículo 4.1.b hace referencia a la capacidad distintiva concreta, esto es, una vez comprobado que el signo cumple con el concepto de marca, se debe examinar si tiene capacidad distintiva poniéndola en relación con aquellos productos y/o servicios para los que se solicita, juntamente con la percepción que tiene el consumidor medio/público relevante sobre aquellos³³⁶³³⁷. La apreciación de esta última corresponde al órgano judicial habiendo evaluado anteriormente y de forma global la “*mayor o menor capacidad que tiene la marca para identificar los bienes o servicios para los cuales se solicita el registro [...]*”³³⁸, y, en el caso que no la posea de forma inherente, el solicitante del registro deberá acreditar que el signo la ha adquirido mediante el uso. Para determinarlo, el órgano judicial correspondiente tiene en cuenta cinco factores, a saber: “*la cuota de mercado poseída por la marca; la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca; la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla; la proporción de los sectores interesados que identifica el*

³³⁵ La adquisición sobrevenida de la capacidad distintiva puede tener lugar en toda clase de signos, pero sucede especialmente en aquellos que son exclusivamente descriptivos, en los genéricos, y en los tridimensionales surgidos de un resultado técnico, debido a que son lo que no tienen fuerza distintiva desde el inicio debido a su propia naturaleza.

Esta adquisición de fuerza distintiva tiene su origen en el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París, en concreto en su apartado C.1, cuyo tenor literal reza: “*Para apreciar si una marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca*”.

A los efectos que corresponden, en ningún caso se requiere probar la notoriedad de la marca.

³³⁶ Este último matiz fue sostenido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 22 de junio de 2006 (Asunto C-24/05P; ‘Caramelo Werther’s Original’). Concretamente en el apartado 23. (Disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=caracter%2Bdistintivo%2Babstracto&docid=55759&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=228193>>.)

³³⁷ Lo sostiene Carlos Fernández – Nóvoa en ‘*Tratado sobre Derecho de Marcas*’, ED: Marcia Pons, 2004. Así como João Paulo F. Remédio Marques en su artículo doctrinal ‘*Registro de marca e secondary meaning – O caso o licor de Portugal: Comentário às decisões do Tribunal da Propriedade intelectual, de 3 de Junho de 2015 – Proc. N.º 108/14.5YHLSB, e da relação de Lisboa, de 9 de Dezembro de 2015*’, de 3 de mayo de 2016, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, volumen 36 (2015 – 2016), cuando afirma que “*La capacidad distintiva se debe determinar por el análisis concreto basado en dos aspectos: Por un lado, en las características del signo en cuestión (naturaleza, significado) y, por el otro, en los productos o servicios para los que se solicita el registro, teniendo en cuenta la percepción [que tiene] el consumidor medio (normalmente informado y razonablemente perspicaz) de todos aquellos productos o servicios conjuntamente, así como de todos los hechos y circunstancias pertinentes*”

³³⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999 (Asunto C-342/97; caso Lloyd Schuhfabrik & Co. GmbH); apartado 22. (Disponible en el siguiente enlace: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=44270&pageIndex=0&doclang=ES&dir=&occ=first&part=1&cid=159974>>.)

*producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca; así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales*³³⁹.

La misma distinción tiene lugar en el ordenamiento jurídico estadounidense; aunque la distintividad concreta solamente es exigida³⁴⁰ cuando se pretendan adquirir todos los derechos marcarios, posibilidad que únicamente se produce si la marca accede al Registro Principal³⁴¹. En consecuencia, en este marco legal, la falta de carácter distintivo en relación con el producto o servicio no implica la denegación del registro, ya que la marca podrá acceder al Secundario³⁴², siendo únicamente requerida su utilización en el comercio. Además, también se acepta la adquisición de esta clase de distintividad de forma sobrevenida³⁴³.

En los siguientes epígrafes se procederá a analizar este requisito material³⁴⁴, presupuesto esencial para proteger un signo mediante el Derecho marcario, en las mismas marcas no tradicionales referidas en el capítulo anterior. Sin embargo, es preciso indicar que si bien es posible que un signo sea representado válidamente y tenga fuerza distintiva, no necesariamente comporta que pueda acceder a su registro ya que se deberán tener en cuenta las causas de prohibición absolutas y relativas contempladas en la normativa como, por ejemplo, la funcionalidad, i.e. no se pueden registrar como marca los signos que estén *“constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que da un valor sustancial al producto”*³⁴⁵.

³³⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de junio de 2002 (Asunto C-299/99; Caso ‘Koninklijke Philips Electronics vs Remington Consumer Products Ltd.’). Apartado 60. (Resolución judicial disponible en el siguiente enlace: <<http://euipo.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ990299.pdf>>.)

³⁴⁰ *Vid.* Trademark Manual of Examining Procedure, artículo 1212.09 (a) (*‘Claim requires prior use.’*)

³⁴¹ Sobre la distinción entre el Registro Principal y el Suplementario, *vid.* Nota al pie de página nº120.

³⁴² En este sentido, el artículo 1091.a (*‘Supplemental Register’*) de la Lanham Act prescribe que *“Todas las marcas [que sean] capaces de distinguir los productos o servicios del solicitante que no se puedan registrar en el Registro Principal [...] [y] sean utilizadas en el comercio legítimamente por su propietario y, por lo tanto, en conexión con los bienes y servicios, podrán acceder al Registro Suplementario, bajo condición de pago de la tasa correspondiente [...]”*.

³⁴³ Para acreditarlo se requiere que la marca haya sido utilizada en relación con el producto o servicio al que se refiere, de forma exclusiva y continuada durante, al menos, 5 años. (15 U.S.C. [The Lanham Act], art. 1052.f [*‘Trademarks registrable on principal register; Concurrent registration’*])

³⁴⁴ En este sentido, Amanda Michaels alega que *“Si la marca no tiene esta capacidad [capacidad de permitir distinguir los productos del titular en el mercado] no debe ser registrable”*. (Michaels, Amanda; *‘A practical guide to trade mark law’*; ED: Sweet & Maxwell, 2002. Pág. 15 [§ 2.25])

Además, para poder registrar un signo concreto como marca de la Unión es imprescindible que el carácter distintivo lo haya adquirido en todos los Estados Miembros³⁴⁶.

5.1. El carácter distintivo de las marcas olfativas en el ámbito europeo y estadounidense.

Tal y como se ha comentado anteriormente, el obstáculo para registrar esta clase de signos no provenía de ser aptos para distinguir productos sino de la exigencia de ser representados visualmente. Sin embargo, su aptitud distintiva también se ve mermada por la capacidad de olfato que tienen los consumidores, ya que ésta es limitada³⁴⁷.

Para que se pudiera entender cumplido este requisito, los consumidores deben percibir el aroma en el momento anterior a la adquisición del producto y deben identificar el origen empresarial³⁴⁸ sin estar influenciados por el embalaje, el logotipo ni la etiqueta del mismo, *i.e.* no deben percibirlo como una característica propia del producto ni un elemento que lo haga más agradable, ya que de ser así no actuaría como marca. En consecuencia, un signo no puede ser marca a menos que pueda ser percibido de forma independiente al producto que representa³⁴⁹.

Además, es fundamental que el aroma controvertido no sea habitualmente utilizado, de acuerdo con la costumbre comercial, para identificar los productos a los que se refiere.

³⁴⁵ España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Artículo 5.e.

Es probable que la futura ley española de transposición de la Directiva de 2015 no mantenga este mismo redactado y lo amplíe en el sentido que la funcionalidad pueda ser consecuencia tanto de la forma del producto como de cualquier otra característica del mismo, de acuerdo con el borrador del Anteproyecto de ley a fecha de 29/03/17.

³⁴⁶ En este sentido, véase la Sentencia del Tribunal de Justicia de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 30 de marzo del 2000 (Asunto T-91/99; Ford Motor Company vs EUIPO), en la que se debatía si un signo descriptivo ('Options') que había sido utilizado en varios Estados Miembros y había adquirido fuerza distintiva en uno de ellos (Reino Unido) pero no había sido utilizado en Francia, podría registrarse como marca de la Unión. El Tribunal determinó que era necesario que tuviera aptitud distintiva en toda la Unión ya que de registrarse produciría efectos en cada uno de los países que la integran, en aplicación del principio de unicidad. (Apartados 21–24. Resolución judicial disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d53b37c4a2b74b494f857b9758d6e15087.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKaxr0?text=&docid=45212&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13152>>.)

³⁴⁷ A pesar de esto, la doctrina científica diferencia entre la 'identificación de olores' y la 'discriminación de olores', matizando que si bien la capacidad olfativa humana tiene dificultades para poder identificar un determinado aroma, puede llegar a ser muy precisa a la hora de distinguir entre varios distintos.

³⁴⁸ No se exige que el consumidor medio identifique la denominación social de la empresa, sino que sepa relacionar el aroma con los productos a los que se asocia.

³⁴⁹ De acuerdo con la Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO, de 5 de diciembre de 2001 (Caso R 711/1999 – 3) ('*The scent of raspberries*'). Apartado 40.

A parte, si bien un aroma concreto puede tener aptitud distintiva, no se procederá a su registro cuando incurra en alguna de los motivos de denegación absolutos como, por ejemplo, cuando se trate de un signo olfativo descriptivo³⁵⁰, que es aquél que tiene relación con el producto con el que se asocia. De este modo, en base a esto no se podría registrar el aroma de vainilla para esta clase de helados.

5.1.1. El carácter distintivo de las marcas olfativas en el ámbito europeo.

En Europa se ha reconocido la posibilidad que un aroma determinado pueda funcionar, por él solo, como marca; sin embargo, éstos no tienen capacidad distintiva intrínsecamente³⁵¹ *prima facie*, por lo que en la mayoría de los casos se deberá probar que la han adquirido mediante el uso para poder acreditar que pueden funcionar como tal.

Teniendo en cuenta que es bastante probable que la futura ley española de transposición de la Directiva de 2015 contemple como funcional tanto la forma del producto como cualquier otra característica del mismo, pensando ya no solamente en las marcas tridimensionales sino en todas las posibles, es fundamental proceder a distinguir los aromas en ‘*primary scents*’, ‘*product scents*’ y ‘*unique scents*’³⁵² con el fin de poder analizar la existencia o no de fuerza distintiva en ellos. De este modo, y bajo el nuevo marco legal español, la doctrina de la funcionalidad puede suponer un impedimento registral para las dos primeras clases de olores: En los ‘*primary scents*’, porque incurrirían en una funcionalidad estética³⁵³; y los ‘*product scents*’, en una utilidad funcional. Los perfumes, en cambio, se encuentran en una situación distinta ya que a pesar de quedar comprendidos en la categoría de ‘aromas primarios’, constituyen los denominados ‘aromas/fragancias de fantasía’, debido a que no están compuestos por un olor natural/propio del producto sino por aquél que ha sido creado *ex profeso*, por lo que existen numerosas alternativas para alcanzar el objetivo de perfumar que tienen en común y no se vería

³⁵⁰ *Vid.* 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 Miembros en materia de marcas. Artículo 4.1.c

³⁵¹ Si bien la posición doctrinal más aceptada es ésta, apoyada entre otros por Maria Luisa Llobregat (*Vid.* Llobregat, Maria Luisa; ‘*Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto*’; Revista de Derecho Mercantil, núm.227 [enero – marzo de 1998]. Pág. 99), hay algunos juristas que defienden lo contrario, como por ejemplo José Manuel Otero Lastres.

³⁵² *Vid.* Nota a pie de página nº65 sobre la diferencia existente entre esta tipología de aromas.

³⁵³ Esta característica se aplica a todos los productos que tengan alguna característica o elemento que sea esencial para la utilización del mismo, o afecte a su coste o calidad y sea primordial para que pueda existir una competencia efectiva en el mercado.

afectada la competencia de mercado. En consecuencia, una parte de la doctrina científica defiende que ostentan fuerza distintiva³⁵⁴.

En el caso del ‘aroma a frambuesa’, que ya ha sido analizado previamente en referencia a su representación, la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO matizó que en la solicitud de registro concurrían dos aromas distintos: por un lado, el de los carburantes, productos dirigidos al público universal que acostumbran a generar *per se* un olor desagradable; y, por el otro, el aroma de frambuesa, sobre el que versaba la solicitud propiamente, que se pretendía asociar con el primero. A raíz de esta aclaración determinó que, al existir ya en el mercado distintos combustibles aromáticos (*e.g.* velas y petróleo aromáticos), éste aroma carece de fuerza distintiva porque se convierte, para el consumidor medio, en una característica esencial del producto *i.e.* no lo percibe de forma separada de los carburantes³⁵⁵, sino más bien como una forma de aromatización para mejorar la percepción de estos productos, haciéndola más agradable, comportando, en consecuencia, que no se cumpliera la principal función de la marca.

5.1.2. El carácter distintivo de las marcas olfativas en el ámbito estadounidense.

En Estados Unidos, la situación en este aspecto concreto es similar a la europea. En consecuencia, en el caso ‘In Re Clarke’, se denegó la inscripción en un primer momento por entender que el aroma en cuestión solo era un elemento ornamental del producto, *i.e.* no permitía identificar los productos a los que se asociaba ni distinguirlos de aquellos otros fabricados por los competidores; y, además, los consumidores no percibirían el aroma como marca sino como una característica del producto para hacerlo más agradable.

Sin embargo, posteriormente el TTAB falló a favor de la apelante (Sra. Celia Clarke) razonando que su empresa, la mercantil Osewez, era la única que comercializaba productos de costura con olor a fragancia floral; además, había adquirido ya una reputación importante en el comercio, hasta el punto que tanto los consumidores como comerciantes y distribuidores identificaban sus

³⁵⁴ Excepto si se convierte en costumbre utilizar determinados toques aromáticos en una clase concreta de perfumes, en cuyo caso no se podría registrar por considerarse la concesión de un monopolio ya que contendría una característica necesaria/funcional. Por ejemplo, si es habitual la creación de perfumes para el mercado masculino basados en algún cítrico concreto complementado con alguna nota amaderada, posiblemente se denegaría el registro del perfume como marca – dependería de los otros toques aromáticos que contuviera– si las distintas fragancias que tuviesen estas características fueran percibidas por el consumidor medio como idénticas o con un grado muy fuerte de semejanza.

³⁵⁵ De acuerdo con lo manifestado en esta resolución, el aroma debe ser percibido por el consumidor medio de forma independiente al producto con el que se asocia y la relación del aroma con éste debe ser estable y perpetua en el tiempo, obligación que en este caso el aroma a frambuesa no cumpliría. (Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO, de 5 de diciembre de 2001. Apartados 40 y 45.)

productos por este aroma que desprendían; y debido a su campaña comercial³⁵⁶, se había convertido en una distinguida mercantil de fabricación de productos de costura. Asimismo, este Tribunal entendió que el aroma a registrar no era propio de los bienes a los que estaba adherido por lo que tampoco cumplía una función práctica para los mismos; lo que le llevó a concluir que “no hay motivo alguno para considerar que este aroma no puede servir para identificar y permitir distinguir determinados productos [...]”³⁵⁷.

A pesar de su registro, posteriormente, esta resolución judicial fue criticada brevemente en el ámbito europeo por el Abogado General personado en el caso Sieckmann, en sus conclusiones³⁵⁸ presentadas al respecto, matizando que, en realidad, en el caso de la Sra. Clarke la marca era el producto perfumado en lugar de la fragancia floral en sí.

Recientemente, el 14 de febrero (2017), la empresa de juguetes Hasbro solicitó el registro del aroma de su plastilina ‘Play D’Oh’³⁵⁹ para productos de la clase 28 (Materiales para el modelaje de juguetes) alegando que ha sido utilizada desde el 09/12/1955 y es uno de los olores más

³⁵⁶ En la resolución ‘In Re Owens – Corning Fiberglas Corporation’ (77F 2d 1116, 227 USPQ 417 (1985), relativa al carácter distintivo sobrevenido del color rosa aplicado a determinados productos de aislamiento para hogares, se exigió que se aportaran pruebas concretas de que la marca controvertida se percibe como tal para poder acreditar su fuerza distintiva.

En consecuencia, en el asunto ‘In Re Clarke’, la apelante no había explicado de qué manera el aroma en cuestión funcionaba como marca, pero el TTAB consideró que se podía presumir razonablemente la existencia de aptitud distintiva en este caso porque en la promoción de sus hilos de coser los había promovido como productos con un carácter olfativo determinado. En este sentido indicó que “[...] *applicant has emphasized this characteristic of her goods in advertising, promoting the scented feature of her goods. [...] In view of the unique nature of applicant's product, we do not believe that the failure of applicant to indicate in her promotional materials the specific scent or fragrance of her yarn (admittedly difficult to describe except in the manner that applicant has done so) is significant. In her advertisements and at craft fairs, applicant has promoted her products as having a scented nature. We believe that applicant has presented a prima facie case of distinctiveness of her fragrance mark*”.

³⁵⁷ En otras palabras, y teniendo como base la argumentación del Tribunal, si el solicitante puede demostrar que el aroma cuyo registro pretende solamente sirve para identificar la procedencia del producto, y no cumple ninguna otra función significativa, probablemente se estimará que no se trata de una característica funcional. En este asunto (In re Clarke), Osewez argumentó que el aroma era una característica arbitraria de sus productos de costura y probó que su utilización no suponía ninguna restricción para sus competidores ya que, en el caso de querer fabricar los mismos productos asociados a un olor, podían utilizar otros que no fueran precisamente el de plumerilla.

³⁵⁸ *Víd.* apartado 30 de las Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz – Jarabo Colomer presentadas el 6 de noviembre de 2001.

³⁵⁹ Esta marca (nº87335817) aún no ha entrado en vigor, a fecha de 21/04/2017 se encuentra en estado de ser examinada por el registrador. Hasbro aportó como muestra del olor uno de sus potes de plastilina y la definió como “*un olor único formado por la combinación de un aroma dulce, ligeramente almizclada, avainillada, con ligeros matices de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo*”. Toda la información relativa a ella se puede consultar en el siguiente enlace: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=87335817&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.

reconocidos en el mundo. Cabrá esperar la respuesta del examinador, que se puede demorar hasta agosto de 2018, para saber si consideran satisfechas las exigencias concurrentes.

5.2. El carácter distintivo de las marcas gustativas.

La escasa registrabilidad de esta clase de signos se justifica en la dificultad de que un sabor pueda cumplir las funciones de una marca; y además, por sus propias características, son contrarios al principio de seguridad jurídica que rige el sistema registral marcario, teniendo en cuenta que el sabor es variante ya que puede ser alterado con el paso del tiempo. Además, para poder analizar si tiene o no fuerza distintiva en los consumidores, éstos no deberían percibir en el momento de adquisición ninguna otra característica del producto con el que se asocia, ya que en caso contrario el origen empresarial estaría identificado por otras señales.

5.2.1. El carácter distintivo de las marcas gustativas en el ámbito europeo.

Dado lo anterior, los signos gustativos no son registrados ni como marca de la Unión ni como marca nacional en alguno de los 27 EEMM ya que los órganos judiciales se posicionan a favor de la postura doctrinal defendida por Marie Angèle Pérot – Morel³⁶⁰ al respecto, consistente en que el sabor solo se puede conocer degustándolo, por lo que los consumidores no pueden percibirlo independientemente del producto y en consecuencia carece de capacidad distintiva, únicamente se podría acreditar su existencia cuando el sabor en cuestión se refiriese a productos con los que no guarda ninguna relación, pero en tal caso se estaría autorizando el registro de todo el producto, no únicamente de uno de sus elementos³⁶¹. Además, para entrar a valorar si se podría registrar o no, se debe tener en cuenta la posible afectación que podría producir en el mercado, de manera que difícilmente se concederá un monopolio sobre un sabor que pueda restringir indebidamente la competencia en un mismo sector como sucedería, por ejemplo, con

³⁶⁰ Pérot – Morel, M.A.; ‘*Les difficultés relatives aux marnucs de forme et à quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire*’; Rivista de diritto industriale, vol.XLV, 1996 (Págs. 247 – 261), citado por el Abogado General Sr. Dámaso Ruiz – Jarabo Colomer en sus conclusiones sobre el litigio Sieckmann presentadas el 6 de noviembre de 2001 (Pág. 7, nota a pie de página nº25 de dichas conclusiones).

³⁶¹ El Abogado General personado en el caso Sieckmann expone, en sus conclusiones sobre el mismo (referidas en la nota de pie de página anterior), el ejemplo del sabor de una manzana, razonando que no se permitiría su registro si se asocia a esta fruta porque se convertiría en un elemento descriptivo de la misma sin capacidad distintiva; este requisito solamente se podría acreditar cuando dicho sabor se utilizase para designar productos con los que no guarda ninguna relación natural como, por ejemplo, productos cosméticos, pero en tal caso aclara que se estaría registrando todo el producto en sí, no únicamente el elemento gustativo.

el sabor artificial de fresa para determinados medicamentos³⁶² ya que es uno de los utilizados habitualmente para camuflar el sabor desagradable de los medicamentos. En este ejemplo real, se rechazó el registro por todos los argumentos expuestos previamente, a pesar que el solicitante alegó que este sabor no era una característica esencial, ni tampoco funcional, del medicamento y que podría cumplir las funciones de las marcas en un momento posterior a su adquisición³⁶³, alegatos que no fueron aceptados.

Hasta el 2017, no hay ningún sabor en el que se haya podido acreditar la adquisición sobrevenida del carácter distintivo para poder devenir marca.

5.2.2. El carácter distintivo de las marcas gustativas en el ámbito estadounidense.

El TTAB, por su parte, mantiene los argumentos antes expuestos para denegar esta clase de marcas. En el asunto ‘In re NV Organon’³⁶⁴, el primero en el que tuvo oportunidad de pronunciarse, relativo al sabor de naranja empleado en medicamentos antidepresivos en forma de comprimidos, admitió que no por el hecho de tratarse de una marca no tradicional se debería vetar su registro automáticamente en base a la teoría de la funcionalidad³⁶⁵, pero sí reconoció la

³⁶² Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de agosto de 2003 (Caso R 120/2001 – 2; ‘Eli Lilly and Company’)

³⁶³ La farmacéutica solicitante alegó que el consumidor final del medicamento es el paciente pero no es éste quien escoge comprarlo o no ya que la elección recae en el sanitario facultativo en el momento de prescribirlo. En esta línea argumentativa añadió que el médico elige el medicamento a recetar según su sabor ya que hay mayores posibilidades que el paciente siga el tratamiento si se trata de un sabor agradable.

³⁶⁴ In Re NV Organon, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006).

³⁶⁵ Ésta fue desarrollada en el caso ‘In Re Morton – Norwich’ 671 F.2d 1332 (Court of Custom and Patents Appeals, 1982) y consiste en la concurrencia de 4 factores:

(1) La existencia de alguna característica que revele la ventaja utilitaria del sabor a registrar.

(2) La publicidad realizada por el solicitante del registro que haya servido para promocionar las ventajas del sabor. En ‘In re Organon’, el solicitante indicaba que sus antidepresivos eran orales y sublinguales, por lo que el TTAB entendió que existía una necesidad de que el fármaco tuviera un sabor agradable, y que se presentara al mercado remarcando esta característica. Asimismo, la página web del solicitante transmitía la impresión que sus fármacos eran superiores a los de sus competidores, no porque fueran más eficaces en cuanto a sus componentes sino por el hecho de ser el preferido por el público ya que con el sabor naranja se disimulaba el propio del medicamento en sí, lo que tiende a favorecer el cumplimiento del tratamiento y por ende a una recuperación más rápida. (Págs. 17 – 19 de la resolución sobre el asunto ‘In re Organon’)

(3) La disponibilidad de sabores alternativos. Sin embargo, el TTAB matizó que no es tan importante la existencia de otros sabores alternativos que puedan cumplir el mismo objetivo sino que éstos sean igual de eficaces al que se pretende registrar, por esto en su resolución no admitió la posibilidad que ofrecía el solicitante/apelante relativa al uso de otros sabores como el de cereza o uva en los medicamentos antidepresivos de sus competidores, ya que muy probablemente los pacientes adultos no los preferirían y,

dificultad que hay en esta clase de signos para poder conocer su capacidad para actuar como marca y exigió “una prueba sustancial para acreditar el uso y la promoción del empleo de ese sabor como marca antes de ser registrada”³⁶⁶ y fue –entre otros motivos– el hecho de no haber acreditado la forma cómo se utilizó el sabor como marca en el mercado lo que comportó la denegación del registro, porque si bien se reconoció que no todos los sabores de naranja son iguales, el solicitante no especificó cómo era el suyo (y la descripción que facilitó era demasiado general para poderlo determinar), en consecuencia, de autorizarlo, se hubiera prohibido a las demás farmacéuticas utilizar cualquier clase de este sabor en sus fármacos destinados a personas³⁶⁷.

En referencia a los alimentos, difícilmente se podrá solventar la teoría de la funcionalidad, independientemente que el sabor en cuestión haya podido adquirir un *secondary meaning*. Por ejemplo, en el asunto ‘New York Pizzeria Inc.’³⁶⁸, dónde la demandante pretendía entre otros

consecuentemente, a parte que los tratamientos médicos no se seguirían, las otras farmacéuticas estarían en una desventaja competitiva sustancial. (Págs. 19 – 21 de la resolución sobre el asunto ‘In re Organon’)

(4) La posibilidad que el sabor resulte de un método comparativamente simple y barato de fabricación del producto, i.e., el sabor afecta a su coste o calidad. Al respecto, el TTAB aclaró que a pesar que se demuestre que el fármaco cuesta lo mismo con o sin el sabor naranja incorporado, se puede aplicar igualmente la funcionalidad, si corresponde después de analizar los criterios anteriores.(Pág. 22 de la resolución sobre el asunto ‘In re Organon’)

El TTAB terminó considerando funcional el sabor controvertido. En la misma línea se pronunció en el caso ‘In Re Pohl – Boskampg GmbH & Co. KG. 106 U.S.P.Q.2d (BNA) 1042 (TTAB 2013)’, dónde se pretendía registrar el sabor y el aroma a menta que contenía un espray bucal de nitroglicerina, utilizado para curar anginas de pecho provocadas por una enfermedad coronaria, alegando que se trataba de un sabor “sustancialmente exclusivo” y utilizado desde 1989. (Vid. Pág. 24 de esta resolución, disponible en: <<http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85007428-EXA-11.pdf>>.)

(La traducción es mía y originariamente, en el caso ‘In Re Morton – Norwich’ el CCPA no hace mención alguna al concepto ‘sabor’, sino al de ‘diseño’; pero ya que el TTAB vuelve a analizar estos mismos factores en el asunto ‘In Re Organon’, que trata sobre un sabor concreto en lugar de una forma tridimensional, a diferencia del primer caso, he considerado pertinente modificar ese término en el momento de realizar la traducción.)

³⁶⁶ E. Compton, Amanda; ‘Acquiring a flavor for trademarks: There’s no common taste in the world’, verano de 2010; Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, vol.8, nº3. Apartado 20. (Disponible en: <<http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context=njtip>>.)

³⁶⁷ Esto es la teoría del agotamiento del sabor (‘Flavor Depletion Theory’). John Wright explica en su libro ‘Flavor creation’ (ED: Allured Books, 2011) que, al igual como sucede con los olores, un sabor está compuesto por varios constituyentes, por lo que, a pesar que pueden existir distintos sabores que tengan en común el cítrico de la naranja, es bastante probable conseguir realizar diferentes sabores que se puedan categorizar dentro del concepto general de ‘sabor a naranja’. Sin perjuicio de lo anterior, en un ámbito más jurídico, probablemente no se permitirían registrar ya que cabría tener en cuenta el riesgo de confusión en los consumidores dado que algunas de estas creaciones pueden contener solo pequeñas variaciones entre ellas.

anhelos el registro del sabor de sus pizzas como marca gustativa alegando que utilizaba unos ingredientes sofisticadamente elaborados juntamente con unas técnicas innovadoras de preparación y conservación de pizzas que contribuían a que las pizzas y platos de pasta que ofrecía tuvieran un sabor distintivo; el TTAB reconoció que el “*sabor puede tener significado*”, pero añadió que éste no “[...] ‘*automatically*’ suggest a product’s source” y, en esta ocasión, son un atributo de los alimentos que afectan directamente a su calidad³⁶⁹, motivos por los cuales terminó rechazando la posibilidad que se produjera un cambio en la *praxis* judicial respecto a estos signos.

5.3. El carácter distintivo de las marcas de color en el ámbito europeo y estadounidense.

Los colores, generalmente, resultan ser poco pertinentes para poder funcionar como marca porque no acostumbran a ser útiles para comunicar un mensaje, en este caso el origen empresarial de un determinado bien o servicio. En consecuencia, en muy pocas ocasiones se les reconoce capacidad distintiva inherente porque, tal como reconoció el TJUE, en 2004, “*la existencia de un carácter distintivo previo al uso solo puede concebirse en circunstancias excepcionales*³⁷⁰ y, principalmente, cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico.”³⁷¹.

Por otro lado, cuando se trata de acreditar la existencia de fuerza distintiva adquirida por el uso, se aplican las teorías del interés general (en el sentido de no restringir indebidamente la utilización de un determinado color al resto de competidores, de no otorgar un monopolio al respecto) y del agotamiento de la gama cromática, por lo que difícilmente se accederá a registrar

³⁶⁸ Sentencia del United States District Court Southern district of Texas (Galveston Division) n°3:13-CV-00335 (New York Pizzeria Inc vs Ravinder Syal et altr.), de 20 de octubre de 2014. (Resolución disponible en: <http://cases.justia.com/federal/district-courts/texas/txsdce/3:2013cv00335/1116853/37/0.pdf?ts=1428924553>>.)

³⁶⁹ En este sentido expresó que “*La gente come para no estar hambriento. Pero el otro tributo principal de la comida es su sabor. [...] Sin duda, el sabor de los alimentos afecta a su calidad, y es, por lo tanto, un elemento funcional de los mismos*”. (Vid. Pág. 13 de la resolución del TTAB)

³⁷⁰ Principalmente cuando se pretende registrar en relación con un número de bienes o servicios muy limitado y el mercado de referencia es muy específico.

³⁷¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de octubre de 2004, Asunto C-447/02 P (Caso ‘KWS Saat AG. Vs EUIPO’); Apartado 79. (Resolución judicial disponible en el siguiente enlace: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49240&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=414975> >.)

un color que es utilizado habitualmente en el comercio para la misma clase de bienes o servicios con los que se pretende asociar³⁷², así como tampoco un color que sea primario³⁷³.

5.3.1. El carácter distintivo de las marcas de color (único o combinación de varios) per se en el ámbito europeo.

Con ocasión del caso ‘Libertel’³⁷⁴, el Alto Tribunal de la UE tuvo oportunidad de concretar cómo un signo de esta clase puede servir para identificar una tipología concreta de bienes o servicios. Para ello, dando respuesta a las cuatro cuestiones prejudiciales que se le plantearon, especificó que el color puede devenir marca en función del contexto en el que sea utilizado, teniendo en cuenta que debe comunicar información precisa sobre el origen de un determinado producto o servicio, lo que no acostumbra a suceder –pero no por ello cabe excluir toda posibilidad– porque normalmente se trata de “*una simple propiedad*”³⁷⁵ de una cosa³⁷⁶.

En todo caso, si esta aptitud distintiva se ha adquirido por el uso, el órgano judicial tiene el deber de analizarla de la misma forma que si se tratase de cualquier otra clase de marcas, sin aplicar unos criterios mayores. Sin embargo, los órganos judiciales de cada Estado Miembro pueden imponer que se acredite mediante la aportación de determinadas pruebas, pudiendo ser coincidentes o no en los otros territorios. Así, en Alemania, se obliga, jurisprudencialmente, a realizar un sondeo dirigido a los consumidores medios para determinar cuál ha sido el grado en el que se reconoce la marca controvertida, así mismo cuál ha sido su ‘grado de implantación’ para reconocer si tiene o no *secondary meaning*. De este modo, en el proceso alemán que se abrió a raíz del color rojo *per se* (HKS 13) utilizado por Santander Consumer Bank S.A. y Deutscher Sparkassen und Giroverband para los mismos servicios (financieros), el tribunal alemán consideró que “*habida cuenta de las particularidades del caso de autos, tan solo un*

³⁷² En base a este argumento se denegó el registro del color naranja para designar productos agrícolas, hortícolas y forestales en el caso mencionado en la nota a pie de página anterior. (Vid. apartado 80 y siguientes de la mencionada resolución judicial.)

³⁷³ Existen algunas excepciones en el panorama norteamericano (Vid. nota a pie de página nº163).

³⁷⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de mayo de 2003, analizada anteriormente en el epígrafe 4.5.1.1. (‘Análisis de la STJUE de 6 de mayo de 2003 [TJCE/2003/244] [Caso Libertel Groep VB]’) respecto a la representación del color *per se*.

³⁷⁵ *Ibidem*; Apartado 27.

³⁷⁶ El Tribunal reconoció expresamente que “*un color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa*”, “*no tiene ab initio un carácter distintivo [...], pero puede adquirirlo, en relación con los productos o servicios correspondientes, a raíz de su uso [...] tras un proceso normal de familiarización del público interesado*”, el consumidor medio. (*Ibidem*; Apartados 65 y 67)

grado de implantación de la marca controvertida superior al 70% permitiría considerar que ésta ha adquirido carácter distintivo por el uso, ya que tales particularidades residen especialmente en el hecho de que se trata de un mero color y de que los gastos realizados por DSGV en publicidad no permiten determinar si esta empresa logró imponer la tonalidad cromática controvertida como marca propia en relación con los servicios que ofrece³⁷⁷. A pesar de esto, el TJUE concluyó que “el resultado del sondeo no puede constituir el único elemento determinante para poder considerar que existe un carácter distintivo adquirido por el uso³⁷⁸, pero sí puede ser un factor muy relevante a tener en cuenta, como sucedió en Dinamarca con también el color rojo *per se* (marca NCS 4050R G5359)³⁷⁹, para identificar bombas de circulación de la mercantil Grundfos, dónde el 96% de los encuestados identificaron el origen empresarial de este color.

5.3.2. El carácter distintivo de las marcas de color (único o combinación de varios) per se en Estados Unidos.

La práctica judicial europea se ha inspirado en el sistema norteamericano, por lo que, coinciden las indicaciones sobre el carácter distintivo. Consecuentemente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en su sentencia sobre el caso ‘Qualitex vs Jacobson’, indicó por primera vez dos matices: La primera, la posibilidad de registrar un color como marca, aunque inicialmente no tenga fuerza distintiva; y, en contraste, la imposibilidad de registrar un determinado color en base a la teoría del interés público. Reproduciendo literalmente las especificaciones al respecto, la pág. 8 de la mencionada sentencia establece que “se autoriza el registro de un color per se solo cuando ostente la capacidad de distinguir los productos del solicitante en el mercado, respecto a los de los demás competidores, siempre que no haya ninguna necesidad competitiva por la que el color deba quedar disponible en la industria³⁸⁰”.

³⁷⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de julio de 2014, Asuntos C-217/13 y C-218/13 (Caso ‘Santander Consumer Bank vs DSGV’); Apartado 22..

³⁷⁸ *Ibidem*; Apartado 48.

³⁷⁹ Es la primera marca de color que se registró en Dinamarca. Se puede leer una breve reseña sobre la misma en la página web de la propia empresa titular. (<<http://www.grundfos.com/about-us/news-and-press/news/now-this-red-colour-is-ours.html>>.)

³⁸⁰ Sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de 28 de Marzo de 1995 (Caso Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.; 514 U.S. 159); Pág. 8.

5.4. El carácter distintivo de las marcas constituidas por un solo color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales.

En estos casos, es muy probable que el color tenga fuerza distintiva³⁸¹, pero se requiere que no esté delimitado por una forma simple/banal, ya que son solamente las formas específicas las que pueden dotarlo de fuerza distintiva³⁸². Para poner a la práctica esta afirmación, en el sondeo que realicé (en la sección dirigida a España) propuse dos preguntas referentes al caso Orange vs Jazz Telecom: En una de ellas pregunté directamente por la empresa que utilizaba el color controvertido, mostrándolo delimitado por una forma rectangular, pudiendo elegir entre las dos partes procesales de este proceso judicial, así como Movistar y Vodafone, y más del 35% de las personas que respondieron (100) no lo identificaron con la teleco francesa; en este mismo argumento, en la otra pregunta, dónde se mostraba las siguientes marcas mixtas (las dos de la izquierda) y se debía identificar cuál era la que realmente existía, el 16,5% de los encuestados identificó la de la izquierda, siendo la errónea, por lo que se deja patente que “*el elemento denominativo es relevante para que el consumidor medio español identifique con total claridad del origen de los productos o servicios*” :



En cambio, en el sondeo dirigido a los ciudadanos franceses, en una pregunta similar a ésta última (se trataba también de dos marcas mixtas con los mismos colores que las dos anteriores, pero esta vez no contenían la palabra ‘Jazztel’ –por no existir como operador de telecomunicaciones en Francia– sino el logo de Orange en ambos; se representan arriba a la derecha), el 90% de los encuestados (50 personas), sí identificaron el origen empresarial de la marca correctamente.

³⁸¹ Para tal efecto, se requiere que el consumidor medio pueda percibir la combinación de la forma y disposición de los colores como una indicación de origen. Podemos encontrar un ejemplo práctico de tal afirmación en el sondeo realizado, dónde una de las preguntas hacía referencia a la pila cuadrada de Duracell (marca de la Unión nº146704) y del 76,5% de las personas que la identificaron (encuesta española), el 95% de éstas lo hizo por la combinación de los dos colores empleados y la forma en que se combinan. Con esta misma argumentación la identificó el 90% del público francés y el 80% de los encuestados italianos. (Víd. el análisis de la encuesta que realicé en el siguiente enlace: <<https://drive.google.com/file/d/0B09VoVfy2tOJd3YzSUVRcnlXWWc/view?usp=sharing>>.)

³⁸² En este sentido se pronunció el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de diciembre de 2013 (RJ/2013/7793; Caso ‘Orange vs Jazz Telecom’).

5.4.1. El carácter distintivo de las marcas constituidas por un solo color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales en el ámbito europeo.

Uno de los supuestos más relevantes a destacar es el rechazo de carácter distintivo de los colores asociados a la forma tridimensional consistente en una pastilla de detergente, fabricada por Henkel³⁸³. La pastilla en cuestión estaba formada por tres colores: rojo, blanco y azul: El rojo y el blanco forman dos capas y el azul es un núcleo oval que queda integrado en la capa roja. En este aspecto cabe destacar que *“la presencia de las dos capas y [...] el añadido de un núcleo oval de color diferente forman parte de las soluciones que acuden con más facilidad a la mente cuando se trata del aspecto de un producto para lavar la vajilla/colada en forma de pastilla [...] y que al tratarse de colores básicos normalmente utilizados en el ramo de que se trata, los colores elegidos no son capaces de atraer la atención de los consumidores [...], ya que la impresión de conjunto producida por el signo no indicará al público destinatario que el aspecto concreto del producto sea revelador de su origen comercial. Por consiguiente, la marca solicitada no permite al consumidor medio de dichos productos [...] distinguir el producto en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis o una comparación y sin prestar una atención especial.”*³⁸⁴.

5.4.2. El carácter distintivo de las marcas constituidas por un solo color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales en Estados Unidos.

En EEUU se permite generalmente el registro de los colores en estos casos, siempre teniendo en cuenta todas las indicaciones que se han venido diciendo; sin embargo, cuando éstos se relacionan con la industria textil no acostumbran a ser aceptados porque se considera que, en este campo, cumplen una función ornamental/decorativa³⁸⁵.

³⁸³ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 4 de octubre de 2007, Asunto C-144/06 P (Henkel vs EUIPO) (Disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=color%2Bazul%2Bmarca&docid=60870&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=45669#ctx1>>.)

³⁸⁴ *Ibídem*; Apartado 43.

³⁸⁵ Los órganos judiciales norteamericanos alegan que el color en la moda cumple una funcionalidad estética y, consecuentemente, defienden su irregistrabilidad teniendo muy presente la teoría del agotamiento del color (*Vid.* epígrafe 4.7.3. ‘Los signos constituidos por un color o una combinación de varios puestos en relación con un signo descriptivo o delimitado/s por formas tridimensionales en Estados Unidos’.)

En base a esta argumentación se rechazó, en 2008³⁸⁶, el registro de los colores azul y dorado que se aplicaban sobre unos bolsillos de pantalón, por carecer de carácter distintivo ya que se trataba de colores comúnmente utilizados en las prendas de ropa. El solicitante del registro alegaba que la utilización de ambos colores en unos pantalones tejanos no era nada inusual ya que el color dorado es el más recurrente a la hora de coser las costuras y los elementos decorativos que pudieran hacerse en el bolsillo; mientras que el color azul, utilizado como ‘color de fondo’, no haría que el consumidor percibiese esta prenda de ropa como única, sabiéndola identificar y distinguir de otros pantalones similares.

5.5. El carácter distintivo de las marcas constituidas en blanco y negro.

Cuando se trata de marcas constituidas en blanco y negro y la misma en color, se debe determinar si existen diferencias significantes entre ellas desde el punto de vista del consumidor medio³⁸⁷. De existir, ambas marcas podrían ser utilizadas en el mercado simultáneamente, ya que se evidenciaría que tienen suficiente capacidad para poder servir como indicador de origen.

Por otro lado, en las marcas de color no se permite que una marca constituida en blanco y negro sea utilizada en color (y *viceversa*) sin que esto comporte una alteración en cuanto a su fuerza distintiva, porque no cumpliría con las condiciones que se imponen para permitirlo³⁸⁸.

En cuanto a la adquisición sobrevenida de su fuerza distintiva, se aplican las mismas especificaciones que en las otras marcas de color, tanto por lo que respecta a las marcas de la Unión como a las americanas e internacionales.

³⁸⁶ Resolución del Trademark Trial and Appeal Board, de 16 de abril de 2008, *In re Right-On Co. Ltd*, 87 USPQ 2d 1152.

³⁸⁷ *Vid.* epígrafe 4.8.1. (*Las marcas de color constituidas en blanco y negro en el ámbito europeo.*)

³⁸⁸ A saber: “[...] que el color o la combinación de colores no posean un carácter distintivo por sí mismos y que el color no constituya uno de los principales factores que contribuyen al carácter distintivo global de la marca”. (*Preguntas más habituales (FAQ) sobre la práctica común, versión 2. La protección de las marcas en blanco y negro en el ámbito del CP4*, de European Trade Mark and Design Network, 24/11/14; Página 8.)

5.6. El carácter distintivo de las marcas sonoras.

Los sonidos creados *ex profeso*, incluidos los jingles, son *per se* distintivos³⁸⁹, por lo que, analizando únicamente este aspecto, pueden cumplir *ab initio* la función de marca³⁹⁰. Sin embargo, no sucede lo mismo con aquellos que son descriptivos en cuanto al servicio que hacen referencia (e.g. el sonido que emite un cristal cuando se está rompiendo para hacer referencia a servicios de reparación o sustitución de lunas) ni con los ‘*commonplace sounds*’, i.e. aquellos que se reproducen por el funcionamiento normal de un producto o máquina (e.g. el sonido de un motor de vehículo³⁹¹).

5.6.1. El carácter distintivo de las marcas sonoras en el ámbito europeo.

Para poder registrar un signo sonoro en Europa, se exige que no sea trivial, pero se ha reconocido en algunas ocasiones que tampoco es necesario que sea de fantasía³⁹², si bien en este último caso no cabría duda de su carácter distintivo. Sin embargo, es imprescindible que contenga alguna característica que permita al consumidor recordarlo fácilmente y percibirlo

³⁸⁹ A excepción de aquellos que son creados para incorporarlos en los dispositivos móviles, porque si bien en un primer momento se crean expresamente, se terminan convirtiendo en genéricos y no tienen carácter distintivo, generalmente, aunque existen casos en los que sí se han podido registrar, como el tono de Nokia (marca americana nº75743899). Así mismo como aquellos otros que son sonidos corrientes / ordinarios; en este sentido *Vid.* epígrafe 5.6.1. (*‘El carácter distintivo en las marcas sonoras en el ámbito europeo.’*)

³⁹⁰ En este sentido se pronunció el el Abogado General personado en el asunto Shield Mark en sus conclusiones (*Vid.* Apartado 18) y posteriormente el Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia relativa a este asunto, de 27 de noviembre de 2003 (*Vid.* apartado 36.).

³⁹¹ Harley – Davidson pretendió registrar el particular ruido del motor de sus motocicletas ante la USPTO el 1 de febrero de 1994 pero se consideró que para que pudiese servir como marca el público debía tener conocimientos previos de mecánica, además de tratarse de un sonido funcional. En este caso, la solicitante no pretendía patentar la tecnología que empleaba en la fabricación de sus motores (v-twin, de combustión interna de dos cilindros, utilizados también por otros competidores directos como Honda, Kawasaki, y Yamaha), pero si se le hubiera concedido el registro de esta marca se le hubiera terminado concediendo un monopolio sobre los mismos.

Recientemente, tal como se ha mencionado en la nota al pie de página nº271, una automovilística italiana ha presentado la solicitud para registrar como marca de la Unión el ruido de los motores que incorpora en sus vehículos terrestres y electrónicos; si bien seguramente ha satisfecho el requisito de la representación, es bastante probable que incurra en la misma causa de denegación que Harley Davidson en su momento.

³⁹² Los signos de fantasía son aquellos que “*constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores*” (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Proceso 013-IP-2013, de 10 de abril de 2013; Pág.9. Disponible en: <<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/13-IP-2013.doc>>.)

como marca, no como un mero elemento indicador que no contiene ninguna característica intrínseca propia³⁹³.

Además, el Tribunal General de la UE, mediante su sentencia de 13 de septiembre de 2016 (Asunto T-408/15; Caso ‘Globo comunicação e Participações S.A.’)³⁹⁴, ha concretado que los sonidos que se caracterizan por ser extremadamente simples, siendo capaces solamente de “designar la mera combinación corriente de las notas que lo componen”³⁹⁵, no tienen una mínima aptitud distintiva ya que su simplicidad les impide que puedan servir para identificar y distinguir el origen de los bienes y servicios dado que no pueden transmitir un mensaje suficientemente férreo para que los consumidores se pudiesen acordar de él, por mucho que el sonido se repita en sí mismo.

En contraste, aquellos sonidos que son demasiado extensos también son inadmitidos, generalmente, a menos que se haya probado la adquisición del carácter distintivo de forma sobrevenida, porque son entendidos como una indicación de origen.

Para terminar, hay otra clase de signos sonoros que tampoco pueden ser una marca, aún cumpliendo el requisito que se analiza, porque son de dominio público, a destacar el himno nacional de Francia.

³⁹³ Por ejemplo, el 2 de febrero de 2011 se denegó el registro de la marca sonora de la Unión nº9199167 consistente en dos ‘bips’ simultáneos para identificar ordenadores, hardware y software entre otros (bienes de la clase 9) así como servicios de las clases 38 y 41 por ser uno de los sonidos utilizados habitualmente por ordenadores y otros dispositivos electrónicos y pasar prácticamente desapercibido cuando el consumidor lo escucha dado su carácter básico, simple, y su corta duración. En este caso, la EUIPO reconoció en su resolución que “es inconcebible la existencia de carácter distintivo en la secuencia de dos ‘bips’ sin acreditar un uso previo, excepto en circunstancias excepcionales y, concretamente, cuando se solicita el registro para un número de bienes o servicios muy limitado y el mercado relevante es muy específico.” (Esta resolución, así como los detalles correspondientes a dicha marca se pueden consultar en: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009199167>>.)

³⁹⁴ En este asunto, la recurrente pretendía registrar un sonido que había descrito como uno “[...] ‘que se asemeja al timbre del teléfono’ o como ‘un timbre electrónico concreto que evoca un sonar compuesto por la repetición de dos notas’” para designar tanto productos o servicios que pueden llevar asociado un sonido como otros que son silenciosos por naturaleza. (Vid. apartados 50 y 65; resolución judicial disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183262&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495690>>.)

³⁹⁵ Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de septiembre de 2016 (Asunto T-408/15; Caso ‘Globo comunicação e Participações S.A.’); apartado 46.

5.6.2. El carácter distintivo de las marcas sonoras en Estados Unidos.

La misma situación que tiene lugar en Europa concurre en Estados Unidos, ya que en ambos el sonido “*tiene que ser tan inherentemente diferente o distintivo que debe provocar, en el inconsciente del consumidor, una asociación con la fuente del bien o servicio*”^{396 397}, en consecuencia, también se hace una distinción entre las clases de sonidos que antes se han hecho referencia.

En referencia a la adquisición del carácter distintivo por el uso del sonido en relación con los bienes o servicios de forma continuada en el comercio es relevante indicar que no queda probado solamente con demostrar que ha sido utilizado en el comercio durante un largo y continuado periodo de tiempo, excepto si ha sido de forma exclusiva³⁹⁸; así como tampoco con la aportación de pruebas referentes al importe de ventas a partir del momento en que se empezó a utilizar tal signo, ni de documentos que acrediten la cantidad de recursos que se han destinado para promocionarlo³⁹⁹. Aunque, en base a estas directrices, es complicado que un *commonplace sound* pueda ser marca, Apple Inc. consiguió registrar el 11 de diciembre de 2012 el sonido que emiten sus ordenadores al iniciarse para designar hardwares y software, incluyendo sistemas operativos⁴⁰⁰.

A pesar de todo lo anterior, “*no existe ninguna norma que manifieste la cantidad de pruebas que son necesarias para poder acreditar la existencia de aptitud distintiva adquirida por el uso.*”

³⁹⁶ Resolución del Trademark Trial and Appeal Board de 1978, 199 U.S.P.Q. 560–563, ‘In Re General Electric Broadcasting Company’.

³⁹⁷ Por ejemplo, la pronunciación de la palabra ‘Aflac’ realizada mediante un sistema informático que permita reproducirla de la forma como la diría un pato es única en el sentido de original, con carácter distintivo, cumpliría la función propia de las marcas y no incurre en ninguna causa de prohibición como la funcionalidad. Es un caso real, marca nº 76307773, registrada el 13 de agosto de 2002. (Para mayor detalles *vid.* su ficha de registro, disponible en: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=76307773&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.)

³⁹⁸ Resolución del TTAB de 1987, 5 U.S.P.Q. 2d 1580, 1588 – 89 (‘In Re Flowers Industries Inc vs Interstate Brands Corporation’).

³⁹⁹ En este sentido *vid.* la resolución del TTAB de 12 de junio de 2009, ‘In re Nextel Communications Inc. vs Motorola’, referente al intento de registro de un *commonplace sound* relativo a un corto chirrido electrónico para identificar teléfonos móviles y radios. Se consideró que carecía de aptitud distintiva *ab initio* por ser, en los teléfonos móviles, un tono de alerta comúnmente utilizado para notificar a los usuarios la producción de alguna función durante su funcionamiento (e.g. la recepción de un mensaje o llamada), por lo que los usuarios están familiarizados con él y no lo perciben como un indicador del origen del producto sino como una señal más de las que contiene el dispositivo móvil. En consecuencia, únicamente podría ser registrado si se acreditaba el *secondary meaning* (Pág. 28; texto disponible en: <<http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91164353-OPP-77.pdf>>.)

⁴⁰⁰ Marca nº 85663397. Su ficha de registro está disponible en el siguiente enlace: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=85663397&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.

No obstante, las pruebas que se exigen al respecto son proporcionales al grado del carácter no distintivo que tiene la marca controvertida⁴⁰¹.

5.7. El carácter distintivo de las marcas de movimiento.

La problemática en esta clase de signos en cuanto a la acreditación de su carácter distintivo surge cuando éstos coinciden con el bien, *i.e.* están formados por el movimiento de un determinado objeto, pero éste es el mismo que el que designan, como sucede en las puertas de un coche cuando se abren/cierran indiferentemente del movimiento que hagan ya que los usuarios lo perciben como una característica de esta parte del vehículo, no como un indicador del origen empresarial⁴⁰².

5.7.1. El carácter distintivo de las marcas de movimiento en el ámbito europeo.

En el caso del movimiento de las puertas de determinados modelos de Lamborghini (explicado *ut supra* en lo referente a la representación del signo⁴⁰³), cuyo registro se solicitó en la Unión Europea y se terminó denegando, la EUIPO manifestó la imposibilidad de registrar un signo de esta clase que ya sea utilizado por otras empresas aunque no fuese exactamente el mismo movimiento, pero similar. En este caso, si bien es cierto que el movimiento exacto que pretendía registrar la automovilística italiana solamente fue utilizado, antes de la presentación de la solicitud de registro, por Bugatti y Audi, ambas integradas en el mismo *holding* societario que la solicitante, y solo después de haberla presentado por Mercedes – Benz en un modelo determinado de sus vehículos, la EUIPO determinó que un movimiento similar⁴⁰⁴ ya era empleado con anterioridad por sus competidores, como BMW, Saleen, Vector o McLaren entre otros; y, además, era/es bastante usual en el mercado de los automóviles deportivos no fabricados en masa, por lo que el público no lo percibiría como un signo inconfundible referente a un Lamborghini, a pesar de haber sido creado con esta intención, tal como defendió la solicitante/apelante.

⁴⁰¹ Resolución del TTAB de 12 de junio de 2009 ‘In Re Nextel Communications Inc. vs Motorola’; Página 20.

⁴⁰² *Vid.* nota a pie de página nº301, referente a la marca de la Unión (no registrada) nº 2793439, relativa al movimiento vertical de las puertas de distintos modelos del Lamborghini Aventador.

⁴⁰³ *Vid.* epígrafe 4.10.2. (‘*La representación de las marcas de movimiento en Estados Unidos*’.)

⁴⁰⁴ Este otro movimiento consistía en que las puertas giraban “*alrededor de un eje dispuesto en la dirección de la conducción*”, a diferencia del movimiento que se pretendía registrar, que consistía en girar alrededor de “*un eje dispuesto transversalmente a la dirección de la conducción.*” (Resolución de la Primera sala de Recurso de la EUIPO, de 23 de septiembre de 2003 [Caso R 772/2001 – 1], pág.10)

Los movimientos a los que se hace referencia son los que se reflejan en las siguientes imágenes:



Fuente: A la izquierda, un BMW Z9 Gran Turismo con puertas de 'agila de gaviota'; a la derecha, un Lamborghini Murciélago con puertas 'tijera', utilizadas en posterioridad. Ambas imágenes son de 'Google Images'.

A parte, otro de los motivos de denegación que se aplicaron en este asunto fue la funcionalidad ya que el signo consistía únicamente en la forma del producto, y ésta era necesaria para lograr un efecto técnico del vehículo; en consecuencia, el público lo hubiera interpretado como una característica más de las que tienen los coches deportivos.

Por el contrario, aquellos movimientos que no son los habituales en un objeto, son fácilmente registrables. Es el caso de la marca 'Connecting people', de Nokia (nº 3429909)⁴⁰⁵ para distintos bienes de las clases 9 y 28 y servicios de las 38 y 41, registrada el 7 de diciembre de 2005, siendo la que sigue:



Fuente: Certificado de registro de esta marca (Vid. nota al pie de página nº405)

5.7.2. El carácter distintivo de las marcas de movimiento en Estados Unidos.

En América, el principal motivo de denegación de registro no radica en la falta de aptitud distintiva sino en la aportación del '*specimen of use*', i.e. el hecho de representar la impresión comercial que transmite el signo al público habiendo sido utilizado en relación con determinados bienes y/o servicios (Vid. epígrafe 4.10.2. 'La representación de las marcas de movimiento en Estados Unidos'). Debido a la dificultad que existe al respecto, lo más habitual es el registro de esta clase de signos para los servicios⁴⁰⁶, en lugar de bienes, ya que se acostumbra a demostrar

⁴⁰⁵ Los detalles relativos a este registro se pueden consultar en: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003429909>>.

⁴⁰⁶ A modo ejemplificativo, está registrada como marca de movimiento el efecto óptico que produce la luz que gira alrededor del micrófono del asistente virtual 'Siri', de Apple Inc. (Marca nº 85609301;

su uso con la publicidad realizada. No obstante, si el signo se refiere a bienes de consumo electrónicos o *software*, también puede ser aceptado sin mayor complicación en este sentido porque se podrá acreditar fácilmente que la marca ha sido transmitida al consumidor mediante una pantalla de visualización.

Una de las marcas de movimiento que permite identificar fácilmente el origen de los servicios a los que se refiere (determinados bienes de la clase 9, a destacar películas de cine) y está registrada ante la USPTO es la aparición y acercamiento de una estatua femenina al principio de las producciones cinematográficas de Columbia Pictures⁴⁰⁷.

5.8. El carácter distintivo de las marcas táctiles.

Si bien la mayoría de juristas muestran cierto escepticismo a la hora de determinar si un signo táctil puede servir como marca, por no ser susceptible, generalmente, de representación y por “no poder ser percibidos por el público con independencia del objeto que representan”⁴⁰⁸, ya que solamente se pueden determinar tocando el producto, hay otros como Ignacio Arroyo que los defienden⁴⁰⁹. En consecuencia, pocas veces consisten en signos distintivos por naturaleza (sólo lo serían si se relacionasen con bienes en los que no es habitual que se incorpore ninguna característica táctil) y lo más habitual es que se trate de signos descriptivos⁴¹⁰ en los que

información disponible en:
<http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=85609301&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.)

⁴⁰⁷ Marca nº74606398, descrita como “una imagen en movimiento consistente en un destello de luz a partir del cual se emiten unos rayos de luz habiendo como fondo un cielo y nubes. A continuación, la escena desciende a medida que va transcurriendo, mostrando una antorcha sostenida por una mujer que está subida en un pedestal. Cuando se termina mostrando toda la figura femenina, aparece la palabra ‘Columbia’ en la zona de la antorcha y finalmente aparece en el cielo un arco iris circular rodeando a la mujer.” Para acreditar su vinculación con los productos con los que se relaciona se aportó un pequeño videoclip. (Los detalles de esta marca se pueden consultar en el siguiente enlace: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=74606398&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.)

⁴⁰⁸ Es habitual que los signos táctiles no tengan carácter distintivo intrínseco.

Pérot – Morel, M.A.; ‘*Les difficultés relatives aux marnucs de forme et à quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire*’; Rivista de diritto industriale, vol.XLV, 1996 (Págs. 247 – 261), citado por el Abogado General Sr. Dámaso Ruiz – Jarabo Colomer en sus conclusiones sobre el litigio Sieckmann presentadas el 6 de noviembre de 2001 (Pág. 7, nota a pie de página nº25 de dichas conclusiones).

⁴⁰⁹ En este sentido, *vid.* Arroyo Martínez, Ignacio; ‘*Consideraciones sobre algunas novedades de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*’, Revista de Derecho Mercantil nº243; Enero – Marzo, 2002; Madrid. (en concreto, Pág. 24, nota a pie de pág. Nº16)

⁴¹⁰ En referencia a la última posibilidad, destacar la marca ‘Multi Touch’ de Apple Inc, denegada por la USPTO. (*Vid.* epígrafe 5.8.2. ‘*El carácter distintivo de las marcas táctiles en Estados Unidos*’)

adquiere gran importancia el análisis de la teoría de la funcionalidad, por lo que, generalmente, no podrán devenir marca.

5.8.1. El carácter distintivo de las marcas táctiles en el ámbito europeo.

Teniendo en cuenta que ni el Tribunal de Justicia de la UE ni los correspondientes de los EEMM han tenido ocasión de analizar en profundidad el cumplimiento de éste requisito en las marcas táctiles, recorro a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 24 de agosto de 2015 (Proceso 242-IP-2015), mencionada *ut supra* en referencia a la representación de esta clase de signos⁴¹¹, dónde éste órgano jurisdiccional da respuesta a varias cuestiones prejudiciales que se le plantearon respecto esta clase de signos, a destacar las siguientes: “¿Cómo se cumple el requisito de la distintividad de una marca táctil?”; “¿Si el análisis de distintividad está absolutamente ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica, cómo se analiza el literal del artículo relativo a la prohibición absoluta de registro del signo por carecer de distintividad?”; “¿Cómo se estudia la distintividad de las marcas táctiles en relación con las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas?”; “¿Debe analizarse si los materiales que componen una marca táctil son genéricos, propios o necesarios del producto y analizar si éstos cumplen con el requisito de la distintividad?” Y “¿En caso de una marca táctil cuya forma sea usual o común al producto, pero que la textura que la compone no sea la propia de los productos sino que es arbitraria o de fantasía, ésta podría ser registrada como marca? En este caso, ¿la distintividad estaría dictada por la función o se analiza la distintividad de la textura independientemente de la función del producto?”⁴¹².

De sus respuestas se puede concluir que no se aplican exigencias mayores en estos signos a la hora de poder determinar si tienen fuerza distintiva o no pero están sometidos a un análisis más exhaustivo en lo que se refiere al requisito de la no funcionalidad y, dado que es habitual en ellos la existencia de alguna característica que cumpla una función técnica en el producto, el objetivo de que se puedan convertir en marca resulta improbable⁴¹³.

Por otro lado, se deniega su registro cuando se trate de una textura común, que es aquella que se utiliza frecuentemente en una clase determinada de productos⁴¹⁴, ya que en estos casos no

⁴¹¹ *Víd.* epígrafe 4.11 (*‘La representación de las marcas táctiles.’*)

⁴¹² Cuestiones prejudiciales núms. 3, 8, 9, 10 y 11. Págs 3 – 4 de la resolución judicial mencionada.

⁴¹³ *Víd.* Disposición Transitoria Quinta, pág. 41, de la resolución judicial.

serviría para cumplir la función propia de las marcas porque los consumidores relacionarían la textura concreta con “el género de productos y no con un origen empresarial determinado”⁴¹⁵.

Por todo lo expuesto, es difícil poder acreditar tanto la existencia de aptitud distintiva *ab initio* como su adquisición en posterioridad derivada por el uso continuado en el comercio, motivo por el que no hay ninguna marca táctil de la Unión ni nacional europea registrada⁴¹⁶.

5.8.2. El carácter distintivo de las marcas táctiles en Estados Unidos.

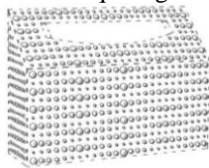
En Estados Unidos, la exigencia relativa al carácter distintivo no difiere de la europea, y se reconoce igualmente la necesidad de que la textura no sea meramente una característica ornamental / decorativa del producto. En base a este objeción sustantiva se anuló en 2011, fecha en la que se presentó la declaración de uso correspondiente, la marca nº77648899 relativa a la textura de un patrón de puntos alternados que utilizaba Kimberly – Clark Worldwide Inc. en las toallas de papel que fabricaba⁴¹⁷ porque se consideró que esa declaración de uso⁴¹⁸ aportada no reflejaba que dicha marca sirviera para identificar los productos a los que se refería.

⁴¹⁴ En este sentido, el órgano judicial aclaró que para determinar si se trata de una textura de uso común es necesario contemplarla sólo en relación con aquellos bienes o servicios a los que se refiere el signo en cuestión. (Vid. Apartado nº119)

⁴¹⁵ Vid. Disposición Transitoria Cuarta, Pág. 40, de la resolución judicial.

⁴¹⁶ A excepción de una marca alemana, referida en la nota a pie de página nº305.

⁴¹⁷ Es la que sigue:



Fuente: Certificado de su registro, disponible en: http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77648899&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch.

El motivo de anulación del registro se encuentra en el documento 3 (‘Offc Action Outgoing’) (El enlace directo a este documento es el siguiente: <http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn77648899&docId=ROA20091002174703#docIndex=2&page=1>).

⁴¹⁸ Este documento anexo a la solicitud de registro ostenta un papel relevante en Estados Unidos porque es el que permite acreditar que el signo sirve para identificar el origen empresarial y, por lo tanto, que tiene aptitud distintiva. En este aspecto es importante diferenciar entre una muestra de la configuración del producto, la cual no es aceptada como ‘muestra de aplicación’ de la marca en el comercio (‘specimen’), ya que no indica el origen empresarial, y una muestra del signo dónde se refleje que el mismo sirve como indicador de identificación. Así, por ejemplo, la marca nº77864460 (relativa al registro de libros táctiles en forma de las pelotas utilizadas en distintos deportes) no fue registrada porque la USPTO interpretó que la muestra aportada consistía solamente en la configuración del libro, no en un indicador que permitiese identificar esta clase de productos. La muestra fue la siguiente:

El caso contrario sucedió con la marca n°3250789⁴¹⁹, propiedad de ‘Fiskars Brands Inc.’, relativa a la textura que se aplicaba al mango de un cuchillo. En un primer momento se denegó el registro por responder a una característica técnica del producto y no poder funcionar como marca; pero la mercantil solicitante pudo acreditar, respecto a la funcionalidad, que el diseño del mango del cuchillo no aportaba ninguna ventaja para el usuario final ya que simplemente era uno de los diseños que se podían aplicar a este utensilio, y era igualmente viable, eficaz y competitivo que cualquier otro que se pudiera presentar como alternativa. En cuanto al carácter distintivo, acreditó que lo adquirió por el uso mediante la aportación de material publicitario y promocional con los que se dejaba constancia que el signo controvertido había sido utilizado como marca comercial en Estados Unidos, así como de la cantidad de recursos económicos gastados durante dicha promoción⁴²⁰.



Fuente: Documento n°5 ('Specimen'), pág.2, de 4 de noviembre de 2009, de esta marca. (Disponible en <<http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn77864460&docId=SPE20091107065457#docIndex=4&page=2>>.)

⁴¹⁹ Es la que se muestra:



Fuente: Certificado de su registro. Todos los detalles relativos a éste se pueden consultar en el siguiente enlace: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=3250789&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>.

⁴²⁰ Para determinar si el signo tiene *secondary meaning*, el examinador tiene en cuenta los siguientes criterios: La duración del uso del signo como marca en el territorio estadounidense, el tipo y la cantidad de publicidad que se ha hecho sobre esa marca y los esfuerzos y recursos que el solicitante ha destinado en el territorio estadounidense para asociar la marca con la clase concreta de bienes o servicios para los que se pretende registrar.

5.9. El carácter distintivo de las marcas tridimensionales.

En las marcas tridimensionales, sobre todo en aquellas que están formadas por la forma del propio producto que designan o por su envoltorio/embase⁴²¹, existe una mayor dificultad para el consumidor de poder determinar el origen del producto por éste mismo, prescindiendo de cualquier elemento gráfico o textual, ya que en tales casos la “*percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma [...] que en el caso de una marca denominativa o figurativa que consista en un signo independiente del aspecto de los productos que designa*”⁴²². A pesar de ello, no se aplican normas distintas ni más extensivas en esta clase de signos para apreciar la existencia del presupuesto que se analiza⁴²³, sino aquellas mismas que están previstas para las otras marcas.

Antes de proceder a analizar al detalle este requisito en el ámbito europeo y norteamericano es menester hacer una distinción general en cuanto a la práctica que tiene lugar en ambos territorios: Mientras que en Europa parece tener mayor aceptación la idea que una forma puede ser inherentemente distintiva, siempre que ostente la característica de ser única en un mercado determinado, en el ámbito estadounidense se parte de la opinión contraria, *i.e.* solamente puede adquirirlo si la marca ha sido utilizada, indiferentemente de si se caracteriza por ser singular o no.

5.9.1. El carácter distintivo de las marcas tridimensionales en el ámbito europeo.

A pesar de no aplicar criterios más exigentes de los que corresponden a las otras clases de marcas para determinar si las formas a las que se les quiere dotar de protección marcaria carecen de fuerza distintiva, el Tribunal de Justicia de la UE ha aplicado reiteradamente un criterio específico al respecto, consistente en el denominado ‘*test de la singularidad*’. Éste consiste en considerar que la forma tridimensional que se pretende registrar, ya sea la coincidente con la del propio producto que designa o bien que se trate del envase de un producto sin forma intrínseca, debe ser única en el mercado ya que “*cuanto más se acerque a la forma más probable que tendrá el producto de que se trata, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo*”⁴²⁴. Bajo este argumento se registró uno de los modelos de altavoces de Bang &

⁴²¹ *Vid.* Nota a pie de pág. 313, sobre la clasificación de las marcas tridimensionales.

⁴²² Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 29 de abril de 2004 (C – 456/01 P, Asunto Henkel vs EUIPO); Apartado 38.

⁴²³ *Ibidem*; Apartado 38.

⁴²⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 7 de octubre de 2004 (C – 136/02, Asunto ‘Mag Instrument vs EUIPO’), apartado 31. (Disponible en:

Olufsen (marca de la Unión nº3354371)⁴²⁵, cuya representación es la que se muestra al final de este párrafo, porque se consideró que su “*forma es verdaderamente específica y no puede considerarse en absoluto común; [...] formando un diseño notable y que puede memorizarse fácilmente*”, añadiendo que todas las características que lo componen “*alejan la marca solicitada de las formas habituales de los productos de la misma categoría que se encuentran normalmente en el comercio.*”⁴²⁶



Fuente: Google Images.

Sin embargo, es pertinente matizar que la singularidad y distintividad no son sinónimos⁴²⁷, por lo que un determinado signo puede ser único pero esto no significa de forma automática que el mismo sirva para identificar los bienes o servicios con su fuente empresarial, si bien solo ayudaría a alcanzar tal objetivo.

<<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49158&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=200944>>.)

⁴²⁵ Actualmente se trata de una marca anulada porque el mismo Tribunal, en una sentencia posterior (STGUE de 6 de octubre de 2011, Asunto T-508/08) declaró que había quedado probado que la forma del altavoz era un elemento esencial de la marca y afectaba a su valor, aumentándolo, por lo que incurría en la causa de nulidad impuesta por el art.3.1.iii de la Directiva de Marcas del 2008, imposibilitando su registro, indiferentemente que dicha forma hubiese adquirido fuerza distintiva. Se trata, por lo tanto, de un caso de funcionalidad estética. Ésta última decisión judicial puede ser consultada en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=110621&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=256587>> (En concreto, apartados 61, 65 y 74).

⁴²⁶ Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 10 de octubre de 2007, Asunto T-460/05 (‘Bang & Olufsen S.A. vs EUIPO’) Apartado 40. (Disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69793&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=254623>>.)

⁴²⁷ Tanto en el derecho de autor como en el de Marcas se exige que el objeto sea singular pero también original, en el primer caso, y distintivo, en el segundo. *Vid.* Boet Serra, Elena; ‘*Protección de las creaciones de forma (Análisis jurídico de los límites entre el diseño, la marca, el derecho de autor y la competencia desleal)*’; Revista de Derecho Mercantil nº291 (Enero – Marzo de 2014), en concreto el esquema de la pág. 414, siendo el que sigue:



A parte, este requisito que se analiza debe ser examinado basándose en la percepción global que tiene el consumidor medio de aquella marca tridimensional de la que se trate. Ahora bien, esto no veta la posibilidad que el juez pueda examinarlo en relación con cada una de las características/elementos que forman el objeto de la solicitud de registro, consideradas individualmente. Además, de hacerlo, si no hay ninguno de estos elementos que tenga fuerza distintiva, el tribunal puede establecer una presunción judicial en base a la cual la marca, considerada en su conjunto, tampoco tendrá carácter distintivo. Sin embargo tal presunción se puede desvirtuar si se acredita que todos estos elementos que componen la marca “*representan algo más que la suma de sus componentes*”⁴²⁸. Precisamente esto es lo que no se pudo acreditar en el intento de registro de la botella de plástico de Coca – Cola⁴²⁹, puesto que se constató que “*la suma de las características del recipiente en cuestión no confería carácter distintivo a la marca solicitada, ya que eran comunes a las formas*”⁴³⁰ de los mismos productos comercializados por otras empresas por los siguientes motivos: A pesar que la botella controvertida está compuesta por “*una base plana que presenta una curva hacia el exterior para dar una apariencia abombada, de una sección cónica que se estrecha hacia el interior y se ensancha hacia el exterior hasta la primera línea horizontal para dibujar una forma*

⁴²⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 7 de mayo de 2015, Asunto C – 445/13 P (Caso ‘Voss of Norway ASA vs Nordic Spirit AB’) Apartados 124, 125 y 126. (Resolución judicial disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=marca%2Btridimensional&docid=164150&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1110825#ctx1>>.)

En este caso, el TJUE terminó anulando el registro de la marca de la Unión nº3156163 consistente en una botella de agua cilíndrica por pretender registrar una forma que es muy parecida a aquellas otras que son utilizadas recurrentemente para contener bebidas, sean alcohólicas o no. Tuvo más éxito, en cambio, Granini con su botella de cristal (marca de la Unión nº394338; información disponible en <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000394338>>.)

En la práctica, basándome en la encuesta que publiqué en Internet en la sección destinada a ciudadanos del Reino Unido, ‘Otros países de dentro de la UE’ y Estados Unidos (ya que solamente en la relativa a estos territorios había la pregunta sobre la distintividad de dicha botella de agua), puedo concluir que realmente, de haberse mantenido su registro, no hubiera cumplido con la función propia de las marcas ya que la mayoría de los encuestados fallaron en la identificación de la botella, asignándola a la competidora Nordic Spirit: En concreto, en el Reino Unido fue el país dónde más personas la identificaron correctamente con Voss of Norway (50% personas del total de encuestadas [50]), en cambio, en ‘Otros países de dentro de la UE’, el 100% de los encuestados (3 personas) determinaron que correspondía a Nordic Spirit y en Estados Unidos más de la mitad (concretamente el 60%) de los encuestados (un total de 50 personas) se abstuvieron de responder, mientras que quienes lo hicieron, 10 de ellos la identificaron correctamente y los otros 10 no.

⁴²⁹ Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 24 de febrero de 2016, Asunto T-411/14 (The Coca – Cola Company vs EUIPO), disponible en el siguiente enlace: <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d50479af1e68c24c5abc8ec9b5ffcbf489.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchaNe0?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=174563&occ=first&dir=&cid=13237>.

⁴³⁰ *Ibidem*; Apartado 11.

trapezoidal, de una parte central saliente levemente encastrada y de apariencia plana, aunque los lados trazan una ligera curva, para dibujar un perfil liso, y de una parte superior que se estrecha hacia lo alto como un embudo y es ligeramente convexa en el cuello”⁴³¹, “la parte baja de la botella [...] no presenta características que permitan diferenciarla de otras botellas existentes en el mercado”⁴³²; lo mismo sucede con su parte central, independientemente que sea curvada, y con su parte superior, a pesar que ésta presenta cierta originalidad al tener forma de embudo estando levemente abombado en la parte del cuello pero no se consideró “significativamente divergente respecto de las normas o usos del sector”⁴³³. El TGUE terminó rechazando el registro por los motivos anteriores por ser una forma funcional, pero de todos modos, tampoco se acreditó que hubiera adquirido capacidad distintiva por el uso⁴³⁴. En referencia a esta forma tridimensional, el resultado de la encuesta practicada refuerza la decisión del TGUE ya que el 70% de los encuestados en el Reino Unido, el 80% en Italia y el 60% en Estados Unidos no supieron identificar correctamente la botella de plástico con su origen empresarial; sin embargo, el 100% de los encuestados en estos países sí reconocieron la emblemática botella de cristal a partir del dibujo que se mostraba.

Por otro lado, puede suceder que todos sus elementos sean distintivos y aún así no ser registrable, por ser funcional. Por ejemplo, el Cubo de Rubik, el cual el Tribunal General de la UE autorizó su registro inicialmente por considerar que “la forma de un cubo, a fortiori, con caras que tienen una estructura cuadrículada, no es <habitual> en el ámbito de los puzles tridimensionales”⁴³⁵. Además, añadió que “la apariencia exterior de la forma de que se trata no puede considerarse una mera variante de un puzle tridimensional ordinario que venga a la mente de un modo natural, debe recordarse que la presencia en cada una de las caras del cubo de que se trata de una estructura cuadrículada da a la marca controvertida, considerada en su conjunto, la apariencia de una <jaula negra>. Estas características son suficientemente específicas y arbitrarias para conferir a esta marca un aspecto original capaz de gravarse fácilmente en la memoria del consumidor medio y de permitirle distinguir los productos

⁴³¹ *Ibidem*; Apartado 42.

⁴³² *Ibidem*; Apartado 45.

⁴³³ *Ibidem*; Apartado 47.

⁴³⁴ The Coca – Cola Company debía acreditar que la marca tridimensional tenía fuerza distintiva en el territorio de todos los EEMM, y dado que en algún Estado Miembro no la ostentaba, debía acreditar la adquisición sobrevenida de la misma en aquellos, pero las pruebas aportadas para tal fin no se consideraron suficientes (y algunas tampoco adecuadas debido a que el cumplimiento de este requisito no puede quedar determinado por “únicamente [...] datos generales y abstractos, como son porcentajes específicos”). *Vid.* apartado 69 y siguientes.

⁴³⁵ Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 25 de Noviembre de 2014, Asunto T-450/09 (Caso Simba Toys GmbH vs EUIPO) Apartado 108.

amparados por la referida de aquellos que tengan otro origen comercial”⁴³⁶ y de hecho, en la encuesta realizada en España, el 52% de los encuestados que lo supieron identificar lo hicieron basándose en su formato (3x3), colores y por el contorno negro⁴³⁷. Sin embargo, recientemente se ha anulado el registro de esta marca de la Unión porque al tratarse de un signo que no está constituido por una forma abstracta sino por la de un producto concreto, se “debería haber definido la función técnica [...] de los puzles tridimensionales y tenerla en cuenta al evaluar la funcionalidad de las características esenciales de dicho signo”⁴³⁸, incluyendo aquellas que no se representaron por ser propia del mecanismo interno del cubo (la capacidad de rotación de las bandas verticales y horizontales), ya que de no tenerlas en cuenta en el análisis de la funcionalidad y permitir consecuentemente su registro (porque no incurría en ninguna otra prohibición), afectaría a las competidoras que comercializase puzles tridimensionales.

Para terminar, en aquellos productos “que no tienen una forma intrínseca y cuya comercialización exige un envase, éste confiere su forma al producto. En tales circunstancias, dicho envase debe asimilarse a la forma del producto, a efectos del examen de una solicitud de registro de marca. Este es el caso, por ejemplo, de los productos fabricados, en particular, en forma de gránulos, de polvo o de líquido que debido a su propia naturaleza carecen de una forma propia.”^{439 440}. Este criterio se extiende también a aquellas marcas que están constituidas

⁴³⁶ *Ibidem*. Apartado 110.

⁴³⁷ Considero relevante hacer una mención al hecho que unas cuantas personas del 23,5% de los ciudadanos españoles que no creyeron que se tratase del Cubo de Rubik fundamentaron su decisión en el hecho que no había el signo descriptivo del cubo en el segundo cuadro de la segunda fila de la parte blanca del puzle; por lo que, para éstas personas, este otro signo actuaría como el único elemento que permite distinguir el objeto controvertido de cualquier otro similar. (Ciertamente, la imagen que se mostró en la encuesta estaba modificada a propósito)



⁴³⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 de noviembre de 2016, Asunto C-30/15 P (Caso ‘Simba Toys GmbH vs Seven Towns Ltd.’) Apartado 47. (Resolución disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185244&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=361618>>.)

⁴³⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de febrero de 2004, Asunto C-218/01 (Caso ‘Henkel’); Apartado 33. (Resolución disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5a834be8f7af24d07b4139c65ffac33f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNbNn0?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=48914&occ=first&dir=&cid=7927>.)

⁴⁴⁰ Una de las marcas que se pueden ejemplificar en esta afirmación es la pila cuadrada de Duracell (marca de la Unión nº146704). En la encuesta realizada, el 20% de los que respondieron en España, el 10% en Italia, y el 5% en Francia, Reino Unido y EEUU se equivocaron en su identificación, mientras que los que acertaron en su respuesta lo hicieron en base a la disposición y combinación de los dos colores.

“por el aspecto específico de la superficie del envase de un producto líquido”⁴⁴¹; en cuyo caso la marca tridimensional en la que consista “solo será distintiva si permite al consumidor medio de tal producto [...] distinguir el producto de que se trate de los de otras empresas, sin proceder a un análisis o a una comparación y sin prestar especial atención.”⁴⁴²

5.9.1.1. El carácter distintivo de las marcas tridimensionales en España.

Recientemente el Tribunal Supremo tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la distintividad sobrevenida en formas que tienen *per se* muy poca aptitud distintiva, como es el caso de la botella de licor comercializada por Cointreau, marca internacional nº553499, consistente a una botella cuadrangular de cristal con bordes biselados de color marrón. En este caso, el Tribunal Supremo se pronunció, entre otras cuestiones, sobre la posible caducidad de esta marca ya que se alegó que se había vulgarizado, *i.e.* la forma había perdido el carácter distintivo y se había convertido en usual y estándar en el territorio español para los productos por los que fue registrada (licores de naranja), de manera que ya no era utilizada solo por Cointreau sino también por ‘La Vallesana’ y ‘Licores Deva’. Por el otro lado, la titular de la marca alegaba que había adquirido fuerza distintiva por el uso, por lo que no podía proceder una declaración de ese estilo, a pesar que la prueba aportada para acreditarlo (un estudio de mercado) se fundamentaba en la marca de la Unión consistente en la misma botella pero en ésta tenía gravada la firma ‘E. Cointreau’, motivo que utilizaron las dos recurrentes en casación para desacreditar su alegación ya que defendían que los consumidores identificaron la forma tridimensional por este otra marca, denominativa.

El Tribunal Supremo, en su pronunciamiento⁴⁴³, destacó que a pesar de haber utilizado otra marca tridimensional (la registrada como marca de la Unión en lugar de la internacional), el signo verbal que formaba parte de la forma tridimensional no interfirió en el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores porque no se podía ver ni leer fácilmente por la

⁴⁴¹ Así lo reconoció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 20 de octubre de 2011 (TJCE/2011/326; Asuntos C-344/10 P y C-345/10 P; Caso ‘Freixenet vs EUIPO’); Apartado 48. (Disponible en: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111586&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=368744>>.)

⁴⁴² Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 24 de febrero de 2016; Asunto T-411/14 (Caso ‘The Coca – Cola Company vs EUIPO’); apartado 38.

⁴⁴³ Sentencia del Tribunal Supremo nº34/2016, de 4 de febrero.

iluminación de la fotografía y disposición del objeto⁴⁴⁴, y, además, está jurisprudencialmente aceptado que se acredite la adquisición de *secondary meaning* a través del uso de otra marca⁴⁴⁵.

Finalmente, desestimó el recurso de casación, reafirmando la sentencia emitida por la AP de Barcelona, considerando que se trataba de una forma que si bien al principio carecía de capacidad distintiva, la adquirió posteriormente antes de solicitar su registro, afirmando que *“pese a no manifestar diferencias significativas con las formas de presentar el producto habituales en el mercado, ha tenido suficiente éxito entre los consumidores como para llegar a transmitir el mensaje de su procedencia empresarial.”*⁴⁴⁶

Finalmente, en cuanto a la distintividad de un espacio de venta de servicios, recientemente ha aclarado el TJUE⁴⁴⁷ que se posee cuando el establecimiento sea original/singular, ya sea en referencia a uno o varios de los elementos que lo componen o en su disposición dentro del espacio de venta. Además, esta disposición –que debe satisfacer el requisito de representación⁴⁴⁸– debe *“diferir de manera significativa de la norma o de los usos del ramo de que se trate”*⁴⁴⁹, de este modo es más probable que los consumidores medios puedan identificar el origen empresarial de los servicios a los que se haga referencia⁴⁵⁰.

⁴⁴⁴ En este aspecto recogió el mismo argumento que utilizó la Audiencia Provincial de Barcelona para terminar acreditando la notoriedad de la marca controvertida. *Vid.* SAP de Barcelona nº 296/2013, de 16 de julio (AC/2013/1654); último apartado de la pág. 5.

⁴⁴⁵ El Tribunal Supremo cita una parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de abril de 2013 (Asunto C-12/12; ‘Colosseum Hlding’), siendo la siguiente: *“El requisito de uso efectivo de una marca [...] puede cumplirse cuando una marca registrada que ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que forma parte sólo se utiliza mediante esa otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca”*.

⁴⁴⁶ Sentencia del Tribunal Supremo nº34/2016, de 4 de febrero; último apartado de la pág.9.

Relacionando tal argumentación con la encuesta realizada (la pregunta relativa a esta marca tridimensional solo estaba disponible para los ciudadanos españoles), 61 de las 100 personas que respondieron identificaron correctamente el origen empresarial de la botella de cristal; sin embargo, hubo 30 personas que creyeron que se trataba de la botella que utiliza Chivas Brothers Ltd para comercializar ‘Ballantine’s’.

⁴⁴⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 de julio de 2014 (TJCE/2014/259; Asunto ‘Apple’s flagship stores’)

⁴⁴⁸ *Vid.* en este aspecto el epígrafe 4.12.1. (*‘La representación de las marcas tridimensionales en el ámbito europeo’*).

⁴⁴⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 de julio de 2014; apartado 20.

⁴⁵⁰ En la práctica, en el sondeo realizado, se dirigía a España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y a ‘Otros países de dentro de la UE’ una pregunta en la que se mostraba la representación de la distribución interior de la tienda insignia de Apple, y el 88% de los encuestados en España, Reino Unido y Francia, el 90% de los ciudadanos pertenecientes a la categoría ‘Otros’ de dentro de la UE y el 95% de los

5.9.1.2. El carácter distintivo de las marcas tridimensionales en el Reino Unido.

En el territorio británico, la acreditación de fuerza distintiva adquirida por el uso se determina aplicando las mismas directrices que se han venido comentando, tanto para las marcas tridimensionales en concreto como para cualquier otra, pues no se requieren exigencias mayores para éstas. Sin embargo, recientemente, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales respecto a la forma de la tableta de chocolate Kit – Kat⁴⁵¹, se han matizado los parámetros para considerar que una marca ha adquirido *secondary meaning*: El objeto de este proceso era el registro de la forma pura de la tableta de este *snack*, esto es, sin contener el término ‘Kit-Kat’ gravado en ella; pero teniendo en cuenta que el consumidor no puede basar su elección de compra únicamente en esta forma tridimensional, por estar combinada con otros signos distintos, el órgano judicial británico planteó varias cuestiones prejudiciales al TJUE con el fin de saber si, para poder acreditar la existencia de fuerza distintiva de la misma, es suficiente demostrar que “*un porcentaje considerable de los sectores interesados reconoce la marca y la asocia con los productos del solicitante en el sentido de que, si debieran determinar quién comercializa los productos designados con dicha marca, identificarían al solicitante [Nestlé]*” o si, por el contrario “*debe el solicitante demostrar que un porcentaje considerable de los sectores interesados se basa en dicha marca (frente a otras marcas también presentes en el mercado) para indicar la procedencia de los productos*”⁴⁵².

En referencia al pronunciamiento europeo se concluyó, más que por el TJUE por su posterior aplicación (por el Tribunal Supremo británico) al litigio, que “*no es suficiente que el solicitante pruebe que un porcentaje considerable de personas reconocen el signo en cuestión y los asocian con sus productos, se requiere algo más. [...] Debe acreditar que éstas personas perciben los productos o servicios designados exclusivamente por la marca solicitada [como garantía de origen comercial], independientemente de cualquier otra marca que también pudiera estar presente*”⁴⁵³, y sin que pudiera dar lugar a alguna posibilidad de confusión.

Consecuentemente, en base a tales argumentos, se indicó que la forma tridimensional no había adquirido carácter distintivo ya que no se presentó ninguna evidencia que pudiera acreditar que el signo controvertido había aparecido en las campañas publicitarias y de promoción sobre los

ciudadanos estadounidenses preguntados identificaron la representación con la venta de productos electrónicos e informáticos, y, de éstos, el 95% en España, Reino Unido y ‘Otros de dentro de la UE’ y el 90% de EEUU asociaron la distribución con Apple Inc.

⁴⁵¹ Sentencia del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, de 20 de enero de 2016, (2016) EWHC 50 (ch), disponible en: <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2016/50.html>>.

⁴⁵² *Ibidem*; Apartado 8.

⁴⁵³ *Ibidem*; Apartados 51 y 52.

Kit-Kats; además, tampoco se acreditó que los consumidores pudieran utilizar la forma de este producto para decidir adquirirlo, teniendo en cuenta que éste se vende en una envoltura opaca que no muestra la forma de la tableta de chocolate y en ella figura otra marca que tiene más relevancia para el consumidor en el momento de designar el producto a favor de Nestlé.

A la práctica, en cuanto a los resultados sobre la pregunta relativa a este asunto (dónde se mostraba la tableta de chocolate en blanco y negro, sin la marca denominativa ‘Kit-Kat’ gravada en cada barra) de la encuesta realizada, dirigida a los ciudadanos británicos, españoles y estadounidenses, cabe concluir que el 70%, el 30% y el 40%, respectivamente, de los encuestados no identificaron correctamente qué producto era (la respuesta era de opción múltiple, variando las opciones en función de los productos similares comercializados en cada territorio), siendo la argumentación más utilizada la de no haber gravada la palabra ‘Kit – Kat’ en cada una de las barras de chocolate que forman la tableta; a excepción de los ciudadanos españoles, que el 67% de los encuestados identificaron correctamente el producto por su forma.

5.9.2. El carácter distintivo de las marcas tridimensionales en Estados Unidos.

Tal como se ha remarcado anteriormente, la distintividad no es consecuencia de la singularidad de la marca, ni de su buen diseño, ya que éstos son aspectos que no interfieren en la determinación de si el signo que se pretende registrar puede cumplir con la función propia de la marca. En base a esta conclusión, el Tribunal Supremo estadounidense denegó el 22 de marzo del 2000⁴⁵⁴ la siguiente marca tridimensional, considerando que las marcas siempre deben ostentar fuerza distintiva y, en el caso controvertido, no se acreditó que se hubiese adquirido por el uso, siendo la única manera posible ya que tanto el diseño como el color utilizados carecen de ella en un momento inicial⁴⁵⁵.



Fuente: Google Images.

⁴⁵⁴ Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense, de 22 de marzo de 2000, 529 US 205 (2000), In Re Wal Mart Stores vs Samara Brothers Inc. (Disponible en: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/case.pdf>>.)

⁴⁵⁵ *Ibidem*; *Víd.* Pág. 2.

Uno de los casos en los que los tribunales estadounidenses han reconocido la adquisición de *secondary meaning* data del 1991⁴⁵⁶ (In re Ferrari vs Carl Roberts), en el que se concluyó que “*el diseño único exterior y la forma de los vehículos Ferrari son su ‘marca’, que distinguen las formas exteriores de los vehículos no simplemente como diseños distintivamente atractivos sino como creaciones de Ferrari*”. El Tribunal de Apelación, por su parte, consideró suficientes el sondeo de mercado realizado por la automovilística italiana, ya que se demostró que el 82% de los encuestados reconocieron la carrocería de los modelos controvertidos de Ferrari sin que se mostrase la marca gráfica (el litigio versaba sobre el aspecto exterior del modelo Daytona Spider y del Testarossa) y los testimonios de Lawrence Crane y William Moore⁴⁵⁷ para entender que el signo tridimensional en cuestión había adquirido la propiedad requerida para ser protegido mediante el Derecho marcario.

⁴⁵⁶ Sentencia del Tribunal de Apelación estadounidense (Sixth Circuit), 944 F.2d 1235 (6th Cir. 1991), In Re Ferrari vs Carl Roberts. (Disponible en: <<http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/944/1235/34859/>>.)

⁴⁵⁷ Ambos eran editores de revistas automovilísticas. Moore reconoció que los fabricantes de réplicas de coches acostumbran a copiar el diseño exterior de los Ferraris porque les permite beneficiarse de la ‘imagen especial’ que se crea, provocando un aumento de ventas.

CONCLUSIONES.

El estudio que he realizado sobre esta materia me ha permitido alcanzar el objetivo que me había propuesto inicialmente, adquiriendo un conocimiento bastante exhaustivo sobre la *praxis* judicial al respecto, realmente pertinente si se tiene en cuenta que son los Jueces quienes terminan estableciendo los parámetros de registrabilidad de las marcas dado que no hay ninguna de las leyes que se han tomado en consideración para elaborar este trabajo que matice el significado de los conceptos indeterminados ‘representación’ y ‘carácter distintivo’, a pesar de exigir su concurrencia en las marcas.

En primer lugar, he podido constatar que a la hora de determinar la concurrencia de los dos presupuestos examinados (sin tener en cuenta las prohibiciones absolutas ni relativas que se pudieran dar), no hay una fórmula general a aplicar por los órganos judiciales internos para poder determinar si el signo puede servir o no como marca, por lo que se deberá atender a las particularidades de cada caso concreto. Ahora bien, para facilitar ligeramente la tarea judicial, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea elabora unas guías en base a las cuales los jueces internos pueden fundarse para resolver el litigio en cuestión.

En segundo lugar, haciendo referencia al requisito de representación en las marcas nacionales de los EEMM y de la Unión, cabe hacer notar, como se ha dejado patente a lo largo de las páginas anteriores, que el cambio legal que se ha producido en Europa puede comportar la accesibilidad de los signos no tradicionales al Registro. Con la Directiva de 2008 aplicándose podía suceder que un determinado signo pudiese servir a la función de las marcas pero, sin embargo, no pudiese devenir una por incumplimiento de este presupuesto funcional en base a las matizaciones que se han venido haciendo jurisprudencialmente, a pesar de no estar prohibido expresamente por la legislación; actualmente en cambio, tendrá mayor accesibilidad siempre que su representación se haga mediante alguna forma (pudiéndose utilizar para tal propósito la tecnología, lo que supone una integración de esta en la ley, más acorde con la realidad social en la que nos encontramos) que permita una representación clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva de la marca. En este aspecto añadir que todas las indicaciones que ha ido proporcionando el TJUE en sus *leading cases* dejan de tener aplicación práctica, teniendo en cuenta la nueva legislación europea.

Además, he podido comprobar también que los obstáculos que sucinta este requisito a nivel europeo no se producen en el norteamericano, pues su sistema marcario no se fundamenta tanto en la representación de la marca sino en el de la adquisición del carácter distintivo de la misma, y su norma reguladora (la Lanham Act) exige de él aquellas marcas que podrían tener mayor dificultad de acreditarlo como las olfativas, las sonoras y “*otras [que sean] completamente no*

*visuales*⁴⁵⁸. En tales casos, se substituye la representación por una descripción detallada, lo que contrasta fuertemente con el ámbito europeo dónde ha sido denegada reiteradamente esta posibilidad por considerarse que evoca a la subjetividad, teniendo en cuenta que no tenemos un vocabulario no técnico suficientemente específico que pudiese servir para acotar el sentido de las palabras empradas, lo que conllevaría a serios problemas debido a la inseguridad jurídica que se produciría.

En cuarto lugar, por lo que respecta al requisito material exigido, ostentar carácter distintivo, *i.e.* ser capaz de permitir al consumidor medio (o público pertinente) individualizar, separar y distinguir los productos y/o servicios de una determinada empresa de los de sus competidores comercializados en el mismo mercado, pudiendo identificar el origen empresarial de los mismo sin incurrir en un posible riesgo de confusión y así poder repetir la experiencia de compra; he podido comprobar que ambos sistemas legales no distan en demasiados aspectos. La diferencia clave radica en el hecho que en Estados Unidos, esta capacidad del signo se puede adquirir por su utilización durante 5 años continuados e ininterrumpidos en el mercado, pero no de forma automática una vez haya transcurrido este plazo, ya que sobre el solicitante del registro recae la carga de probar que el signo ha sido utilizado –y ha funcionado– como marca durante dicho período temporal (*i.e.* ha adquirido ‘*secondary meaning*’). Para acreditarlo, es requisito *sine qua non* aportar lo que denominan el ‘*specimen*’, una muestra consistente en que la marca se ha utilizado en relación con el tipo de producto o servicio para el que se pretende registrar; aunque el hecho de no apreciar la existencia de capacidad distintiva no significa que ese mismo signo no pueda recibir cierta protección durante este tiempo, ya que se permitirá al solicitante inscribirlo en el Registro Suplementario/Secundario⁴⁵⁹, pudiendo acceder posteriormente al Registro Principal cuando acredite haber asumido fuerza distintiva por el uso.

En este mismo punto, y basándome en la idea que hay ocasiones en las que no es sencillo satisfacer este presupuesto de primer orden, *e.g.* cuando el signo se confunde con el propio producto (a destacar, entre otros muchos casos, la botella de licor de Cointreau, o la de plástico de la Coca - Cola), elaboré una encuesta con distintas versiones en función del territorio al que iba dirigida (fundamentalmente Estados Unidos, España, Francia, Italia y Reino Unido; a pesar que los ciudadanos de otros EEMM distintos, así como de otros países de fuera de la Unión también la podían responder con otras dos versiones diferentes)⁴⁶⁰ para poder relacionarla con la

⁴⁵⁸ *Vid.* § 807.09 (‘*“Drawing” of sound, scent or non – visual mark*’) del Trademark Manual of Examining Procedure.

⁴⁵⁹ El Registro Federal de Marcas de los Estados Unidos lo componen dos clases de Registros, el Principal y el Secundario. Para conocer las diferencias entre ambos, *vid.* nota a pie de página nº120.

argumentación expuesta por el respectivo órgano judicial que enjuició el litigio, ya que en ella hacía referencia a signos que, en su día, fueron controvertidos en cuanto a su capacidad para funcionar como marca, como la tableta formada por cuatro barras de chocolate de ‘Kit-Kat’ (sin estar presente, en la imagen que se enseñaba, éste signo descriptivo ni el envoltorio), el color naranja para distinguir servicios de telecomunicaciones, o la disposición interna de una determinada tienda (*‘Apple’s flagship Stores’*) dedicada a la venta de dispositivos electrónicos, entre otros.

Para terminar, y sin perjuicio de lo anterior, es menester recordar que un signo puede ser susceptible de representación y satisfacer el requisito de fuerza distintiva pero, sin embargo, no poder constituir una marca, ya que existen una serie de causas de prohibición absolutas y relativas en base a las cuales, de concurrir alguna, se denegaría esta posibilidad, a pesar que en algunos casos la Ley les otorga carácter subsanable. Por mencionar un ejemplo, el bloque de construcción LEGO, también preguntado en la encuesta, que no se registró ya no tanto por no tener fuerza distintiva sino por incurrir en una forma funcional, *i.e.* su forma respondía a una que es necesaria para alcanzar un determinado resultado técnico⁴⁶¹.

Con todo lo expuesto anteriormente no hago otra cosa que demostrar que el Derecho Marcario está en constante evolución debido a las necesidades del mercado y al desarrollo progresivo de la tecnología, aspectos que motivan el hecho de que nos encontremos ante un Derecho vivo.

⁴⁶⁰ La encuesta, titulada *‘The distinctiveness of non – traditional marks’*, la mantuve abierta durante dos semanas. Al cerrarla, obtuve 102 respuestas por parte de España (a pesar que para analizar los resultados he tomado en consideración las 100 primeras), 53 del Reino Unido (utilizando sólo 50), y 50 justas de Francia, Italia y Estados Unidos. También había 3 respuestas por parte de ‘Otros países de dentro de la UE’, y 2 de ‘Otros países de fuera de la UE’, pero no las he tenido en cuenta ya que por el escaso número de encuestados no hubiera podido realizar unas conclusiones pertinentes.

El análisis de la misma se puede consultar en el siguiente enlace (documento en formato PDF abierto a través de Google Drive): <https://drive.google.com/file/d/0B09VoVfy2tOJd3YzSUVRcnlXWWc/view?usp=sharing>.

⁴⁶¹ *Vid.* Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de Septiembre de 2010 (Asunto C – 48/09 P; caso ‘Lego Juris A.S. vs EUIPO y Mega Brands In.’). (Texto de la resolución judicial disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Lego&docid=82838&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=449479#ctx1>.)

BIBLIOGRAFÍA.

Legislación:

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994, texto modificado el 23 de enero de 2017.
- Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957.
- Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 relativo al registro internacional de marcas.
- Australia. Trade Marks Act 1995.
- Convenio de Estocolmo de 14 de julio de 1967.
- Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.
- Directiva (UE) nº2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. (DOUE L núm. 299 – 25).
- Directiva (UE) nº2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. L 336/1. DOUE, 23/12/15.
- España. Borrador del Anteproyecto de Ley (Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas).
- España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Estados Unidos. The Lanham (Trade Mark) Act (15 U.S. Code [L. 114 – 38], de 5 de julio de 1946).
- Francia. Code de la Propriété Intellectuelle (Francia)
- Italia. Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza.
- Nueva Zelanda. Trade Marks Act 2002 N°49, de 4 de diciembre de 2002

- Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.
- Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.
- Reglamento (UE) n°2915/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, por el que se modifican el reglamento (CE) n°207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n°2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n°40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n°2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos).
- Reino Unido. Trade Marks Act 1994.
- Trans Pacific Partnership (TPP), de 5 de junio de 2016.
- Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas de 27 de marzo de 2006 y Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas
- Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994).

Manuales:

- *Aaker, David A. Gestión del Valor de la Marca. ED: Díaz de Santos; Madrid, 1991.*
- Barbero Checa, José Luís; *Comentarios a la Ley de Marcas*; Bercovitz Rodríguez – Cano, Alberto (Director) y García – Cruces González, José Antonio (Director adjunto); Tomo I; ED: Thomson Aranzadi, 2008.
- *Beebe, Barton et al; Trademarks, unfair competition and business torts*; ED: Wolters Kluwer, 2016.
- Blondeel, Paul; *Motivos de denegación absolutos: Marcas de color*; EUIPO.

- Boet Serra, Elena; ‘*La protección de la forma del producto como marca*’, *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial. II Jornada de Barcelona* (coord. Morral Soldevila, Ramón); ED: Thomson Reuters, 2012.
- Botana Agra, Manuel; *La protección de las marcas internacionales: con especial referencia a España*; ED: Marcial Pons, 1994.
- Brandt, Dominique; *La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques et similaires. Etude de droit comparé*; ED: Librairie Droz, 1985.
- C. Ginsburg, Jane *et al.*; *Trademark and unfair competition law: Cases and materials*; Lexis Nexis, 5ª edición, 2015.
- C. Hilliard, David; *Trademarks and unfair competition*; ED: Carolina Academic Press, 2012.
- Christopher Carraway, J.; *Color as a trademark under the Lanham Act: Confusion in the circuits and the need for uniformity*; *Law & Contemporary Problems*, vol. 57 (4),: 243-79, Otoño de 1994.
- Cionti, Ferdinando; *Concetto puro di segno e pseudoconcetto di segno distintivo*; ED: Giuffrè, 2005.
- Fernández Novoa, Carlos; *Fundamentos de Derecho de marca*; ED: Montecorvo, 1984.
- Fernández Novoa, Carlos; *Tratado sobre Derecho de Marcas*; ED: Marcial Pons, 2001
- Galan, Delphine; *La protection de la création olfactive par le droit de la propriété intellectuelle*; HAL (Archives-Ouvertes.fr).
- González Bueno, Carlos; *Marcas notorias y renombradas en la ley y la jurisprudencia*; ED: La Ley, 2005.
- La Porte – Legeais, Marie – Eugénie; *Droit des marques et nom de domaine*.
- Llobregat Hurtado, Mª Luisa; *Temas de propiedad industrial*; ED: La Ley, 2007.

- Lucas, André y Lucas, Henri-Jacques; *Traité de la propriété littéraire et artistique*; ED : Lexis Nexis, 2012.
- Massaguer, José; *La acción de competencia desleal en el Derecho español*.
- Michaels, Amanda; *A practical guide to Trade Mark Law*; ED: London Sweet & Maxwell, 2002.
- Wright, John; *Flavor creation*; ED: Allured Books, 2011.

Artículos doctrinales:

- Arroyo Martínez, Ignacio; ‘*Consideraciones sobre algunas novedades de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*’, Revista de Derecho Mercantil nº243; Enero – Marzo, 2002; Madrid.
- Boet Serra, Elena; ‘*Protección de las creaciones de forma (Análisis jurídico de los límites entre el diseño, la marca, el derecho de autor y la competencia desleal)*’; Revista de Derecho Mercantil nº291 (Enero – Marzo 2014).
- Cabello González, José Miguel; *La importación de mercancías con usurpación de marca*; Economist & Jurist, núm.12; Octubre – Diciembre de 1994.
- Cronin, Charles; *Lost and found: Intellectual Property of the fragrance industry; from trade secret to trade dress*; Journal of Intellectual Property and Entertainment Law, vol.5 nº1, del Otoño de 2015; New York University.
- D. Wilson, Alphus y Baietto, Manuela; *Applications and Advances in Electronic – Nose Technologies*; 29 de junio de 2.009; U.S. National Institutes of Health’s National Library of Medicine; PubMed Central (PMC) vol. 9 (7).
- Dobson, Roger; *The bitter smell of fresh darts*; The independent, 18 de diciembre de 1.994.
- E. Compton, Amanda; ‘*Acquiring a flavor for trademarks: There’s no common taste in the world*’, verano de 2010; Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, vol.8, nº3.

- Fasseur – Van Santen, Josine; ‘*Los colores y otros signos como marcas*’, *Motivos de denegación absolutos*; Motivos de denegación absolutos, S1-2003; EUIPO.
- Fernandes Remédio Marques, João Paulo; ‘*Registro de marca e secondary meaning – O caso o licor de Portugal: Comentário às decisões do Tribunal da Propriedade intelectual, de 3 de Junho de 2015 – Proc. Nº 108/14.5YHLSB, e da relação de Lisboa, de 9 de Dezembro de 2015*’, de 3 de mayo de 2016, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, volumen 36 (2015 – 2016).
- Fernández, M^a Teresa y Gigante, Victoria; ‘*¿Puede un color funcionar como marca?*’, Garrigues, a 30 de noviembre de 2012.
- Fernández – Nóvoa, Carlos; ‘*El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley Española de Marcas*’; *Actas de Derecho Industrial*, 1989 – 1900, tomo 13.
- Gippini Fournier, Eric; ‘*Las marcas olfativas en los Estados Unidos*’; ID. vLex: 262433.
- Hedner, Margareta; Larsson, Maria; Arnold, Nancy et al.; ‘*Cognitive factors in odor detection, odor discrimination and odor identification tasks*’, publicado el 30 de abril de 2010; *Journal of clinical and experimental neuropsychology*, vol.32, nº10 (2010).
- HGF Intellectual Property Specialists; *What a Brexit would mean for UK and EU trademark law*; Octubre – Noviembre 2015.
- J. Keri, Susan; Burkinshaw, Jonathan et al.; ‘*Moving with the times: Motion marks in Canada and the United States*’; *IntaBulletin*, vol.66 nº10, de 1 de junio de 2011; International Trademark Association.
- Kamiel Koelman; *Copyright in the Courts: Perfume as Artistic Expression?*; WIPO Magazine; Setiembre 2006, nº5/2006
- Kanesarajah, Vasheharan; *The taste of ripe strawberries: Representing non – visual trademarks*; Thomson Scientific, Thomson Reuters, marzo de 2008.
- Kur, Annette; *The EU Trademark Reform Package – (Too) Bold a step ahead or back to status quo?*; ED: Marquette University. Law School, *Journal* vol.19 (2015).

- Lince, Tim; *'Taste trademarks set to remain on the shelf'*; World Trademark Review, 7 de noviembre de 2014.
- Llobregat Hurtado, M^a Luisa; *'Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto'*; Revista de Derecho Mercantil, núm.227 [enero – marzo de 1998].
- López, Ricardo y Roberts, Alejandra (2016); *La problemática del registro de marcas olfativas y la industria de los perfumes*; Garrigues: Moda y Derecho; núm. 15 (Octubre – Diciembre 2016); Págs. 18 – 21.
- M. Burgett, Jay; *'Hmm...What's that smell? Scent Trademarks – A United States Perspective'*; IntaBulletin, vol.64 n^o5, de 1 de marzo de 2.009; International Trademark Association.
- M. Gurfinkel, Daniel; *The U.S. Trademark Registers: Supplemental vs. Principal*; IntaBulletin, vol.67 n^o9, de 1 de Mayo de 2.012; International Trademark Association.
- Mak Elaine; *Case selection in the Supreme Court of the Netherlands – Inspired by Common Law Supreme Courts?*; European Journal of Current Legal Issues; vol.21 n^o1 (2015).
- Martínez Gutiérrez, Ángel; *Reflexiones en torno a la inclusión de los signos olfativos en el concepto jurídico de la marca*; 17 de marzo de 2005; Actualidad Jurídica Aranzadi, n^o661 (2005).
- Miguel Carvalho, Maria; *'A proteção jurídica da cor única como marca no âmbito da industria da moda – Breves notas a propósito dos casos da <solá lacada a cor vermelha>'*; Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, vol.34 (2013 – 214); ED: Marcial Pons e Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela.
- Ordre des avocats de Paris; Téchené, Vincent et altr.; *Quelle protection juridique pour les fragrances? – Compte rendu de la réunion du 11 février 2015 de la Commission ouverte Droit de la Propriété intellectuelle du barreau de Paris*; Lex Base Hebdo Revues, n^o418, de 2 de abril de 2015 (edición business).

- Pérot – Morel, M.A.; ‘*Les difficultés relatives aux marnucs de forme et à quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire*’; Rivista de diritto industriale, vol.XLV, 1996
- Popp-Rosenberg, Laura; ‘*A new dawn at the TTAB*’; World Trademark Review; núm. 66.
- Porras Fernández – Toledano, Álvaro; *Marcas olfativas, ¿Por qué no?*; Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información. (<http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002047_olores.pdf>)
- Rangel Ortiz, Horacio; *La observancia de los derechos de marca en el acuerdo transpacífico (TPP)*; Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, vol.36 (2015 – 2016); ED: Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela (España) y Marcial Pons.
- Roberto Herrera, José y Vilhena, Pedro; ‘*Colombia: Good news for tactile trademarks: The ‘Old Parr’ Bottle case*’; de 1 de septiembre de 2016; INTA Bulletin, vol. 71 nº15; International Trademark Association.
- Rodríguez – Méndez, María Luz; ‘*Análisis sensorial de alimentos. Nariz electrónica*’, Anales de la Real Sociedad Española de Química, Julio – Septiembre de 2001.
- Sapherstein, Michael; ‘*The trademark registrability of the Harley – Davidson roar: A multimedia analysis.*’; Boston College Intellectual Property & Technology Forum, 1998.
- Solanelles Batlle, María Teresa y Pelase Capell, Jaume; *El color per se como marca en la doctrina de la OAMI [Comentario a la Resolución de la 3ª Sala de Recurso de la OAMI de 12 de febrero de 1988 (Asunto R7/97-3), caso <Orange>]*; Actas de Derecho Industrial, tomo XIX, 1998.
- T. Gabrielides, John y M. Williams, Thomas; ‘*The sound of unconventional marks in the United States*’; Julio – Agosto de 2007; World TradeMark Review.
- Toby Mak, Tee y Howe Intellectual Property Attorneys; ‘*First trademark infringement decision in China based on combination of colours*’, disponible en el siguiente enlace: <<http://www.teehowe.com/download/trademark.pdf>>.

- Torrubia Chalmeta, Blanca; *‘El requisito de la representación gráfica: Un límite de acceso al registro para las marcas no visuales’*; Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, vol.32 (2011 – 2012); ED: Marcial Pons.

Jurisprudencia:

Jurisprudencia europea:

- Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de la Unión Europea, de 30 de marzo del 2000; Asunto T-91/99 (Caso ‘Ford Motor Company vs EUIPO’).
- Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea de 25 de septiembre de 2002; Asunto T – 316/00 (Caso ‘Viking – Umwelttechnik GmbH’).
- Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea de 27 de octubre de 2005; Asunto T-305/04 – Eden Sarl vs EUIPO (Caso ‘Odeur de fraise mûre’).
- Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 10 de octubre de 2007, Asunto T-460/05 (Caso ‘Bang & Olufsen S.A. vs EUIPO’).
- Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 6 de octubre de 2011, Asunto T-508/08.
- Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de Noviembre de 2014, Asunto T-450/09 (Caso ‘Simba Toys GmbH vs EUIPO’).
- Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de febrero de 2016, Asunto T-411/14 (Caso ‘The Coca – Cola Company vs EUIPO’).
- Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de septiembre de 2016, Asunto T-408/15 (Caso ‘Globo comunicação e Participações S.A’).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de Julio de 1998, Asunto C – 210/96 (Caso Gut Spingenheide vs el Director del distrito administrativo de Steinfurt – Inspección alimentaria).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, Asunto C-342/97 (Caso ‘Lloyd Schuhfabrik & Co. GmbH’).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2002, Asunto C-299/99 (Caso ‘Koninklijke Philips Electronics vs Remington Consumer Products Ltd.’).

- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2002 (TJCE/2002/371) (Caso R. Sieckmann vs Deutsches Patent und Markenamt).
 - o Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruíz – Jarabo Colomer presentadas el 6 de noviembre de 2001.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de marzo de 2003, Asunto C-291/00 [Caso ‘LTJ Diffusion S.A. vs Sadas Vertbaudet S.A.’].
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de mayo de 2003, Asunto C-104/01 (Caso ‘Libertel Groep VB’)..
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de noviembre de 2003, Asunto C-283/01 (Caso ‘Shield Mark’).
 - o Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz – Jarabo Colomer presentadas el 3 de abril de 2003.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de febrero de 2004, Asunto C-218/01 (Caso ‘Henkel’).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de abril de 2004 , Asunto C – 456//01 P (Caso ‘Henkel vs EUIPO’).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de junio de 2004, Asunto C – 49/02 (Caso ‘Heidelberger Bauchemie GmbH’).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de octubre de 2004, Asunto C – 136/02, (Caso ‘Mag Instrument vs EUIPO’).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de octubre de 2004, Asunto C-447/02 P (Caso ‘KWS Saat AG. Vs EUIPO’).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de mayo de 2006; Asunto C-416/04 (Caso ‘The Sunrider Corp. Vs EUIPO’).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 2006; Asunto C-24/05P (‘Caramelo Werther’s Original’).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de enero de 2007 (TJCE 2007/22) (caso ‘Dyson Ltd vs Registrar of Trade Marks’).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de octubre de 2007, Asunto C-144/06 P (‘Henkel KGaA vs EUIPO’) (ECLI: EU: C: 2007: 577).

- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de Septiembre de 2010 (Asunto C –48/09 P; caso ‘Lego Juris A.S. vs EUIPO y Mega Brands In.’).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de octubre de 2011, Asuntos C-344/10 P y C-345/10 P (TJCE/2011/326; Caso ‘Freixenet vs EUIPO).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de junio de 2012 (TJCE/2012/144; caso ‘The Chartered Institute of Patent Attorneys vs Registrar of trade Marks’).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de abril de 2014 (Asunto T-623/11; ECLI:EU:T:2014:199; Caso ‘Pico Food GmbH vs EUIPO’)
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 de julio de 2014, Asunto C-421/13 (TJCE/2014/259) (Caso Apple’s flagship store).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de junio de 2014 (ECLI:EU:C:2014:2012) (C-218/13; Asunto ‘Santander y Santander Consumer Bank vs Sparkassen’).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de enero de 2015; Asunto T-278/13 (Caso ‘Now’, Starbuds HK Ltd vs Now Wireless Ltd).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de mayo de 2015, Asunto C – 445/13 P (Caso ‘Voss of Norway ASA vs Nordic Spirit AB’).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de noviembre de 2016, Asunto C-30/15 P (Caso ‘Simba ToysGmbH vs Seven Towns Ltd.’).

Jurisprudencia británica:

- Sentencia del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales de 4 de octubre de 2013, (2013) EWCA Civ. 1174 n° A3/20122702 (Caso ‘Nestlé vs Cadbury’).
- Sentencia del Tribunal de Propiedad Intelectual, (sección del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales) de 29 de junio de 2015; Caso ‘The Sofa Workshop Ltd. vs Sofaworks Ltd.’), (2015) EWHC 1773 (IPEC).
- Sentencia del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales de 20 de enero de 2016, (2016) EWHC 50 (ch) (Caso ‘Nestlé vs Cadbury’).

- Sentencia del Tribunal de Propiedad Intelectual, sección del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, de 18 de abril de 2016, Asunto ‘Cadbury vs Nestlé’. [2016] EWHC 796 (Ch) (nº 2015/0325).
- Sentencia del Tribunal de Propiedad Intelectual, sección del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, de 28 de junio de 2016; Asunto ‘Sandoz Ltd. vs Glaxo Wellcome Uk Ltd’. [2016] EWHC 1537 (Ch)

Jurisprudencia española:

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 296/2013, de 16 de julio (AC/2013/1654).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 28/2016, de 8 de febrero (Caso ‘MyProtein’).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Tribunal de Marca Comunitaria) nº181/2015, de 14 de septiembre (AC 2015/1603).
- Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2006 (RJ 2006/1941) (Asunto ‘Eli Lilly and Company’ vs ‘Ratiopharm España S.A.’).
- Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2013 (RJ 2013/7793) (Caso ‘Orange S.A vs Jazz Telecom’).
- Sentencia del Tribunal Supremo nº34/2016, de 4 de febrero (Caso ‘Cointreau’) (SECLI: ES: TS: 2016:328).

Jurisprudencia norteamericana:

- Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense de 14 de noviembre de 1938, 305 U.S. 111 (1938), In Re Kellogg Company vs National Biscuits Company.
- Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense de 1 de junio de 1982 nº80 – 2182, In Re Inwood Laboratories vs Ives Laboratories.
- Sentencia del Tribunal de Apelación del Circuito Federal 227 U.S.P.Q. 417, de 1985, In Re Owens – Coming Fiberglass Corporation.
- Sentencia del Tribunal de Apelación estadounidense (Sixth Circuit), 944 F.2d 1235 (6th Cir. 1991), In Re Ferrari vs Carl Roberts.

- Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense de 28 de mayo de 1995; 514 U.S. 159, In Re ‘Qualitex vs Jacobson Products’.
- Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense de 22 de marzo de 2000; 529 US 205 (2000), In Re Wal Mart Stores vs Samara Brothers Inc.
- Sentencia del Tribunal de Apelación estadounidense de 8 de marzo de 2013, nº11 – 3303 – cv; In Re ‘Christian Louboutin S.A. vs Yves Saint Laurent Am. Holding Inc.’
- Sentencia del Tribunal del distrito estadounidense de Texas (Galveston Division), nº 3:13–CV–335, de 20 de octubre de 2014. (Caso ‘New York Pizzeria Inc. vs Ravinder Syal et alt.’)

Jurisprudencia de otros países:

- Sentencia del Tribunal de Apelación de París de 3 de octubre de 2003 (4ème ch. sect B. nº 2003/02 153), Lexbase nº: A9013C9P.
- Sentencia del Tribunal Supremo francés (sala civil nº1) de 13 de junio de 2006, nº02-44.718 (Caso ‘Haarman et Reimer’).
- Sentencia del Tribunal Supremo francés de 10 de diciembre de 2013; nº11-19.872 (Caso ‘Lancôme, G.A. Modéfine y Prestige et collection international vs una persona física [M. X.]’).
- Sentencia del Tribunal Supremo de los Países Bajos, de 16 de junio de 2006, Asunto C04/327HR (Caso ‘Lacôme vs Kecofa’) (ECLI: NL: HR: 2006: AU8940).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 10 de abril de 2013, nº013-IP-2013 (Caso ‘Open Market Ltd.’).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de 24 de agosto de 2015 nº242-IP-2015. (Caso ‘Old Parr’).

Resoluciones de las Oficinas de Propiedad Intelectual (UKIPO – EUIPO - USPTO):

United Kingdom Intellectual Property Office:

- Resolución de la UKIPO de 16 de junio delo 2000; nº o20300 (Caso ‘*The smell, aroma or essence of cinnamon*’).
- Resolución de la UKIPO de 20 de octubre de 2011 (Application nº2376879 y Opposition nº97819; Caso ‘Cadbury vs Nestlé’)

European Union Intellectual Property Office:

- Resolución de la Sala segunda de la EUIPO de 11 de febrero de 1999. – Asunto R 156/1.998-2 (Caso ‘*The smell of fresh cut grass*’).
- Resolución de la Sala tercera de la EUIPO de 5 de diciembre de 2001. – Asunto R 711/1999-3 (‘*The scent of raspberries*’).
- Resolución de la 2ª Sala de Recurso de la EUIPO, de 4 de agosto de 2003 (Caso R 120/2001–2; Asunto ‘Eli Lilly and Company’).
- Resolución de la Primera sala de Recurso de la EUIPO, de 23 de septiembre de 2003; Asunto R 772/2001 – 1 (Caso ‘Automobili Lamborghini Holding S.p.A.’)
- Resolución de la EUIPO de 27 de enero del 2010 (Caso Sony Ericsson Mobile).
- Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 23 de septiembre de 2010, Caso R-443/2010-2 (Caso ‘Sony Ericsson Mobile Communications AB vs EUIPO’).

United States Patent and Trademark Office:

- Resolución del Court of Custom and Patents Appeal, de 1982; 671 F.2d 1332, In Re Morton – Norwich’ .
- Resolución del Trademark Trial and Appeal Board de 1978, 199 U.S.P.Q. 560–563, ‘In Re General Electric Broadcasting Company’.
- Resolución del Trademark Trial and Appeal Board de 1985; 77F 2d 1116, 227 USPQ 417, ‘In Re Owens – Corning Fiberglas Corporation’.
- Resolución del Trademark Trial and Appeal Board de 1987, 5 U.S.P.Q. 2d 1580, 1588 – 89 (‘In Re Flowers Industries Inc vs Interstate Brands Corportation’).
- Resolución del Trademark Trial and Appeal Board de 1990, 17 U.S.P.Q. 2d 1238 (In Re Celia Clarke).
- Resolución del Trademark Trial and Appeal Board de 2006, In re N.V. Organon, 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 1639.
- Resolución del Trademark Trial and Appeal Board de 16 de abril de 2008; In re Right-On Co. Ltd, 87 USPQ 2d 1152.
- Resolución del Trademark Trial and Appeal Board de 13 de febrero de 2009; ‘In re Vertex Group LLC, 89 USPQ2d 1694’
- Resolución del Trademark Trial and Appeal Board de 12 de junio de 2009, ‘In re Nextel Communications Inc. vs Motorola’ (Opposition nº91164353)

- Resolución del Trademark Trial and Appeal Board de 2013; 106 U.S.P.Q.2d (BNA) 1042, ‘In Re Pohl – Boskampg GmbH & Co. KG.’.

Ponencias:

- Gimeno Olcina, Luís; ‘*Ponencia seminario diseños X*’ [Power – Point]; OEPM. (Se puede descargar des del siguiente enlace: <<http://www.dnpi.gub.uy/documents/49896/0/Ponencia%20%20seminario%20dise%C3%B1os%20X%3Bversion=1.0&%3Bt=1385996866000>>.)
- Lema Devesa, Carlos ; *La elección y protección de las marcas en España.*
- Oficina Española de Patentes y Marcas; Seminario regional sobre propiedad industrial para Jueces y Fiscales de América Latina: La protección internacional de las marcas. Su regulación en el Convenio de París y en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC); Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, noviembre de 2002.
- Soler Pascual, Luís Antonio; XIV Seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina: *Marca Notoria y renombrada y la superación del principio de especialidad;*
- Concepción Rodríguez, José Luís; Tercer seminario regional sobre propiedad intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina. Aspectos jurisprudenciales más destacados en la aplicación del derecho de marcas; OMPI, OEP y OEPM.
- United States Patent and Trademark Office; *Conference on Intellectual Property in the Global Marketplace. Patents and Trademarks and Copyrights.*

Noticias de prensa:

- ‘*BP loses battle to trademark the color green in Australia*’; de 3 de Julio de 2014; The Guardian.
- ‘*E-mails que huelen*’; 20 de febrero de 2004. BBC.

- ‘*New click-and-sniff technology will allow you to smell the Internet*’; Kurt Parsons, 1 de abril de 2014; 97.9 Kick FM.
- ‘*Oscar Mayer has created a device to turn your Iphone into a bacon-scented alarm clock*’, 2014; Business Insider.
- ‘*Scratch and sniff computers?*’; Abril de 2004; BBC.
- ‘*The Internet of smells: Startups race to cash in on the latest fad.*’; 2014; Business Insider.
- ‘*The technology makes scents*’; Jonathan Margolis; 20 de agosto de 2014; Financial Times.
- ‘*University of Arkansas trademarks the Hog Call*’, de 18 de Julio de 2014; Forbes Magazine.

Páginas web.

- ‘*Acuerdo sobre los ADPIC: Visión general*’; Organización Mundial del Comercio. (<https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm#trademark >).
- ‘*Alicante news. European Trade Marks & Designs Newsletter*’; EUIPO. (<<http://euipo.europa.eu/en/office/newsletter/07004.htm>>.)
- Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (Epañol) (B.O.P.I.).
- ‘*Brexit: What would happen to trade mark law?*’; Michael Gardner. (<<https://www.linkedin.com/pulse/brexit-what-would-happen-trade-mark-law-michael-gardner> >).
- ‘*¿El color se puede registrar como marca?*’; de 25 de noviembre de 2015; Tavira & Botella Patentes y Marcas. Disponible en <<http://www.taviraybotella.com/?p=879>>.
- E-Search Plus. (Base de datos de la EUIPO)

- *'Frequently Asked Questions'* de la Oficina de Copyright estadounidense 'eCo' (<<https://copyright.gov/eco/faq.html> >.)
- Google Image.
- *'List of color trade marks registered in the UK'*; UKIPO, 20 de febrero de 2015. (Disponible en <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/403925/registered-colour-trade-marks.csv/preview >.)
- Localizador de Marcas de la OEPM.
- *'Los móviles sensoriales: más allá de la vista y del oído.'* 15 de noviembre del 2013. Mobile World Capital Barcelona (Disponible en <<http://mobileworldcapital.com/es/261/>>.)
- *'México suscribe el Tratado de Asociación Transpacífico #TTP'*; 4/2/16; Gobierno de México. (Disponible en: <<http://www.gob.mx/se/articulos/mexico-suscribe-el-tratado-de-asociacion-transpacifico-tpp-19498>>.)
- *'Peut – on déposer une couleur à titre de marque?'*; Institut National de la Propriété Industrielle. (Disponible en : <<https://www.inpi.fr/fr/valoriser-vos-actifs/le-mag/peut-deposer-une-couleur-titre-de-marque>>.)
- *'Protegiendo su marca, mejorando sus derechos a través del registro federal. Información básica sobre las marcas registradas'*, USPTO.
- *'Smelly Trademarks : Requirements for registering nontraditional marks.'*, de 21 de abril de 2017; JDSUPRA. (<<http://www.jdsupra.com/legalnews/smelly-trademarks-requirements-for-67850> >.)
- Trademark Electronic Search System (TESS) (Base de datos de la USPTO.).
- *'The contour bottle's 3D trademark'*; Phil Mooney; 3 de junio de 2008. (<<http://www.coca-colacompany.com/stories/the-contour-bot-2> >.)
- TM UKIPO. (Base de datos de la UKIPO)

- 'Trademark "Sound Mark" Examples'; United States Patent and Trademark Office. (<<https://www.uspto.gov/trademark/soundmarks/trademark-sound-mark-examples>>.)
- 'Trademark Status & Document Retrieval (TSDR)'; United States Patent and Trademark Office. (<<http://tsdr.uspto.gov/>>)
- 'Transformaciones'; Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. (<<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/conversions>>)
- 'What would a Brexit mean for IP rights?'; Nick Rose, David Knight y otros. (<<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7b158ba1-238c-47ad-923c-f9391d8e09ad>>)
- World Intellectual Property Organization; *The Madrid system and its users*. (<http://www.wipo.int/multimedia-video/en/madrid/madrid_users.ogg>)

Otras fuentes:

- Schweizer, Mark; 'A break for a blow against Three – Dimensional Marks? [Vídeo]'; 14 de febrero de 2017; EUIPO (<http://directo.avanzo.com/EUIPO_20170214_marks/webinar.php>.).
- 'Are colors for you? A primer on protecting colors as marks in the United States'; 15 de noviembre de 2009; Inta Bulletin (The voice of the International Trademark Association), vol. 64 nº21.
- *Circular nº1: Copyright Office Basics*; eCO
- 'Comunicación común acerca de la práctica común del alcance de la protección de las marcas en blanco y negro (<B&W>, de 15 de abril de 2014)', European Trade Mark and Design Network.
- Comunicación nº2/12 del 20 de junio, del Presidente de la EUIPO, relativa al uso de las clases de títulos en las listas de productos y servicios para las solicitudes e inscripciones de marcas comunitarias.

- *'Comunicación n°2/12 del Presidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, de 20 de junio, relativa al uso de los títulos de las clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y registros de marcas comunitarias'*; EUIPO.
- *Cromatografía de gases*; Museo Nacional de Ciencias Naturales (España) – Instituto de Investigación Científica de Ciencias Naturales.
- *'Decision n°EX-13-5 of the President of the Office of 4 December 2013 adopting the Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks and on Registered Community Designs.'*; EUIPO.
- *'Decisión n°EX-16-7 sobre la aprobación de las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios registrados ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea'*; 12 de diciembre de 2016, EUIPO.
- *'Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea. Parte B examen, sección 4ª. Motivos de denegación absolutos. Capítulo 2 Definición de MUE (Artículo 7, apartado 1, letra a) del RMUE'*. 1 de febrero de 2017, EUIPO.
- Distintas resoluciones de la EUIPO (DO 10/99); EUIPO. (<<http://www.oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/jo10-99def.pdf> >).
- Distintas resoluciones de la EUIPO (DO 9/2002); EUIPO. (<<http://www.oami.europa.eu/es/office/diff/pdf/JO-0209.pdf> >).
- EUIPO; *ECJ Judges Conference 2005* [Power – Point] (<<http://slideplayer.com/slide/741360/> >).
- *'Examination Guide 05 – 06, Amendments to color features of Marks'*; del 4 de diciembre de 2006; USPTO.
- *'Examination Guide 1 – 05. Examination procedures for drawings containing the color gray'*; 20 de Mayo de 2005, USPTO.

- *Exhalar o no una fragancia, esa es la cuestión: un análisis comparativo de las marcas olfativas en la Unión Europea y los Estados Unidos de América como buenas oportunidades de comercialización para las Pymes*; Escoffier, Luca y Jin, Arnold; WIPO.
- *'Existing methods of representation and description of new types of marks or non – traditional marks'* [under Australian law]; integrado en *'Non – traditional marks – Paper 1 Representation & Description (JB)'*; WIPO.
- *Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the internal market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks. Proof of use*; Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea; versión 1.0 (02/01/14)
- *'La representación y la descripción de marcas no tradicionales. Posibles ámbitos de convergencia'*; Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas; SCT/19/2; de 28 de abril de 2008. WIPO.
- *'Motivos de denegación para todos de tipos de marcas'*, del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas; WIPO, 30 de agosto de 2010.
- *'Preguntas más habituales (FAQ) sobre la práctica común, versión 2. La protección de las marcas en blanco y negro en el ámbito del CP4'*, de European Trade Mark and Design Network, 24/11/14.
- *Representación gráfica de marcas registradas de colores per se – la práctica apliada en el Reino Unido*; EUIPO.
- *Resumen comparativo de los requisitos de registro y ámbito de protección de las diversas categorías de marcas desde la perspectiva del RMC*; EUIPO.
- Revista de la World Intellectual Property Organization. (<http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/>)
- *SI – 2003 (Simposio de Jueces Europeos en el ámbito de las marcas) (Comprende: 'Motivos de denegación absolutos'; 'Informes de los Estados Miembros "Medidas provisionales y cautelares" en virtud de lo dispuesto en el artículo 99 del RMC'; 'Motivos*

de denegación relativos’; *‘Litigios ante los Tribunales de Marcas comunitarias – Casos actuales’*); EUIPO, 2003.

- *‘SCT 16/2, de 1 de septiembre de 2006 relativa a los nuevos tipos de marcas’*; Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas.
- *‘SCT 17 – Contribution de la France sur les nouveaux types de marques’*, WIPO.
- *‘Standard ST.68. Recommendations for the electronic management of sound marks’*; de Junio de 2016; Handbook on industrial property information and documentation; WIPO.
- STLT/WG/1/4, de 22 de noviembre de 2010 (*‘Grupo de trabajo encargado del examen de los párrafos 4 a 6 de la regla 3 del Reglamento del Tratado de Signapur sobre el Derecho de Marcas’*; WIPO).
- *The reform of the EU trademark system*; European Union Intellectual Property Office
- *‘Trade Marks Manual’*, 2016; UKIPO.
- *‘Trade Mark Manual of Examining Procedure’* (TMEP); USPTO.
- *‘Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure’*; IP Australia.

ANEXO.

- Se adjunta, en formato electrónico, a este Trabajo de Fin de Grado el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada relativa al carácter distintivo de varias marcas tridimensionales (Botellas de Cointreau, Coca – Cola y Voss of Norway; Rubik’s Cube, snack de chocolate Kit – Kat, el bloque de juguete de color rojo ‘Lego’, la Pila Duracell y el diseño interior de las *Apple’s flagship stores*) y de color *per se* (Color rojo de Coca – Cola, y color naranja de ‘Orange’), fundamentadas en el estudio de sus respectivos litigios ya enjuiciados.

Dicho documento puede ser consultado en el siguiente enlace:
<<https://drive.google.com/file/d/0B09VoVfy2tOJd3YzSUVRcnlXWWc/view?usp=sharing>>.