

**UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE**

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS**

**Grado en Derecho**



**UNIVERSITAS**  
*Miguel Hernández*



**LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO DE LA MARCA EN LA UNIÓN  
EUROPEA.**

**TRABAJO DE FIN DE GRADO**

Autora:

**Yordanka Dimitrova Todorova**

Tutor:

**Mario Pomares Caballero**

Curso Académico:

**2020-2021**

## ÍNDICE

### PRIMERA PARTE

1. RESUMEN..... Pág. 5
  
2. LISTADO DE ABREVIATURAS. .... Pág. 6
  
3. NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA MARCA EN EL ÁMBITO NACIONAL Y EUROPEO ..... Pág. 7
  
4. CONCEPTO DE MARCA ..... Pág. 12
  
5. FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA ..... Pág. 18
  
6. CLASES DE MARCA ..... Pág. 20
  
7. EL REGISTRO DE LA MARCA EN LA UNIÓN EUROPEA..... Pág. 28
  
8. EL DERECHO DE MARCA COMO DERECHO EXCLUSIVO DE UTILIZACIÓN..... Pág. 30



## SEGUNDA PARTE

1. LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO.....Pág. 34
  
2. SENTENCIAS RELATIVAS A LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS...Pág. 40
  - 2.1 Sentencia dictada por el TJUE sobre la distintividad de la forma del Kit Kat. Asunto C-215/14..... Pág. 40
  
  - 2.2 Sentencia Deluxe Laboratories. Asunto T-222/14..... Pág. 43
  
  - 2.3 Recurso de Casación interpuesto con arreglo al artículo 56 del Estatuto del TJUE, en fecha 29 de julio del 2015. El asunto C-421/15P..... Pág. 46
  
3. SOLICITUD DE MARCA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA..... Pág. 48
  
4. PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO REGULADAS EN LOS CAPITULOS II Y III DEL TÍTULO II DE LA LEY DE MARCAS.....Pág. 53

## TERCERA PARTE

1. LAS PROHIBICIONES RELATIVAS DE REGISTRO..... Pág. 55
  
2. SENTENCIAS RELATIVAS A LAS PROHIBICIONES RELATIVAS  
..... Pág. 59
  - 2.1 Caso Unipreus walla frente Wallapop, Resolución N° 63/2018, enunciada por la Audiencia Provincial de Barcelona el 31 de enero de 2018..... Pág. 59
  
  - 2.2 Asunto que enfrenta la Marca de refresco mallorquina Pep Cola frente Pepsi..... Pág. 61
  
  - 2.3 Philip Morris frente Expolsal asunto T-105/16, Philip Morris BrandsSàrl, contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.....Pág. 63
  
3. ESPECIAL MENCIÓN AL ARTÍCULO 8.4 DEL RMC..... Pág. 65

## CUARTA PARTE.

1. CONCLUSIÓN..... Pág. 69
  
2. TABLA DE JURISPRUDENCIA UTILIZADA. ....Pág. 71
  
3. BIBLIOGRAFÍA. .... Pág. 72 - Final

## **PRIMERA PARTE**

### **1. RESUMEN.**

Esta investigación se centra en dar a conocer a los lectores interesados cuáles son las prohibiciones de registro de la Marca. Se pretende que las siguientes líneas sean de gran utilidad para todas aquellas personas que quieran acceder al registro de una Marca, pudiendo conocer de este modo cuáles son los motivos de prohibiciones de registro.

El título del trabajo es **“Las Prohibiciones de Registro de la Marca en la Unión Europea”** pero los supuestos de prohibición de la Unión Europea coinciden también con los de la Marca Nacional, siendo la única diferencia que unas Marcas son españolas y otras europeas.

Dichas prohibiciones tienen su razón de ser en la imposibilidad de admitir el registro de signos que puedan crear distorsión en el mercado, bien por carecer de capacidad distintiva para distinguir unos productos y servicios de otros, o bien porque pueden resultar engañosas y contrarias al orden público.

Las principales herramientas que vamos a utilizar para el estudio y el análisis de este trabajo van a ser las Sentencias dictadas por organismos europeos, donde se pone de manifiesto supuestos reales donde los titulares de la Marcas han incurrido en prohibiciones de registro, motivo por el cual se les deniega el registro.

Por lo tanto y para finalizar con este breve resumen, podemos decir que las prohibiciones de registro son claves a la hora de llevar a cabo un adecuado registro de la Marca, los cuales se pueden dividir en prohibiciones absolutas y relativas, siendo aplicables por la autoridad administrativa de oficio o a petición de parte.

## 2. LISTADO DE ABREVIATURAS.

UE- Unión Europea.
LM- Ley de Marcas.
RMC- Reglamento de Marca Comunitaria.
Art- Artículo.
N.º-/núm.- Número.
EUIPO. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
ST- Sentencia.
TJUE. Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
OEPM- Oficina Española de Patentes y Marcas
CUP- Convenio Unión de Paris.
TSJB- Tribunal Supremo de Justicia Baleares.
TG- Tribunal General
CE- Consejo de Europa
OAMI- Oficina de Armonización del Mercado Interior.
Pág.- Página.
TDM- Tratado de Derecho Mercantil.
ADPIC- Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
OMPI- Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
TDM- Tratado de Derecho de Marca
RMUE- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo

### 3. NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA MARCA EN EL ÁMBITO NACIONAL Y EUROPEO.

Este trabajo se va a centrar en averiguar cuáles son las **prohibiciones de registro de la Marca de la Unión Europea**, siendo necesario, con carácter previo, conocer cuál ha sido la evolución de dicha ley, tanto a nivel nacional como europeo.

La primera la ley que podemos mencionar es la **ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, con ella se introduce por primera vez la figura de MARCA COMO GARANTÍA** y se da una respuesta efectiva a las nuevas tendencias del mercado que demandan instrumentos que sirvan para garantizar a los consumidores la calidad, el origen, o el prestigio de los productos y servicios.<sup>1</sup>

Sin embargo, esta ley fue sustituida **por la ley de 17/2001, de 7 de diciembre** debido a dos razones:

La primera de ellas es que se presentó un recurso de inconstitucionalidad en el que se alegaba por las Comunidades Autónomas del País Vasco y Cataluña que dicho texto legal invadía competencias que ellos tenían atribuidas en virtud de los Estatutos de Autonomía.

En segundo lugar, dicha ley se terminó cuando todavía no había sido aprobada la Primera Directiva de la UE, **esto quiere decir que la Directiva no estaba incorporada correctamente en dicha ley.**

---

<sup>1</sup> Comentarios a la ley de Marcas, Alberto Bercovitz Rodríguez Cano y José Antonio García Cruces González.

**Ante tales motivos se dictó la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio<sup>2</sup>.** En esta Sentencia se declara la inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la ley, que han hecho necesario modificarla, naciendo de este modo la ley 17/2001 de 7 de diciembre.

Otro punto interesante que podemos destacar en nuestra investigación para poder acercarnos más al nacimiento de la ley de Marca es el que hace referencia a los **Tratados sobre el derecho de Marcas<sup>3</sup>**, y para ello podemos mencionar a autores importantes del Derecho mercantil como lo es *Alberto Bercovitz Rodríguez Cano*, en su obra “COMENTARIOS A LE LEY DE MARCAS” donde hace referencia a este tema.

El Tratado sobre Derecho de Marcas (TDM) regula a nivel internacional los objetivos para lograr una armonización y agilidad en relación con las solicitudes de Marca, tanto a nivel nacional como comunitario, influyendo en otros aspectos como el registro, cambios posteriores al registro, renovación, etc.

El autor, en su obra, destaca dos innovaciones importantes que nos trae este Tratado:

En primer lugar, la ley de Marcas de 1998 determinaba que la solicitud de registro de una Marca no podía abarcar más de una sola clase de producto o servicio del **nomenciólar internacional<sup>4</sup>**. Por el contrario, el TDM establecía la posibilidad de que la misma solicitud hiciera referencia a varios productos o servicios independientemente de que pertenezcan a una clase u otra, admitiendo de tal manera solicitudes “multiclasas”.

---

<sup>2</sup> <https://www.unirioja.es/dptos/dd/civil/STCregistro.html> La legislación sobre propiedad industrial, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la STC 103/1999. Competencia autonómica en la materia y Comparación con la propiedad intelectual, José Manuel Ventura.

<sup>3</sup>Comentarios a la ley de Marcas. Alberto Bercovitz Rodríguez Cano y José Antonio García Cruces González. [https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary\\_tlt.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html). Reseña del Tratado sobre el Derecho de Marcas,1994.

<sup>4</sup><https://www.iregistro.es/nomenclator-internacional/> Nomenclátor internacional, Registro de Marcas.

Por otra parte, la segunda innovación que nos presenta este Tratado es el impuesto por el art. 11 TDM. **Este artículo nos habla de la supresión de la exigencia del documento público para las inscripciones en el Registro de Marca de cesiones y licencias.**

Por lo tanto, ante tales novedades **la ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas, suprime la exigencia de que se presente una solicitud de Marca por cada producto o servicio**, y el art. 49 de la LM 17/2001 regula la solicitud de los cambios de titularidad del registro de la Marca **y omite la exigencia de documento público.**

Centrándonos en el análisis y estudio de las prohibiciones de registro de la Marca de la UE, es necesario conocer cuál es el sistema comunitario de Marca, es decir, cómo nace este concepto y como se va integrando en las relaciones comerciales.

Este mencionado sistema fue implantado por **el Reglamento (CE) núm. 40/1994 del consejo, de 20 de diciembre de 1993**<sup>5</sup>. El proceso de elaboración del derecho de la Marca ha sido largo y laborioso, los primeros pasos que se dieron para concebir una Marca de dimensión comunitaria fueron en los años 1957 culminando con la aprobación del Reglamento 40/1994.

Bajo este reglamento se crea una **Oficina de Armonización del Mercado Interior**, conocida como la **OAMI**.

---

<sup>5</sup> <http://euipo.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/4094esCV.pdf> REGLAMENTO (CE) N° 40/94 DEL CONSEJO.

Para poder esbozar el perfil de la Marca de la UE, es conveniente exponer los principios básicos que informan sobre su régimen jurídico. Según el autor *Carlos Fernández-Nóvoa* en su obra “*Tratado sobre el Derecho de Marca*” estos principios son<sup>6</sup>:

**-El principio de unidad de la Marca Comunitaria:<sup>7</sup>**

*“La Marca de la Unión Europea. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad.”*

De dicho artículo podemos extraer lo siguiente; y es que la Marca de la UE puede ser solicitada y concedida para todo el territorio de la UE.

**-El principio de la autonomía de la Marca comunitaria:**

Este principio hace referencia a que las Marcas de la UE se rigen por las normas comunitarias y de forma subsidiaria se pueden regir por las normas nacionales.

**-El principio de la coexistencia de la Marca de la UE con el de la Marca Nacional.**

La Marca de la UE coexiste con la Marca nacional, aunque con distintos matices, como así se encuentra reconocido en el Reglamento 40/1994. En este sentido, se produce una equiparación de las marcas nacionales y europeas, lo que se traduce en que el titular de una Marca nacional anterior está legitimado para establecer una oposición contra la solicitud de una Marca de la Unión Europea para pedir su nulidad<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Tratado sobre Derecho de Marcas, Carlos Fernández Nóvoa,

<sup>7</sup> Es enunciado en el art. 1.2 del Reglamento 40/1994.

<sup>8</sup> La antigüedad reivindicada para la Marca de la Unión Europea se extinguirá cuando se declare la caducidad de los derechos del titular de la marca anterior cuya antigüedad se haya reivindicado, o la nulidad de dicha marca, o cuando se renuncie a la misma antes de que la Marca Unión Europea sea registrada.

## **-El principio de la permeabilidad entre la Marca de la Unión Europea y la Marca nacional Paralela**

El Reglamento 40/1994 permite una permeabilidad entre las Marcas de la UE y las nacionales. Este principio permite la posibilidad de reivindicar la antigüedad de una Marca nacional en el momento de solicitar una Marca de la Unión Europea y la posibilidad de transformar una solicitud de Marca nacional.<sup>9</sup>

Por otro lado, podemos decir también que la petición de transformación de una solicitud de una Marca de la Unión Europea o de su registro puede dirigirse a una o varias Oficinas nacionales de Marca de los Estados Miembros.

Estos principios que acabamos de exponer comportan la necesidad de que las normas nacionales de los Estados Miembros establezcan normas de coexistencia con las del resto de la UE, de ahí que la **ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre dedique su Título IX a las “Marcas Comunitarias”**.

---

<sup>9</sup> Art. 34.2 del Reglamento 40/1994. El único efecto de la antigüedad, en virtud del presente Reglamento, será que en caso de que el titular de la Marca de la Unión Europea renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerará que continúa disfrutando de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada.

#### 4. CONCEPTO DE MARCA.

En primer lugar, respecto al concepto de “Marca”, debemos de hacer referencia al art. 4 LM 17/2001<sup>10</sup>, que nos dice lo siguiente:

*“Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.”*

Ante lo expuesto podemos decir que este artículo tiene unos antecedentes legislativos, siendo la primera vez que se daba a conocer el concepto de Marca en el art. 1º de la LM de 1998, no habiéndose producido ninguna modificación parlamentaria hasta el momento.

Una vez consolidado el concepto de Marca, podemos ver que en la Exposición de Motivos III de la ley de Marcas párrafo segundo, se hace mención a la disposición de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, que se traslada a la LM 17/2001: *“de las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca...”*.

Ante lo expuesto, recordamos que el art 5.1 a) LM recoge las prohibiciones absolutas de registro de aquellos signos que no puedan constituir Marca por no ser conforme con el artículo 4 LM.

---

<sup>10</sup> Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, Carlos González Bueno.

Por otro lado, debemos de mencionar los art. 62.1 y 68.1 LM que hacen referencia a la Marca colectiva y a la Marca que constituye una garantía.

**-En este sentido, se entenderá por Marca Colectiva todo signo que,** cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la Marca de los productos o servicios de otras empresas.

**-Se entenderá por Marca de garantía todo signo que,** cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la Marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación.

**En segundo lugar,** tras exponer el concepto de Marca a nivel nacional, podemos hacer referencia también a la definición de la Marca a nivel exterior. **Para ello, hacemos referencia a la Primera Directiva de Marca, art. 2 y 3.1, ADPIC<sup>11</sup> art. 15 y al RMC art. 4.**

En el art 15 de los acuerdos ADPIC, se hace mención tanto a la capacidad diferenciadora de la Marca como de su representación gráfica.

También tenemos la definición que nos aporta la Directiva 89/104/CEE. En ella se dice que:

*“Podrá constituir una marca todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente palabras, nombres de personas, dibujos, letras, las cifras, la forma de reproducción o de su representación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de las de otras”.*

---

<sup>11</sup> ADPIC. Acuerdo de los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el comercio.

Por otra parte, el RMC contiene, como ya hemos dicho en su art. 4, una definición de Marca:

*“Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra empresa.”*

Llegados a este punto y tras el análisis que hemos realizado del **concepto de la Marca** podemos llegar a la siguiente conclusión; y es que los signos que se pretendan registrar como Marca deben de poseer dos elementos; **un carácter distintivo y una representación gráfica.**<sup>12</sup>

**-El carácter distintivo** tiene su razón de ser en que debe de servir para distinguir en el mercado los distintos servicios y productos que ofrecen las empresas a los consumidores.

La Marca debe de adquirir esa **fuerza diferenciadora para poder operar adecuadamente**, no siendo aplicable a los signos excesivamente complejos. Estos signos complejos hacen referencia a gráficos ornamentales, fórmulas químicas complicadas o eslóganes largos.

**Todo ello hace difícil la retención por los consumidores, por lo que, al no ser recordadas o memorizadas por los consumidores**, no cumplen con los requisitos que se establece en el art 4 LM para dar a conocer el origen empresarial.

---

<sup>12</sup>Comentario a la Ley y al Reglamento de Marcas, Carlos González Bueno.

De igual manera tampoco son consideradas Marcas los signos excesivamente fáciles, como aquellos que están formados por una sola letra.<sup>13</sup>

**-En cuanto a la representación gráfica,** es imprescindible que las Marcas puedan ser representadas gráficamente y ser trasladables a soportes informáticos. Por lo tanto, esta exigencia impide el registro de las Marcas olfativas, gustativas o táctiles por carecer de dicha característica.

**En ese sentido, en la letra d) del artículo 1 del RLM** se exige que la solicitud de registro de una Marca contenga una reproducción de la Marca conforme al art. **2 del propio reglamento**<sup>14</sup>:

*1. Si el solicitante no desee reivindicar ninguna representación gráfica, sonido, forma o colores específicos, la marca se reproducirá en la solicitud en escritura normal mediante letras mayúsculas, cifras y signos de puntuación mecanografiados o impresos por cualquier otro medio adecuado. En este caso, el solicitante deberá efectuar en la solicitud una declaración en tal sentido y la marca se publicará y registrará en los caracteres estándar que utilice la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

*2. En todos los demás casos no contemplados en el apartado 1 se adherirá o imprimirá una reproducción de la marca en el apartado correspondiente de la solicitud. Las dimensiones de esta reproducción no excederán de 8 centímetros ^ 12 centímetros y deberá poseer el suficiente contraste y nitidez como para permitir una reproducción clara de la misma. En hojas aparte de formato DIN A4 se acompañarán cuatro reproducciones más de la marca idénticas a la incorporada a la solicitud de registro. En los casos en que no sea evidente, se indicará la posición correcta de la marca con la mención "parte*

---

<sup>13</sup>SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda) de 13 de julio de 2004 «Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria gráfica que contiene la letra “a” – Marca comunitaria gráfica anterior que contiene la letra “a” – Riesgo de confusión». En el asunto T-115/02.

<sup>14</sup>Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

*superior" en cada reproducción. En las hojas separadas también deberá figurar el nombre y dirección del solicitante.*

*3. En los casos a los que se aplique lo dispuesto en el apartado anterior se hará mención en la solicitud de la naturaleza gráfica, tridimensional, sonora, mixta o denominativa en caracteres no estándar de la marca solicitada. En la solicitud, facultativamente, podrá figurar una descripción escrita de la marca.*

*4. Cuando se solicite el registro de una marca tridimensional, la reproducción de la misma consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional, pudiendo constar de hasta seis perspectivas diferentes, siempre que se agrupen formando una única y misma reproducción que no exceda de las dimensiones establecidas en el apartado 2. Si la reproducción no mostrara suficientemente los detalles de la marca, se podrá exigir al solicitante que proporcione hasta seis vistas diferentes de la marca y una descripción escrita de la misma.*

*5. Cuando se solicite el registro de una marca en color, se hará mención de ello en la solicitud y se indicarán los colores que figuren en la marca. La reproducción prevista en el apartado 2 consistirá en la reproducción en color de la marca.*

*6. Cuando se solicite el registro de una marca sonora, la reproducción de la misma deberá ser necesariamente de carácter gráfico, pudiendo efectuarse mediante su representación en pentagrama.*

*7. Cuando el solicitante desee, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 17/2001, excluir de la protección solicitada alguno de los elementos que conforman la marca, efectuará una declaración en este sentido en la solicitud e indicará los elementos sobre los que no reivindica un derecho exclusivo de utilización.*

*8. El director de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer que la marca pueda ser reproducida en otras dimensiones o formatos y que el número de copias de la reproducción de la marca pueda ser inferior a cuatro.*

A la vista de lo que acabamos de exponer, y de acuerdo con este artículo 2 RLM, si el solicitante no desea reivindicar ninguna representación gráfica, sonido, forma o color específico, la Marca podrá representarse en la solicitud en escritura normal mediante letras mayúsculas, cifras o signos de puntuación. En estos casos, el solicitante deberá de efectuar en la solicitud una declaración en tal sentido y la Marca se publicará y se registrará en los caracteres estándares que emplee la oficina de registro como la OEPM, la EUIPO...

En el resto de los supuestos se procederá a imprimir una reproducción de la Marca en el apartado correspondiente y se hará mención en la solicitud de su naturaleza gráfica, sonora, tridimensional, mixta etc....

Recordemos que cuando se solicita el registro de una Marca Tridimensional, la reproducción de esta consiste en un impreso bidimensional, **pudiendo constar de seis perspectivas diferentes**, siempre que la agrupación de las mismas forme una única reproducción.

Respecto a las Marcas de colores, en la solicitud deben aparecer descritos con exactitud el color predominante del signo a registrar como Marca.

En el supuesto de las Marcas sonoras, la reproducción de la misma deberá de ser necesariamente de carácter gráfico, pudiendo efectuarse mediante un pentagrama.

## 5. FUNCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA.

Con respecto a las funciones<sup>15</sup> de la Marca debemos de destacar el rasgo más característico que tienen: su naturaleza **IDENTIFICATIVA** y **DISTINTIVA**, lo que permite a los consumidores distinguir entre diferentes tipos de productos y servicios que se ofertan en el mercado para realizar así una correcta elección entre los mismos.

Asimismo, la Marca maneja una función que **indica el origen empresarial del producto, así como el prestigio del que puede gozar la Marca que lo comercializa.**

La Marca no solo da pistas del origen de la misma, también del producto en sí, presentando una función informativa de la naturaleza, las propiedades, calidad y reputación de este.

También hablamos de la función de **Garantía de la Marca**, la cual impone al titular de esta, hacerse responsable de los daños y perjuicios ocasionados por los productos comercializados bajo dicha Marca, pudiendo derivar en una responsabilidad por la posible publicidad engañosa de los productos en el mercado.

En definitiva, partiendo de las funciones ya citadas, se puede decir que la función de la Marca es un mero mecanismo de reclamo para el consumidor. Sin embargo, para que una Marca sea eficaz, **¿qué características debe presentar?**

- ❖ En primer lugar, debe sintetizar la idea en pocas palabras, empleando los elementos justos y necesarios para su correcto entendimiento. El lema «Lessis more» es el principio en la creación de toda Marca.

---

<sup>15</sup><https://www.andema.org/que-son-las-marcas> asociación de defensa de las marcas, nos presenta que puede entenderse por función de la marca.

- ❖ La Marca debe causar impresión en la mente del receptor, por lo que es importante conseguir que tenga un gran impacto visual, que penetre en su memoria y que capte su atención.
- ❖ Asimismo, debe ser perdurable y adaptarse, es decir, debe resistir al paso del tiempo e introducir los cambios oportunos para no quedarse obsoleta. Para ello puede cambiar su diseño y actualizarse.
- ❖ Debe ser fácil de reconocer y de recordar, por lo que es necesario que el mensaje sea lo más claro posible, minimizando así el número de interpretaciones que puedan dar lugar a confusiones.
- ❖ Diferenciación del resto, por lo que esta tiene que ser sumamente original de forma que sea fácilmente identificable por los consumidores.

En la actualidad es muy complicado ser original a la hora de crear una Marca, ya que prácticamente cualquier nombre y forma existen. Es por ello que la originalidad hoy en día se asocia con la forma en la que se hace uso de lo ya existente para crear cosas nuevas, creando algo memorable e innovador.

- ❖ La Marca debe ser fácil de leer y pronunciar. Uno de los objetivos de toda Marca es la de presentar un nombre que facilite su demanda en el momento de la compra, así como conseguir máxima difusión entre los consumidores. Por ello, los nombres fáciles de pronunciar se retienen mucho mejor en la mente del receptor, de manera que este los puede solicitar y hacer referencia a los mismos de una forma más sencilla.
- ❖ Debe transmitir sensaciones positivas y establecer un vínculo con el receptor, posicionándose como una marca creíble, querida y que emane confianza al consumidor de forma que este se convierta en cliente.
- ❖ Por último, la Marca debe ser armónica, es decir, debe ser estética y agradable a la vista y al oído del receptor.

## 6. CLASES DE MARCA.

Con carácter previo a la explicación del presente apartado, debemos recordar que, en principio, puede ser Marca cualquier elemento que por su naturaleza sea apto para distinguir un producto o un servicio de otro en el mercado. Por lo tanto, en la ley, se encuentran **enumeraciones no exhaustivas sino puramente enunciativas**, que comprenden una gran cantidad de signos de diversas naturalezas.<sup>16</sup>

Respecto a la clasificación de las Marcas, esta puede seguir varios criterios: las características del signo distintivo, el procedimiento seguido para su concesión, el objeto protegido, o su origen empresarial<sup>17</sup>.

### -Las clases de Marcas en cuanto a las características del signo:

Según las características del signo las Marcas pueden ser catalogadas como Denominativas (consistentes en un nombre), Marcas Gráficas (consistentes en un dibujo o representación), y Marcas Mixtas (combinación de ambas).

Estas tres categorías son consideradas como **las Marcas tradicionales**, pero además, existen otro tipo de Marcas como pueden ser las de colores, las sonoras, auditivas, olfativas...

Según **Zuccherino/ Mitelman**, *“las marcas denominativas pueden ser marcas con contenido conceptual, pueden ser marcas de fantasía, y pueden ser neologismos.*

---

<sup>16</sup>Comentario a la Ley de Marcas, Alberto Bercovitz Rodríguez.

<sup>17</sup>Comentario a la ley 17/2001, de Marcas, Manuel Lobato.

Por otro lado, podemos decir que las **Marcas Gráficas** consisten en un dibujo o representación. Se trata de una forma bidimensional. Normalmente las Marcas Gráficas son consolidadas como Marcas Mixtas porque no se pueden solicitar un producto o un servicio indicando solamente el gráfico. Sin embargo, en las **Marcas Renombradas** puede llegar a sobreentenderse y el consumidor reconoce el producto o el servicio solo por el gráfico.

En cuanto a las **Marcas Tridimensionales**, derivan de la procedencia empresarial del producto y se denota por un objeto: envoltorio, presencia del producto envase...

En las Marcas de colores lo que se reivindica es un color, en las sonoras un sonido, y en las olfativas un olor u olores.

**-La clasificación de las Marcas en cuanto a su concesión:**

Otra clasificación que podemos realizar de las Marcas es la que hace referencia a la vía de tramitación seguida para su concesión. Aquí podemos diferenciar entre las Marcas comunitarias, internacionales y las nacionales:

Las MARCAS NACIONALES, son las que se tramitan en la OEPM y se rigen por la ley de Marcas 17/2001.

Las MARCAS COMUNITARIAS, son tramitadas por la EUIPO anteriormente conocida como la OAMI, sita en la ciudad de Alicante, España y **se rige por el REGLAMENTO 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la Marca de la Unión Europea.**

Las MARCAS INTERNACIONALES se transmiten a través de la **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)** sita en la ciudad de Ginebra. Se rige, en cuanto a los elementos alternativos, por el Arreglo de Madrid en cuanto al riesgo internacional de Marcas de 14 d abril de 1891<sup>18</sup>, y el Protocolo de Madrid de 27 de junio de 1989 relativo al registro internacional de Marcas.<sup>19</sup>

#### **-Las clases de Marca según el objeto perseguido:**

Esta clasificación hace referencia a: *Marcas de fábrica, de comercio y de servicio.*

- En primer lugar, tenemos las MARCAS DE FÁBRICA O LAS DE PRODUCTO, las cuáles se refieren a una serie de productos concretos caracterizados por distintivos.
- En segundo lugar, tenemos las MARCAS DE COMERCIO, siendo estas utilizadas para las actividades de distribución de los productos determinados.
- Y por último las MARCAS DE SERVICIO, que sirven para distinguir actividades del empresario, pero no se refieren a un producto concreto.

#### **-Las clases de Marcas en cuanto al origen empresarial:**

En esta clasificación encontramos las *Marcas individuales, colectivas y las de garantía.*

---

<sup>18</sup><https://wipolex.wipo.int/es/text/283534> Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891.

<sup>19</sup> [https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal\\_texts/pdf/madrid\\_protocol.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal_texts/pdf/madrid_protocol.pdf) PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

Con respecto a las Marcas Individuales, estas atribuyen un concreto origen empresarial, perteneciendo las Colectivas a asociaciones de productores o a entes de Derecho Público que distinguen productos y servicios procedentes de un conjunto de empresarios que los elaboran o suministran. Finalmente, y respecto a las Marcas de Garantía, estas se encuentran certificadas por un tercero, titular de la Marca ajeno al empresario.

Una vez presentadas las clasificaciones de Marcas que podemos encontrar en el tráfico económico, es conveniente detallar cada uno de los supuestos que hemos visto en los párrafos anteriores:

- **Marcas Denominativas**, son aquellas constituidas por palabras y números, o la combinación de ambos, que pueden ser vistas, leídas, oídas y transmitidas oralmente. Bajo esa designación encontramos aquellas que pueden hacer referencia a un nombre propio, a una denominación conceptual, a características del producto o servicio, a denominación conceptual arbitraria o denominación de fantasía.

Un ejemplo lo encontramos en la marca de vaqueros LEVI'S, la cual al ser percibida se identifica inmediatamente con el producto que comercializa.

- **Marcas Gráficas o Emblemáticas**: se perciben mediante el sentido de la vista y están representadas por imágenes o dibujos. Al registrar un logotipo, el titular o titulares se encuentran en disposición de impedir que sus competidores usen gráficos similares para promocionar sus productos o servicios, de manera que no pueda dar lugar a equivocaciones por parte de los consumidores.

Un ejemplo de marca gráfica sería la famosa manzana de Apple, cuyo logotipo, formado por dicha fruta mordida, identifica la Marca de equipos electrónicos, software y servicios en línea de manera indiscutible y sin necesidad de ninguna palabra con el nombre de dicha Marca para su reconocimiento.

- **Marcas Mixtas**, son una combinación de las dos citadas anteriormente. Reúnen componentes denominativos (palabras o números) como gráficos. Unos de los dos elementos predominarán sobre el otro siendo el más llamativo para el consumidor el que le permite identificar la Marca.

Un ejemplo de Marca mixta es *Lacoste* que recoge ambos componentes, tanto denominativo como gráfico. De ambos, el más destacado es el cocodrilo, puesto que es el signo por el cual los consumidores identifican a la Marca.

- **Marcas Tridimensionales**, son modelos con tres dimensiones que corresponden a la forma de los productos siempre y cuando sean característicos y distintivos frente al resto de artículos de su misma clase. Dichas formas se refieren a envases, cajas, botellas, frascos...

Un caso de marca tridimensional es la conocida marca de chocolate de origen suizo TOBLERONE, cuya estructura piramidal le posiciona como una chocolatina distintiva con respecto al resto.

- **Marcas Auditivas o Sonoras**: son aquellas compuestas por un sonido o la combinación de estos, presentando una capacidad distintiva y diferenciadora con respecto a la Marca, y que son percibidos a través del oído. Una melodía, un tono u otro sonido reconocible, pueden constituir una Marca.

Los sonidos que la constituyen pueden ser musicales o no musicales. Los primeros pueden haber sido creados expresamente para dicha función, o bien tomados de la amplia variedad de los existentes.

Con respecto a los no musicales, pueden haber sido creados o limitarse a reproducir sonidos existentes en la naturaleza. Para que una Marca sonora se pueda registrar debe ser representable gráficamente, como por ejemplo mediante un pentagrama.

- **Marcas Olfativas:** son aquellas constituidas por olores, aromas o fragancias los cuáles deben ser sumamente característicos de manera que no puedan confundirse o asociarse con otros.

Podemos decir que las Marcas olfativas han gozado de menos aceptación en la legislación nacional, confirmando la información que presenta en su página web la OEPM, ya que excluye a los olores como signos que pueden constituirse como una marca.

Esto se debe a que **la Jurisprudencia considera que un olor no puede ser plasmado gráficamente**. Para registrar una Marca olfativa es necesario cumplir una serie de requisitos: presentar la fórmula química de este, la descripción por escrito del aroma, el depósito en el registro de una muestra y una combinación de las anteriores.

Este tipo de acciones es lo que en el marketing se denomina bajo el término **Sensory Branding**<sup>20</sup>, cuyo fin es asociar un determinado olor con una Marca concreta.

*Disney* fue la primera en registrar una estrategia de Marca olfativa al impregnar su parque de atracciones con una fragancia que simulaba el olor a palomitas. Su principal fin era incitar a que el visitante comprase dicho producto y fomentar el consumo de comida y bebida dentro de sus instalaciones.

---

<sup>20</sup>Sensory Branding: término anglosajón en auge en el terreno del marketing el cual pretende evocar recuerdos, emociones e imágenes en el consumidor, tratando de influir de forma directa en los sentidos del receptor. De este nuevo concepto han surgido nuevas formas de marketing, como el aromático y el olfativo, mencionados anteriormente, lo cuales han ganado una gran relevancia en las empresas debido a su carácter novedoso.

- **Marcas Principales o Derivadas<sup>21</sup>**: a partir de una Marca principal se pueden desarrollar Marcas derivadas las cuales presentan características de la Marca originaria, pero añadiendo elementos distintivos de la Marca secundaria. Ambas Marcas pertenecen al mismo titular y el registro de las dos debe formalizarse para el mismo tipo de producto o servicio. Por lo tanto, podemos decir que en torno a la Marca originaria se constituye una red de Marcas relacionadas con la primitiva.

Ejemplificando este supuesto encontramos la Marca *Coca-Cola*, de la cual han surgido Marcas derivadas como *Coca-Cola Zero* o *Coca-Cola light*. Estas hacen alusión al mismo tipo de producto registrado en la Marca originaria, pero incorporan características diferenciadoras que las distinguen de la misma, apreciándose cambios en aspectos como el sabor, el diseño del envase...

- **Marcas Individuales o Colectivas<sup>22</sup>**, varía en función de si el titular es una única persona o varias. Dicha Marca no es de una sola empresa, sino de una asociación a la que pertenece la misma.

Lo que diferencia la Marca individual de la Marca colectiva, es que esta última se caracteriza porque su titular solo pueden ser asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho Público.

La Marca colectiva solo puede ser usada por los miembros de la asociación titular, por lo que **la titularidad de dicha Marca es única**, pero su uso es plural por todos los miembros del conjunto.

---

<sup>21</sup>La figura jurídica de la marca derivada ha dejado de estar expresamente regulada en la LM/2001.

<sup>22</sup> Véase el artículo 62 regulado en la LM/2001.

Asimismo, debe establecerse un reglamento que regule el uso de la Marca, que especifique la afiliación de la asociación, las condiciones de uso para los asociados, los niveles de calidad de los productos o servicios que comercializa y las sanciones aplicables por incumplimiento.

Como ejemplo identificamos la Marca colectiva de 'Elaborado en Canarias'', reuniendo los productos que han sido totalmente producidos y transformados en las islas.

- **Marcas Notorias y Renombradas:** las Marcas notorias son aquellas que gozan de reconocimiento en el sector económico al que pertenecen.

Que una Marca se convierta en notoria puede derivar en que, debido a que algunas de estas surgieron como un producto novedoso para el cual no existía una denominación común o técnica que lo identificase, se daba la problemática de que se vulgarizase el término convirtiéndose en una denominación genérica. Las mismas gozan de una protección absoluta que impedirá el registro de signos similares con independencia de cual sea el producto o servicio.

Un ejemplo de Marca renombrada sería la famosa cadena de comida rápida McDonald's, la cual tiene una popularidad en el sector de la comida.

## 7. EL REGISTRO DE LA MARCA EN LA UNIÓN EUROPEA.

Cuando un titular de una nueva Marca quiere llevar el registro legal de la misma debe de presentar una solicitud ante la **Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**. El registro de una Marca de la Unión Europea se extiende a los 28 Estados Miembros de la Unión Europea y es un derecho estatuario regido por el Reglamento de la Marca de la Unión Europea.

Respecto al procedimiento y al plazo se deben prever aproximadamente entre 8 y 10 meses desde el inicio del proceso hasta la emisión de un Certificado de Registro. Durante la sustanciación del proceso de registro se atraviesa por una serie de etapas que podemos sintetizar en seis<sup>23</sup>, **guardando cada una de ellas relación con la anterior**. Para una mejor comprensión, vamos a realizar una breve explicación de las mismas.

**-Primera etapa:** esta primera etapa es opcional, en ella se lleva a cabo una búsqueda para determinar si la Marca es de uso y registro libre con el fin de minimizar los conflictos con derechos anteriores a favor de terceros.

**-Segunda etapa:** el segundo paso es la presentación de la solicitud, ya sea en papel o de forma electrónica. Puede hacerse también uso de la vía rápida y llevar la presentación de la solicitud ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Una Marca de la Unión Europea cumple los requisitos para acceder a la vía rápida si la lista de bienes y servicios se escoge de la base de datos armonizada de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que contiene términos validados y traducidos, debiéndose de efectuar el pago en el momento de la solicitud.

---

<sup>23</sup><https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/online-services/trade-mark-walkthrough> véase la página oficial de la EUIPO en el apartado de registro de marcas, aparecen las diversas etapas expuestas en este trabajo.

**-Tercera etapa:** presenta la solicitud electrónicamente, se recibirá un recibo de presentación como parte del proceso en el que se recogerá la fecha y el número oficiales de presentación. Si la solicitud se presenta en papel, el recibo de presentación se expedirá en un plazo de varias semanas.

**-Cuarta etapa:** en un plazo aproximado de un mes a partir de la presentación, se recibirán comentarios de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea sobre el examen de los requisitos que planteará cuestiones específicas que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea pueda tener como, por ejemplo, en relación con el tipo de clase de Marca, la formulación de las especificaciones y las objeciones al carácter distintivo de la Marca. En caso de plantearse objeciones, se dispondrá de dos meses para corregir las deficiencias y volver a presentar su solicitud.

**-Quinta etapa:** si la solicitud supera el examen, podrá ser publicado en la parte A del Boletín de Marcas comunitarias de la Unión Europea. En este punto de la solicitud se pueden llevar a cabo un nuevo proceso de objeciones que, en el caso de llevarse a cabo, producirá un retraso en la tramitación o su absoluta denegación.

**-Sexta etapa:** en caso de no presentarse tal oposición, la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea emitirá un certificado de registro, aproximadamente 6 meses a partir de la fecha de publicación.

## 8. EL DERECHO DE MARCA COMO DERECHO EXCLUSIVO DE UTULIZACIÓN.

Para abordar este apartado es de interés destacar la importancia que tiene el uso de aquel producto que hemos registrado bajo nuestra Marca. Esto lo que conlleva es al uso exclusivo del propietario, que impide el uso a terceros no autorizados.

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que, **si no se ejercita el derecho de una Marca los siguientes cinco años después de la publicación de su concesión, puede llevar a la caducidad de la misma.**

Se otorga una concesión exclusiva por el Estado a un titular para que haga uso del nombre comercial o Marca que ha registrado. Se puede concebir como un privilegio de monopolio sobre el uso de la Marca. Por consiguiente, el mencionado derecho tiene una contraprestación: no se permite la tenencia de Marcas o nombres comerciales que no estén siendo objeto de uso en el mercado.

La ley reconoce expresamente la existencia de un derecho positivo de uso del titular de la Marca. Se trata de una facultad de uso, goce y disfrute, dicho derecho consiste fundamentalmente en el *IUS UTENDI ET FRUENDI*.<sup>24</sup>

Esta faceta positiva del derecho de Marcas lo podemos encontrar regulado en el art. 34.1 LM “*El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma*”. En la ley se establece la obligación de uso de la Marca de tal modo que, si el titular de la Marca no lleva a cabo un uso de su Marca durante un periodo de cinco años consecutivos, dicha Marca podrá ser anulada por caducidad, como bien se ha expuesto al inicio del presente apartado.

---

<sup>24</sup>Comentario a la ley 17/2001 de Marcas, Manuel Lobato.

Llegados a este punto podríamos hacernos una pregunta: *¿En qué consiste el genuino uso de la Marca en el mercado?* La respuesta de este interrogante nos la ofrece la EUIPO.

La **EUIPO** ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre qué debe entenderse por el uso de una Marca. En principio, se exige que se trate de un **USO EFECTIVO**, es decir, que no deba de efectuarse con carácter simbólico.

Por otro lado, encontramos un segundo requisito y es que ha de ser un **USO ACORDE** con la función esencial de la misma que nos ayude a identificar el origen del producto o servicio al que hace referencia.

En tercer lugar, encontramos otra exigencia y es que **LA UTILIZACIÓN SE PRODUZCA EN EL MERCADO** y para los productos y servicios que concretamente se han concedido en dicha Marca.

Por último, el uso de la Marca debe de ser capaz de captar clientes y crear una cuota de mercado.

Una vez expuestos los requisitos desarrollados en la Jurisprudencia que recoge la EUIPO y para terminar con la primera parte de este trabajo de investigación, es de gran relevancia comentar una Sentencia relacionada con este punto que acabamos de tratar.

-Sentencia 554/2017 del 18 de diciembre el 2017 ante el órgano de la Audiencia Provincial de Barcelona. La cuestión objeto de litigio fue la caducidad por falta de uso de la Marca. Interpretación de Clasificación Niza. SENTENCIA núm. 554/2017<sup>25</sup>:

En fecha 18 de diciembre del 2017, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia en un procedimiento que enfrentaba a las compañías **“The Hut.com Limited y a Clininal Nutritio, S.A.** en relación con la caducidad parcial contra la Marca española **MYPROTEIN.**

El asunto fue interpuesto mediante un **Recurso de Apelación** ante el Juzgado de lo mercantil núm. 08 de Barcelona, que estimó que el titular de la Marca anterior, sí que había llegado a probar que la misma había sido objeto de uso real y efectivo en España. Este uso se acreditó, únicamente, para ciertos productos incluidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza<sup>26</sup>.

De acuerdo con la **Jurisprudencia del Tribunal Supremo**, es claro que, *“cuando una persona física o jurídica, solicita el registro de una marca y se le opone el titular de una marca anterior alegando que existe riesgo de confusión entre ambas, el solicitante de la nueva marca está legitimado para entablar una acción de caducidad contra la marca oponente, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de los artículos 55 y 58 y en relación con el 39 de la vigente Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre que exige un uso real y efectivo en España para los productos y/o servicios para los cuales esté registrada la marca.”*

---

<sup>25</sup> <https://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/8267439/Caducidad/20180125> Véase la sentencia mencionada. Correspondiente al Juzgado de lo Mercantil número 08 de Barcelona.

<sup>26</sup> [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/HTML/ClasificacionNiza.htm](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/HTML/ClasificacionNiza.htm) véase la página de clasificación de productos que presenta la OEPM. Puntos 5 y 32 que hacen alusión al objeto de esta Sentencia.

Asimismo, la obligación de uso alcanza a todos los productos y servicios para los que una Marca esté registrada, si bien es cierto que, en el propio cuerpo normativo, el art. 60 LM recoge la posibilidad de apreciar una caducidad parcial en el caso de que únicamente se pruebe el uso de una parte de los mismos.

En esta Sentencia, la Audiencia Provincial de Barcelona viene a revocar la Sentencia de instancia que concluyó que sí que se había conseguido demostrar el uso real y efectivo de la Marca anterior para todos los productos de las clases 5 y 32 para la cual estaba registrada.

En efecto, el titular de la Marca lo prueba únicamente para los siguientes productos: batidos con sabores, barritas con elevado valor proteico y complementos nutricionales incluidos en las clases 5 y 32, y la comercialización de un producto indicado para pacientes afectados de desnutrición o con riesgo de sufrirla.

Así la Sentencia viene a concluir que *“para que deba fracasar en toda su extensión la acción de caducidad ejercitada, no basta que se hubiera acreditado el uso efectivo en alguno de los productos de las clases mencionadas, sino que es preciso acreditar el uso en todos y cada uno de los productos para los que el signo se encuentra registrado”*.

En consecuencia, y tras el análisis exhaustivo de cómo deben considerarse los productos para los cuales se ha probado el uso, la Sentencia **considera que sí que debe concluirse CADUCADA para todos los productos de las clases 32 y 5 pues no ha sido probado el uso.**

## SEGUNDA PARTE

En esta segunda parte del trabajo vamos a centrarnos en estudiar las prohibiciones absolutas de registro de la Marca, vamos a ver cuáles son los supuestos que impiden que se lleve el válido registro de los signos como Marcas y analizaremos varias sentencias donde se dan estos casos

### **1. LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO.**

Para la investigación de este punto vamos a analizar la opinión del autor **Carlos Fernández Novóa**<sup>27</sup>, en su obra “Tratado sobre el Derecho de Marcas” hace una mención detallada sobre este apartado.

Para este autor, dentro del conjunto de prohibiciones absolutas, entiende que existen una serie de prohibiciones de gran relevancia analizadas y que generan o pueden producir un mayor conflicto.

Como telón de fondo de estas prohibiciones aparecen, en mayor o menor medida, las ineludibles necesidades de proteger el sistema competitivo y en particular a los competidores de solicitudes de la Marca frente al intento de monopolizar un signo o una denominación que se debe mantener libremente disponible a favor de todos los agentes que operan a favor de un sector del mercado.

En cambio, es singularmente problemático delimitar las prohibiciones atendiendo a los signos que no pueden constituir una Marca frente a las prohibiciones que afectan a los signos desprovistos de carácter distintivo.

---

<sup>27</sup>Tratado sobre Derechos de Marcas, Carlos Fernández Novóa.

## En el **Panorama Europeo:**

Las leyes nacionales de Marcas de los países de la UE han incorporado con matices muy distintos las normas contenidas en las letras *a)*, *b)*, *c)* y *d)* del apartado 1 del art. 3 de la **Directiva 89/104/CEE**<sup>28</sup>. La primera ley de Marcas británica constituyó en este punto un modelo de transcripción fiel de dicha Directiva: en el apartado 1 de la sección 3 de la **TRADE MARKS Act de 1994**<sup>29</sup> reproduce literalmente el punto 3.1 de la Directiva.

Por otro lado, la **Ley Uniforme de Marcas de Benelux**<sup>30</sup> sigue una vía de reformas e incorpora los apartados a), b), c) y d) de la directiva 89/104/CEE en su normativa. En efecto, la letra a) del apartado 1 del art. 6 bis de la ley Uniforme de Benelux se limita a disponer que no podrá registrarse los signos que no puedan constituir una Marca en el sentido del art. 1, **cuando carezcan de carácter distintivo**, según se prevé en el art. 6 quinquies B.2 del convenio de París<sup>31</sup>.

Por lo tanto, al trasponer al ordenamiento interno las normas contenidas en las **letras a,) b,) c,) y d), del apartado 3.1 de la directiva 89/104/CEE**, la ley alemana de Marcas de 1995 adoptó una posición muy peculiar que viene motivada por la propia estructura de la *MARKENGESETZ*<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0104>.

<sup>29</sup> <http://sbj.cnipa.gov.cn/ztbd/sbhwwq/ggfl/201705/W020170515778860884949.pdf> Trade Marks Act 1994.

<sup>30</sup> [https://www.uaipit.com/uploads/legislacion/files/0000007431\\_MARCASBENELUX.pdf](https://www.uaipit.com/uploads/legislacion/files/0000007431_MARCASBENELUX.pdf).

<sup>31</sup> <https://wipolex.wipo.int/es/text/288515> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900.

<sup>32</sup> [http://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_markeng/englisch\\_markeng.pdf](http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/englisch_markeng.pdf)

En este sentido, **podemos destacar que el punto 1 del art. 8 de la ley alemana se desvía del modelo trazado del punto 3.1. a) de la directiva 89/104/CEE.** En este punto lo que se viene diciendo es que no podrán constituirse como Marcas los signos que no se puedan representar gráficamente. En este caso, vemos como la norma alemana tiene un carácter mucho más restringido, comprendiendo tan solo los signos que, siendo aptos para constituir una Marca, no son susceptibles, sin embargo, de ser representados gráficamente. **El contraste denunciado es que en la ley alemana no se hace mención del requisito de que el signo pueda ser representado gráficamente.**

Una vez que hemos visto la trayectoria por la que han pasado las prohibiciones absolutas de registro en el ámbito europeo podemos hacer mención del **Derecho español.**

La anterior ley de Marcas de 1988 regulaba en las letras *a) b) y c)* del art. 11.1 las prohibiciones absolutas concernientes a los signos genéricos, usuales y descriptivos<sup>33</sup>. En este supuesto ya se podía ir viendo un notable avance frente a las prohibiciones decretadas por el núm. 5 del art. 124 del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929<sup>34</sup>.

Con el objetivo de eliminar las diferencias entre la LM de 1988 y la Directiva 89/104/CEE, la doctrina defendía que en una futura reforma del Derecho de Marcas se incorporase los supuestos contenidos en las letras *a), b), c), y d)* del art. 3.1 de la Directiva mencionada.

---

<sup>33</sup>Tratado sobre Derechos de Marcas, Carlos Fernández Novoa.

<sup>34</sup>“La protección a que se refiere este Estatuto dará derecho al uso de la palabra “registrado”, que no podrá emplearse sola cuando se refiera a otra clase de registros.” Véase la primera edición de este Tratado pág. 129.

La actual ley de Marcas del 2001 ha implantado en el ordenamiento jurídico español el cuadro de prohibiciones absolutas enunciadas en las letras *a)*, *b)*, *c)*, y *d)* de la directiva 89/104/CEE, **por lo tanto, los supuestos de las letras *a)*, *b)*, *c)* y *d)* del art. 5 de la LM coinciden literalmente con los de la directiva.**

Sin embargo, hay que destacar que existe una perceptiva diferencia entre ambas y es que la letra *d)* del art. 5 de la LM DE 2001 y la letra *d)* del art. 3.1 de la Directiva 89/104/CEE, **no contiene una referencia a los productos y servicios**, mientras que en el art. 5 de la LM 2001 **sí que se hace mención a tal referencia al formular las prohibiciones concernientes a los signos habituales.**

Ante lo expuesto en los párrafos anteriores, podemos enunciar los diversos supuestos en los que se puede incurrir en prohibiciones absolutas de registro de la Marca, los cuales se aplican tanto a nivel nacional como comunitario.

#### SUPUESTOS DE PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO.

*1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:*

*a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.*

*b) Los que carezcan de carácter distintivo.*

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

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

e) Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.

f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.

h) Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

i) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a los términos tradicionales de vinos.

j) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas.

k) Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas

2. *No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo*

Respecto a estos once supuestos regulados en el art.5 de la LM, podemos decir que las dos primeras letras *a)* y *b)* son de tipo general y hacen referencia a la definición de Marca y a la falta del carácter distintivo.

***a) Los que no puedan constituir Marca por no ser conformes al artículo 4.***

***b) Los que carezcan de carácter distintivo<sup>35</sup>.***

Podemos afirmar, por lo tanto, que la definición de Marca se confiere como una causa específica de prohibición absoluta.

Otra de las características que podemos destacar en este apartado es que se han ido suprimiendo algunas causas de prohibiciones absolutas establecidas en la ley anterior como por ejemplo los signos que constituyen un color por sí solos.

Sin embargo, **esas supresiones se han visto compensadas** por la incorporación de nuevos supuestos, como por ejemplo la protección adicional de los vinos y bebidas espirituosas o las prohibiciones absolutas que hacen referencia a los signos de interés público.

---

<sup>35</sup> La STJCE Postkantoor con fecha del 12 de febrero del 2004 en el asunto C-363/99 donde se tratan los temas de los requisitos para evaluar el carácter descriptivo de una Marca. Dicha sentencia se base en la realización de un estudio muy minucioso del carácter descriptivo de la Marca.

## 2. SENTENCIAS RELATIVAS A LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS

Una vez presentados los supuestos de las prohibiciones absolutas de registro de las Marcas vamos a analizar a continuación las mencionadas Sentencias, donde el punto de controversia entre las empresas está constituido por incurrir en dichos supuestos.

### 2.1 Sentencia dictada por el TJUE sobre la distintividad de la forma del KIT KAT.<sup>36</sup> Asunto C-215/14.

Esta primera Sentencia nos plantea un enfrentamiento que tuvo lugar entre dos Marcas muy conocidas, **Nestlé y Cadbury**, (conocido ahora como Mondelez) con motivo del registro como Marca de la forma singular de los chocolates *KIT KAT*. Esta discusión ha ido dando lugar a números procedimientos judiciales donde se ha ido debatiendo la adquisición de carácter distintivo por una de las Marcas a través de su uso.

Uno de los primeros procedimientos que se llevaron a cabo fue el que hace referencia a la denegación del registro de la Marca que se resolvió en Reino Unido. Esta resolución provocó la interposición de una cuestión prejudicial que fue resuelta por la sentencia dictada por el **Tribunal de Justicia de la Unión Europea en fecha de 16 de septiembre de 2015, conocida como asunto C-215/14**, no resolviéndola justicia británica a favor de Nestlé.

Por otro lado, una de las Sentencias más importantes que se han pronunciado en relación con este caso, es la que se dictó en fecha 20 de enero del 2016 por el Juez *Arnold*, que interpretó que el TJUE consideró que la asociación por una gran mayoría de encuestados de la imagen de la tableta de chocolate “*KITKAT*” *no era suficiente para entender que esa forma había adquirido distintividad como Marca*”.

---

<sup>36</sup> <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=507812>. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA, sala primera, de 16 de septiembre de 2015. Asunto C-215/14.

En su opinión, habría sido necesario “demostrar que los consumidores percibían que el producto procedía de un determinado empresario como consecuencia del signo, sin consideración a otras Marcas que pudieran estar también presentes”. De forma que la denegación de la Marca británica término confirmándose.

Sin embargo, la Marca de Nestlé había conseguido registrar la forma del chocolate *KIT KAT* como Marca de la Unión Europea. En concreto fue registrada como una **Marca Tridimensional** en el año 2006. Al año siguiente Mondolez presentó una solicitud de nulidad de registro ante la EUIPO basándose en que se trataba de un signo carente de distintividad.

Ante esta situación y según los precedentes, la Sala del recurso de la EUIPO consideró que *“aunque el signo carecía en origen de ese carácter de distintividad, había logrado la adquisición del registro de la marca por el uso”*. Sin embargo, dicha decisión fue anulada por el Tribunal General.

La principal cuestión que se plantea es la referida, en esencia, **a la extensión geográfica de la prueba de la adquisición de distintividad por el uso**. Por un lado, teníamos la consideración que tenía Nestlé y la EUIPO, que mantenían la adquisición acreditada por el uso que la Marca había extendido en una parte significativa de la Unión, sin embargo, el Tribunal General consideró que debía acreditarse en toda la parte del territorio.

La decisión que tomó el Tribunal General fue recurrida en Casación, tras este recurso interpuesto el TJUE acabó confirmando la decisión en esta última Sentencia, en fecha 25 de julio del 2018.

En efecto, el TJUE entiende que **el artículo 7.3 del Reglamento sobre Marca de la Unión Europea exige que se acredite la adquisición de la distintividad en aquellas partes de la Unión en que la Marca no gozaba *ab initio* de distintividad.** Si esta situación se producía en toda la Unión Europea, la prueba debe comprender todo su territorio, sin que sea bastante una parte sustancial del mismo.

La sentencia aclara que no es necesaria la aportación de pruebas por cada uno de los Estados Miembros, sino que puede presentarse pruebas referidas de modo conjunto a varios Estados, pero esos elementos probatorios individuales o conjuntos deben abarcar todo el territorio de la Unión.

Por consiguiente, la decisión de la Sala de Recurso, al omitir pronunciarse sobre la adquisición de carácter distintivo de la Marca de Nestlé en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal, había incurrido en un *Error de Derecho*.

El nivel de prueba que exige el Tribunal de Justicia es elevado. En este caso tanto la **EUIPO como el Tribunal General** habían considerado que Nestlé había probado la adquisición de carácter distintivo en 10 países de la Unión, incluyendo los de mayor población: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

Parece, por tanto, que los titulares de Marcas de la Unión Europea que pretendan ampararse en la distintividad adquirida por el uso para defender la validez de sus registros deberán estar preparados para afrontar unas pruebas difíciles y costosas en caso de impugnación.

## 2.2 Sentencia DELUXE LABORATORIES<sup>37</sup>. Asunto T-222/14

Comenzamos este análisis haciendo mención a la exposición de motivos de la **Resolución 22 de enero de 2014 enunciada por la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO** donde se confirmaba la denegación del acceso al registro de la marca *Deluxe*.

La principal razón por la que la **EUIPO** consideró que la Marca solicitada debía de ser denegada fue porque “carecía de carácter distintivo e informa a los consumidores sobre la calidad de todos los productos y servicios controvertidos, llevando a cabo una motivación global de todas ellas.”

La presente resolución ha sido anulada por el **Tribunal General**, al detectar un ERROR EN LA MOTIVACIÓN, tras comprobar que la **EUIPO** había examinado y motivado suficientemente la falta de carácter distintivo.

En consecuencia, se interpuso Recurso de Casación<sup>38</sup>, **el cual se centraba en si la EUIPO debía pronunciarse sobre la capacidad o incapacidad del signo para distinguir su origen empresarial**. Como ya sabemos, la EUIPO tiene la obligación de motivar cada una de sus resoluciones con el objetivo de que la parte interesada pueda conocer las razones de su denegación y así puedan ejercer sus derechos, permitiendo por otra parte al Juez de la Unión ejercer un control sobre la legalidad de la resolución.

---

<sup>37</sup> <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164735&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=152470> SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL, Sala Tercera de 4 de junio de 2015. Asunto T-222/14.

<sup>38</sup> SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Sala Tercera de 17 de mayo de 2017 Recurso de casación Marca de la Unión Europea Marca figurativa que incluye el elemento denominativo “Deluxe” Denegación del registro por el examinado En el asunto C-437/15 P.

Por lo tanto, cuando se lleva a cabo el registro de una Marca, se debe llevar a cabo un examen de la capacidad del signo para distinguir los productos y servicios que designe analizando todos y cada uno de ellos.

Ante esta situación el **Tribunal General** se basó en el **auto de 18 de marzo de 2010**<sup>39</sup>, donde se aprecia las distintas categorías en las que se podría encuadrar los productos y servicios de la Marca denegada al ser muy diferentes por su naturaleza, características, destino y modo de utilización.

Debido a estas razones, la oficina tenía que haberse pronunciado sobre, al menos, **cada una de las categorías homogéneas de que se compone la solicitud**. Sin embargo, la **EUIPO**, sostenía que “*era suficiente con la existencia de una característica común*”, ya que considera que todos los productos y servicios son susceptibles de tener más o menos unas similitudes, para que formen una única categoría y así poder permitir una motivación global para todas ellas

Por otra parte, el Tribunal de Justicia anuló la Sentencia dictada por el Tribunal General por considerar que esta tendría que haberse llevado a cabo en los siguientes términos:

- Una verificación sobre si, en su conjunto Gráfico o Denominativo, la Marca podrá ser percibida de un **modo directo e inmediato** como una afirmación de calidad superior o un mensaje elogioso, en vez de como una indicación del origen comercial de los productos y servicios designados.

---

<sup>39</sup> <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d6e85221c1ffb749939599d0fad0c37eb3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLbN50?text=&docid=8> Recurso de casación – Artículo 119 del Reglamento de Procedimiento – Marca comunitaria – Reglamento (CE) nº 40/94 – Artículo 7, Denegación de registro, apreciación global con respecto a los productos y a los servicios a los que se refiere la solicitud de registro – Productos y servicios que constituyen grupos homogéneos.

De ser así, el rechazo de la Marca estaría plenamente justificado sin necesidad de proceder al examen del signo en relación con cada producto y servicio.

- Otra verificación sobre si el término ***DELUXE*** transmite efectivamente **una sensación de CALIDAD.**

Actualmente, podemos afirmar que el asunto ha sido devuelto al Tribunal General, por lo que habrá que esperar a una decisión final sobre el fondo del Auto.



### 2.3 Recurso de Casación interpuesto con arreglo al artículo 56 del Estatuto del TJUE, en fecha 29 de julio del 2015.Asunto C-421/15P<sup>40</sup>

En relación con este Auto, el TJUE dictó una Sentencia en fecha de 11 de mayo de 2017, en relación con la interpretación de la prohibición de registro como Marca de los signos constituidos **exclusivamente en la forma de un producto necesario para obtener un resultado técnico**, contemplado en el artículo 7.1.2 del RMUE.

Todo comenzó en los años 2002 y 2003 cuando la empresa japonesa **Yoshida Metal Industry** logró llevar a cabo el registro de dos Marcas gráficas de la Unión Europea para designar determinados tipos de cubiertos de cocina, consistentes en la representación bidimensional de una serie de lunares negros.

Estos dibujos gráficos de color negro que constituyen la Marca en sí se usaban en la práctica en el mango de los utensilios comercializados, con especial mención a los cuchillos. Otro objetivo que tenía esta serie de puntos negros cóncavos en la empuñadura era la de tener una función antideslizante.

En 2007, la empresa **PI Desing AG, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S** solicitó ante la **EUIPO** la anulación de dichas Marcas con base a lo determinado en el **artículo 7.1.e del RMUE** al considerar que los registros “eran nulos por estar constituidos los signos por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico.”

Ante esta situación la **EUIPO** estimó las solicitudes de anulación y canceló los registros de las Marcas y el TJUE desestimó el Recurso de Casación interpuesto por Yoshida, **confirmando la nulidad de las Marcas.**

---

<sup>40</sup> <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=190588&doclang=ES> véase la sentencia dictada por el TJUE de la sala Quinta, SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA, Sala Quinta de 11 de mayo de 2017, En el asunto C-421/15 P.

Con esta decisión de nulidad se confirma los argumentos esgrimidos previamente por el Tribunal General en su **Sentencia 6 de marzo de 2014**<sup>41</sup>, declarando que dicha prohibición de registro responde a un **interés general**, de tal manera que las empresas no puedan utilizar el Derecho de Marca para ejercer la protección sobre soluciones técnicas de manera ilimitada.

Se le ha dado una gran importancia a la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del **artículo 7 RMC**, determinando que *“únicamente debe denegarse el registro como Marca cuando todas las características esenciales del signo son funcionales”*, es decir, en este caso el Tribunal considera que **los puntos negros que conforman la empuñadora de los utensilios constituye un elemento funcional significativo**, lo que acaba comportando la imposibilidad del acceso al registro como Marca y, por lo tanto, desemboca en nulidad.



---

<sup>41</sup> <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=148744&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=21626>. Recurso de casación sobre Marca de la Unión Europea. Registro de signos formados por una superficie con puntos negros. Declaración de nulidad.

### 3. SOLICITUD DE MARCA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Como se ha podido observar, en las páginas precedentes hemos logrado dar un análisis detallado sobre varias Sentencias en las que hemos visto reflejadas las **Prohibiciones Absolutas de Registro sobre la Marca de la Unión Europea** habiendo analizado igualmente el procedimiento llevado a cabo por los diversos órganos intervinientes: **Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)**, **Tribunal General (TG)** o de la **Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**.

Con el objetivo de tener presente la legislación española, vamos a mencionar, con respecto a la aplicación del Derecho de Marca, cómo se lleva a cabo mediante unos ejemplos sacados de Solicitudes hechas durante el año 2017 en España, viendo los motivos de por qué estas solicitudes publicadas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial corrían el riesgo de NO obtener un registro como Marca. Todo ello de conformidad con el **artículo 5 de la Ley de Marcas**.

Estos ejemplos de solicitudes que hemos mencionado anteriormente y que han sido denegados son: **MADRIDISTA, COLCHONERA Y CULÉ**, que fueron escogidas como nombre de cervezas.

En primer lugar, vamos a presentar los puntos que han impedido que estas solicitudes pudieran prosperar.

Con carácter previo, debemos de decir que las Marcas mencionadas no cumplían con el concepto de Marca que se expresa en el artículo 4 LM, donde se determina que se entiende por Marca “todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las otras.”

Seguidamente y como otro motivo de denegación, estas Marcas no son susceptibles de ser representadas gráficamente y, precisamente, uno de los puntos más importantes es que no son aptas para distinguir productos o servicios de otros en el mercado.

Por lo tanto, como tercer punto a analizar podemos decir que **no tienen capacidad o carácter distintivo estos supuestos propuestos como Marca**, ostentando únicamente un término descriptivo el cual por sí solo no puede crear una Marca.

Otro aspecto por el cual se denegó el registro fue porque la Marca podía ser de carácter engañoso en cuanto a la existencia de una vinculación oficial.

Todos estos supuestos que deniegan el registro de la Marca son aplicados por la **Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)**, que tiene la obligación de examinar el signo propuesto a convertirse en Marca y las condiciones mínimas que ha de reunir dicho signo, no solo para convertirse en lo que la ley define como Marca, sino para permitir que la misma OEPM pueda realizar de manera efectiva las debidas garantías que corresponden a la calificación de una Marca. Con la publicación de la solicitud se permite que terceros puedan conocerla y en su caso oponerse al registro.

Llegados este punto podemos hacernos la siguiente pregunta:

**¿Por qué puede denegarse el registro y protección de estas pretendidas Marcas?**

En primer lugar, se puede proceder a la denegación del registro y protección porque **los signos deben tener una mínima consistencia y estabilidad que permita su identificación y permanencia en el tiempo.**

Para hacer esta afirmación nos hemos de basar en lo determinado en la Sentencia **Heidelberg Bauchemie, asunto C-49/02, enunciada por el Tribunal de Justicia**<sup>42</sup>. En ella se hace hincapié en que han de identificarse de una manera muy concreta su representación gráfica determinada, no admitiéndose solicitudes que pretendan una apropiación de todas las formas y colores posibles de determinar productos<sup>43</sup>. Todo ello porque la Marca ha de poder ser reproducida en la solicitud presentada ante la OEPM tal y como se determina en el artículo 12 de la ley y desarrolla el art. 2 del Reglamento ejecutivo.

Otro motivo que podemos referenciar es el hecho de que la Marca no tenga representación gráfica. **Estas Marcas que estamos mencionando no son susceptibles de poder ser representadas según lo que se determina en el artículo 12 de la ley**<sup>44</sup>, que nos ayuda a definir así el objeto de protección de la Marca.



---

<sup>42</sup> <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=761D0F329ADFCFDCFE50C0EA1A671C0E?text=&docid=49315&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1367356>

En el asunto C-49/02, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundespatentgericht (Alemania), destinada a obtener, en el procedimiento incoado ante dicho órgano jurisdiccional por Heidelberger Bauchemie, una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

<sup>43</sup> Sentencia del TJ sala tercera sobre el asunto C-321/03, véase la sentencia: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=65304&doclang=ES>

<sup>44</sup> **Artículo 12. Requisitos de la solicitud.**

1. La solicitud de registro de marca deberá contener, al menos:

- a) Una instancia por la que se solicite el registro de marca. b) La información que permita identificar al solicitante. c) Una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b).
- d) La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro.

Los requisitos de representación gráfica vienen definidos por la Sentencia del TJUE en el **CASO SIECKMANN**<sup>45</sup>, estableciendo que para que el signo propuesto sea susceptible de representación gráfica, a efectos del concepto de Marca, la representación del signo debe caracterizarse por ser completa, accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Con ello se permite que la **OEPM** puede realizar un trabajo de examen y registro con **garantías mínimas**, pudiendo conocer los terceros las nuevas solicitudes así como las Marcas ya registradas.

También ha de valorarse el examen y valoración de la aptitud distintiva de un signo para convertirse en Marca. Por lo tanto, cuando en el Derecho de Marcas se habla de falta de carácter distintivo, se está haciendo alusión tanto a la falta de aptitud diferenciadora o ausencia de capacidad distintiva como al déficit de singularidad, que recaen sobre el signo que se está considerando<sup>46</sup>.



---

<sup>45</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62000CJ0273&from=EN>. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002. - Ralf Sieckmann contra Deutsches Patentund Markenamt. Petición de decisión prejudicial: Bundespatentgericht Alemania. Marcas Aproximación de las legislaciones Directiva 89/104/CEE Artículo 2, Signos que pueden constituir una marca Signos que pueden ser objeto de representación gráfico, Signos olfativos. Asunto C-273/00.

<sup>46</sup> Ley de marcas artículo 5.1.b véase: Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

Ante todo lo expuesto podemos hacernos otra pregunta:

### **¿Qué dice la Doctrina y la Jurisprudencia acerca del carácter mínimo de distintividad?**

La contestación que hace la Doctrina y la Jurisprudencia respecto este requisito es que se debe considerar suficiente que el signo tenga un carácter distintivo mínimo, el nivel de exigencia ha de ser necesario e imprescindible para que la Marca pueda operar normalmente en el mercado. No se aceptan Marcas ni muy simples ni excesivamente complejas.

Este carácter distintivo debe apreciarse en relación con los productos y servicios concretos solicitados, siendo un aspecto que destaca la **Sentencia del TJUE en el caso POSTKANTOOR asunto C-363/99**<sup>47</sup>.

Para poder apreciar el carácter distintivo **se debe de apreciar previamente la percepción del público al que se dirige**. El carácter distintivo no depende de la originalidad del signo o de su aspecto inhabitual o llamativo. Debemos aquí recordar que, como ya se ha señalado, no es necesario que la Marca constituya una creación.

Con el objetivo de seguir dando respuesta a los motivos denegatorios del registro de una Marca en territorio nacional podemos decir que la **OEPM prohíbe el uso monopolístico** por parte de una persona **de un término que debe ser inapropiable en exclusiva dado su uso general en relación con un perfil de persona**, como es la del hincha de un equipo de fútbol: colchonero, madridista, culé.

---

<sup>47</sup> <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48920&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1384177> Causas de denegación del registro. Consideración de todos los hechos y circunstancias relevantes. Prohibición de registrar una marca para determinados productos o servicios sujeta a la condición de que no presenten una característica determinada.

Al mismo tiempo se pretende que la Marca cumpla su función distintiva en el mercado en relación con los productos y servicios comercializados. En este concreto supuesto se pretende relacionarlo con Marcas de cerveza, pero al referirse a diferentes equipos de fútbol de Primera División Española, **se consideran Marcas engañosas en cuanto a la existencia de una vinculación oficial.**

#### **4. PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO REGULADAS EN LOS CAPITULOS II Y III DEL TÍTULO II DE LA LEY DE MARCAS.**

Considerando la gran importancia de los temas que hemos analizado con anterioridad, hay que reseñar lo dispuesto en los capítulos II y III del Título II de la LM<sup>48</sup>.

Estos capítulos de la ley tratan sobre los signos que **NO pueden registrarse como Marca por razones de índole general o porque suponen la lesión de derechos a terceros.**

Para hablar de las PROHIBICIONES ABSOLUTAS nos situaremos en el **artículo 5.1 de la LM**<sup>49</sup>, donde se determinan los motivos denegatorios que causan dicha calificación. Son las siguientes:

---

<sup>48</sup> Nos hemos de situar en los capítulos II Y III del Título II de la ley de Marcas que tiene por objeto el estudio de este punto.

<sup>49</sup> Véase el artículo 5.1 de la ley de Marcas.

- No ser un **signo idóneo para su uso como Marca** por no acogerse a lo previsto en el art. 4.1<sup>50</sup> de esta misma ley. Todo ello por no poderse representar gráficamente o por no tener la capacidad de distinguir en el mercado sus productos de los de otra empresa.
- **Signos que no distinguen un producto o servicio concreto**, sino que hacen referencia a una especie o clase de estos, o porque el signo se haya convertido en el habitual para referirse a un tipo de productos o servicios mediante la costumbre o por haber sido exclusivamente constituidos por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto.
- **Signos que sean contrarios al normal funcionamiento del mercado** por abarcar posibilidad de inducir a error al consumidor sobre aspecto o procedencia del producto.
- **Signos que vulneren el orden público** ya sea por contravenir leyes o costumbres.

---

<sup>50</sup> Véase el artículo 4.1 de la ley de Marcas donde nos da una clara definición sobre qué es lo que se puede constituir como marca a efectos legales.

## TERCERA PARTE.

### 1. LAS PROHIBICIONES RELATIVAS DE REGISTRO.

Finalmente, vamos a dedicar esta última parte del trabajo a conocer el segundo supuesto de prohibiciones de registro de la Marca, que hace referencia a **las prohibiciones relativas de registro**. Para dicha explicación haremos referencia al art. 6 de la LM, y al 8 del RMC, dedicándonos igualmente a exponer las diversas sentencias donde se recogen casos reales en los cuales los empresarios han incurrido en dichas prohibiciones, motivo por el cual se les ha denegado o anulado el registro de sus Marcas.

Para presentar este apartado de nuestro trabajo de investigación vamos a hacer uso de las opiniones y las investigaciones de autores tan importantes como Carlos Fernández Nóvoa y Manuel Lobato.

**Para Manuel Lobato** la concepción de estas prohibiciones reside en la colisión de la Marca con otros signos distintos anteriores. Puede darse a nivel registral o a nivel judicial. En el art. 6 de la LM se regula la colisión a nivel registral (prohibiciones relativas de registro por Marcas anteriores.)

Al igual que sucede con las prohibiciones absolutas de registro, la nulidad relativa es la sanción que el Ordenamiento impone a las Marcas que vulneran las prohibiciones relativas de registro.

Los términos de “nulidad relativa” o “prohibición relativa” alude a que **el defecto de la Marca no radica *per se* en el signo escogido, sino en la existencia de derechos de terceros con los que la Marca entra en conflicto.**

En este sentido, podemos decir que existe una semejanza de las prohibiciones absolutas con respecto a las relativas en cuanto a que **supone también un vicio originario de la Marca y no constituye un defecto sobrevenido**, existiendo una diferencia notable en cuanto a que, a diferencia de las prohibiciones de registro absolutas, las relativas es subsanable y es prescriptible.

Cuando decimos que es subsanable es porque el titular del derecho anterior puede llegar a un acuerdo de convivencia con el titular de la Marca tachada de nulidad relativa. Y respecto a la prescripción, esta hace referencia a que en aquellos supuestos donde no haya mala fe en el registro se pueda llegar a consolidar una vez que haya transcurrido un determinado periodo de tiempo.<sup>51</sup>

Una vez que hemos podido conocer la concepción que tenía el autor Manuel Lobato sobre las prohibiciones relativas de registro de la Marca, es de interés conocer también la idea que plasma Carlos Fernández Nóvoa sobre este tema en cuestión.

Este autor nos presenta en su obra “*TRATADOS SOBRE EL DERECHO DE MARCAS*”<sup>52</sup> **la prohibición basada en una doble identidad.**

Según la opinión de este autor, en el actual Derecho Europeo de Marcas **existe una doble identidad entre una Marca anterior y una posterior.** Esto es una identidad que concierne tanto a los signos constitutivos de las Marcas comparadas como a los productos y servicios a los que la misma se aplica.

La existencia de una doble identidad se encuentra regulado en **el art. 4.1.a) de la directiva 89/104/CEE**, al enunciar la causa de denegación o de nulidad concernientes a conflictos con derechos anteriores. En el art. 5.1.a) de la misma Directiva se prevé la delimitación del derecho exclusivo conferido por la Marca.

---

<sup>51</sup> Ver el art. 52.2 de la Ley de Marcas.

<sup>52</sup> Véase la pág. 241 y siguientes.

A la existencia de una doble identidad hay que añadir lo determinado en la exposición de motivos de la Directiva, que viene afirmando:

*“La protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre el producto o servicios”*

**A través de las prohibiciones basadas en la doble identidad de los signos y de los productos y servicios se aspira a defender eficazmente una Marca anterior frente a los conflictos más flagrantes con una Marca posteriormente solicitada o utilizada por un tercero.**

Ante todo, lo expuesto, tenemos que tener en cuenta dos factores: la identidad de los signos constitutivos de las Marcas y la identidad de los servicios o productos cubiertos por las mismas.

Por lo tanto, **no podrán ser registrados los signos que incurran en los siguientes supuestos:**

- a) *Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.*
- b) *Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.*

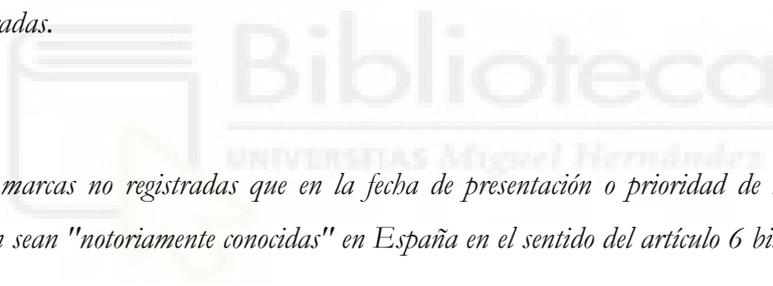
2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:

a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: I) marcas españolas; II) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; III) marcas de la Unión Europea (en adelante marcas de la Unión).

b) Las marcas de la Unión registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos I) y II) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido

c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.

d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.



## 2. SENTENCIAS RELATIVAS A LAS PROHIBICIONES RELATIVAS

Como bien habíamos indicado en las páginas anteriores, vamos a realizar un análisis o un estudio sobre unas Sentencias en donde vamos a poder ver con claridad este riesgo de confusión característico de este tipo de prohibiciones:

### *2.1 Caso Unipreus Walla frente Wallapop, Resolución No 63/2018, enunciada por la Audiencia Provincial de Barcelona el 31 de enero de 2018<sup>53</sup>.*

El enfrentamiento de estas dos empresas ha perdurado un largo tiempo, donde se han ido obteniendo resoluciones judiciales contradictoras por parte de los organismos de la UE.

Por un lado, tenemos la resolución del Tribunal General de la Unión Europea que respaldaba el recurso interpuesto por la empresa catalana UNIPREUS WALA. El Tribunal General de la Unión Europea apoyó el recurso interpuesto por la empresa WALA contra el registro de la aplicación móvil de compraventa Wallapop ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE, **que lo había desestimado inicialmente al considerar que no eran muy similares.**

La empresa UNIPREUS, propietaria de las tiendas de deporte **WALA**, se opuso al registro de la Marca Wallapop, pero **la EUIPO consideró que los signos distintivos de ambas tenían un grado de similitud bajo y que los servicios ofrecidos por estas eran diferentes, por lo que desestimó la oposición y el posterior recurso.**

---

<sup>53</sup><https://wipolex.wipo.int/en/text/579270>. Resolución No 63/2018, decidida por la Audiencia Provincial de Barcelona el 31 de enero de 2018.

UNIPREUS acudió entonces al Tribunal General, quien **ha anulado la decisión de la EUIPO** en la medida en que ha declarado que “*los servicios examinados eran diferentes*”, ya que apunta a que ambos presentan como mínimo una escasa similitud y que este organismo habría cometido un error al declararlos diferentes.

La EUIPO había descartado la existencia de similitudes, ya que consideraba que Wallapop ejercía como intermediaria entre vendedores y compradores y no negociaba ninguna venta con ningún fabricante de material deportivo ni adquiriría ningún tipo de producto.

La **Oficina Europea de Propiedad Intelectual** había alegado que los servicios no se ofrecen en los mismos establecimientos, tienen fuentes de ingresos diferentes, no satisfacen las mismas necesidades de compra, no se dirigen a los mismos consumidores, no persiguen el mismo objetivo y no tienen carácter complementario o competidor.

Sin embargo, la Corte Comunitaria señala que los canales de distribución de los servicios de las Marcas **presentan al menos un grado de similitud bajo y que, si bien la naturaleza, destino y utilización de sus servicios no son idénticos, Wallapop sí que facilita las ventas al por menor entre compradores y vendedores.** Además, afirma que la solicitud de registro de Wallapop no excluye que esta plataforma pueda usarse para efectuar transacciones relativas a productos nuevos y no únicamente de segunda mano, por lo que los servicios en cuestión podrían dirigirse a los mismos consumidores.

## ***2.2 El asunto que enfrenta a la Marca de refresco mallorquina PEP COLA frente PEPSI<sup>54</sup>***

En este asunto los jueces entienden que la Marca mallorquina de bebidas refrescantes **Pep Cola se confunde con la multinacional Pepsi**. Dicha Marca, creada en España, tiene una gran similitud con la **Marca Pepsi** así como todos sus derivados, Pep Lemon, Pep Orange, Pep Toni, Pep Cola. Por lo tanto, estos productos que se venden en la isla no podrán registrarse como Marca en la OEPM.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha tenido que resolver el conflicto entre la empresa mallorquina y la abogacía del Estado, que defendía la decisión tomada por la OEPM que negaba el registro de las Marcas Pep Cola y Pep Lemon.

Esta decisión se adoptó después de que la multinacional Pepsi se opusiera a dicho registro, **al denunciar que existía una similitud fonética en los nombres de las Marcas y ello podría arrastrar a una confusión al consumidor**. La multinacional de bebidas refrescantes alegó que existía un riesgo de asociación comercial y, al mismo tiempo, denunció que la empresa mallorquina se aprovechaba indebidamente de la notoriedad de sus productos.

Por lo tanto, la Administración acabó dando la razón a Pepsi, no aceptándose el registro de la Marca.

---

<sup>54</sup><https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>: SENTENCIA N° 494, Órgano Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso En Palma de Mallorca, Fecha 29 de septiembre del 2016.

Ante tal negación la empresa mallorquina decidió recurrir la decisión afirmando **que no podía existir un riesgo de confusión porque los refrescos que vendían ambas empresas se podían distinguir por los logos gráficos de los envases, en los elementos fonéticos y sobre todo respecto en los conceptos del producto**, además, insistía en que no se podía comparar el canal de comercialización entre ambas Marcas, porque el producto mallorquín era un refresco de venta en el ámbito local.

Otro de los argumentos de Lemon Factory es que el nombre de la Marca “Pep” **hacía referencia a un nombre propio en catalán.** Sin embargo, los jueces no coinciden con estos argumentos y llegan a la conclusión de que la similitud de los nombres existe y esta situación puede arrastrar a que los consumidores puedan confundirse con los productos.

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) se explica que con independencia de que el refresco Pep Cola tenga un carácter local, frente al internacional y notorio de la Marca Pepsi, se produce la confusión en el consumidor medio, además se señala que todas ellas son bebidas gaseosas y por lo tanto se trata del mismo tipo de producto. En tal caso la ley nos recuerda que **el principal objetivo de toda Marca es precisamente que su producto se distinga frente al que vende su competidor y que el consumidor no tenga ni una sola duda a la hora de identificarlo.**

### ***2.3 Philip Morris frente Expolsal asunto T-105/16, Philip Morris Brands Sàrl, contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea***<sup>55</sup>

En este asunto a petición de la tabaquera Philip Morris, el Tribunal General anula una resolución de la EUIPO en la que esta desestima la solicitud de nulidad de la tabaquera suiza, anulando el Tribunal General la resolución de la EUIPO, que deberá de adoptar una nueva resolución atendiendo a las pruebas aportadas que demuestran la notoriedad de la Marca.

En el año 2011, la empresa EXPLOSAL solicitó a la EUIPO el registro de Marca tabacalera en la UE con un signo gráfico muy similar al de *MALBORO*. Ante tal situación la tabaquera suiza Philip Morris presentó una solicitud de nulidad de dicha Marca invocando la similitud del logo de esta Marca con la suya.

Sin embargo, en el año 2016 la EUIPO desestimó la solicitud de nulidad de Philip por considerar que los signos de ambas sociedades no eran similares, de modo que la EUIPO **consideró que no había riesgo de confusión**. También alegó que Philip Morris presentó demasiado tarde las pruebas relativas a la notoriedad y al carácter distintivo de su Marca anterior.

No obstante, el Tribunal General **estima el recurso de Philip Morris y anula la resolución de la EUIPO**, debiendo de adoptar esta una nueva resolución respecto de la solicitud de nulidad presentada por la empresa tabaquera suiza.

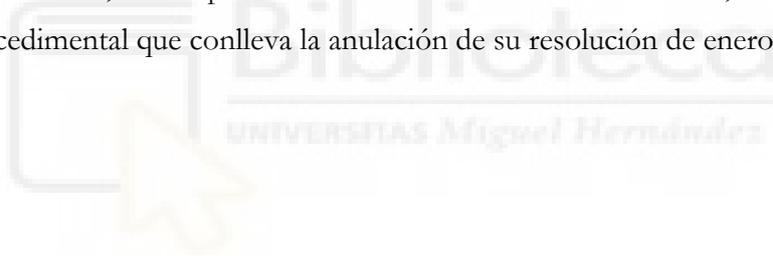
---

<sup>55</sup> <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=ES&docid=198922>. SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL, Sala Tercera, de 1 de febrero de 2018, En el asunto T-105/16.

**El Tribunal General** señala que Philip Morris presentó extemporáneamente ante la EUIPO las pruebas relativas a la notoriedad y al carácter distintivo de su Marca anterior. No obstante, **pone de relieve el hecho de que la EUIPO hubiese reconocido once meses antes, en la mencionada resolución *SUPER ROLL* la adquisición de una gran notoriedad por parte de la Marca que MARLBORO y de su elemento gráfico en forma de tejado.**

El Tribunal General considera que esta resolución constituía un indicio de que la Marca anterior de Philip Morris podía gozar de notoriedad, de modo que las pruebas aportadas extemporáneamente por la tabaquera suiza ante la EUIPO podían tener una relevancia clara sobre la resolución del procedimiento.

De este modo, incumplió su deber de buena administración, cometiendo una infracción procedimental que conlleva la anulación de su resolución de enero de 2016.



### 3. ESPECIAL MENCION AL ARTÍCULO 8.4 DEL RMC.

Para finalizar, vamos a hacer una especial mención al **artículo 8 del Reglamento (CE) n° 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca**<sup>56</sup>. En dicho artículo se establecen los motivos relativos que impiden el registro de una Marca de la Unión Europea y donde se concentran el mayor número de casos que examina la EUIPO así como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A modo de ejemplo en relación con los supuestos pronunciados como motivos de denegación del registro de la Marca, podemos mencionar el **ASUNTO C-96/09P**<sup>57</sup>. Este caso fue estimado por el Tribunal de justicia en 2011 el cual se basa en el apartado 8.4 del mencionado Reglamento.

El propósito del análisis de este apartado es poder analizar el artículo 8 en profundidad y poder sacar a la luz las claves para su interpretación y aplicación, pues se trata de un precepto legal de gran complejidad y que es el fundamento de muchas de las oposiciones que se ejercen.

Este artículo permite a los titulares de signos distintivos de una Marca registrada o notoria que sean usados en el tráfico comercial, es decir, **permite oponerse a la solicitud de registro de una Marca de la Unión Europea posterior siempre que el signo cumpla con los requisitos exigidos por la ley**, es decir:

---

<sup>56</sup><https://www.boe.es/doue/2009/078/L00001-00042.pdf>

<sup>57</sup><https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:113:0026:0027:ES:PDF, Asunto C-96/09 P, Recurso de casación interpuesto el 10 de marzo 2009.>

- Que sea utilizado en el tráfico económico.
- Que el alcance no sea únicamente local.
- Y que el derecho a utilizarlo haya nacido con anterioridad a la fecha de la solicitud de Marca de la UE.

Otro aspecto importante que debemos de recordar y que va relacionado con estos requisitos es que **el signo ha de conferir a su titular el derecho de prohibir la utilización de una Marca posterior**. Estos requisitos están respaldados en sede de nulidad, es decir si se cumple con ellos el titular puede solicitar la nulidad de registro de una Marcas de la Unión Europea posterior<sup>58</sup>.

Para lograr entender la lógica de este artículo tenemos que analizar la base sobre la que opera. Esta no es otra que la que proporcionan los distintos ordenamientos nacionales. **Conforme a estos ordenamientos, puede invocarse en contra de la utilización de una Marca posterior no solo una Marca registrada o notoria, sino también otros signos distintivos anteriores.**

Todos estos signos conforman un bloque cuyo objetivo común es poder hacer uso explosivo de un *IUS PROHIBENDI* frente al uso de una Marca posterior.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Véase el artículo 51.1 c RMC

<sup>59</sup><https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/registration-process>. Véase el apartado de Marcas, procedimiento de registro, procedimiento de oposición.

A la vista de lo expuesto, debemos de mencionar la perspectiva económica de dicho artículo. En dicho precepto se prevé una regla de propiedad que impide que el titular del signo vea afectado su **DERECHO DE EXCLUSIVA**, es decir, conforme a lo dispuesto en este precepto, en caso de que una Marca de la UE posterior afecta a su derecho de exclusiva, el titular podrá bien oponerse al registro de la Marca de la Unión Europea o solicitar la nulidad si se hubiera llegado a registrar.

Otro punto que podemos analizar es el que hace referencia a **las limitaciones derivadas de la existencia y contenido del derecho exclusivo y el IUS PROHIBENDI**. Para que la regla de propiedad contenida en el artículo 8.4 RMC pueda ser invocado por el titular de un derecho de exclusiva frente a la solicitud o registro de una Marca de la UE, han de concurrir una serie de condiciones:

**El apartado a) del artículo 8.4 RMC** exige que el derecho de exclusiva sobre el signo distintivo debe haberse adquirido con anterioridad a la fecha de solicitud de la Marca de la Unión Europea o la fecha de propiedad invocada. Esta condición no es más que la aplicación a todos los conflictos entre el signo anterior y posterior.

**El segundo supuesto que podemos analizar es el apartado b)** del artículo en cuestión, donde se menciona que el DERECHO DE EXCLUSIVA sobre el que recae el signo en cuestión ha de tener un contenido concreto. Esta es una de las características más destacadas del *IUS PROHIBENDI*. Es esta la facultad (y el fundamento) que se ha tenido en cuenta para establecer la regla de propiedad frente al registro de la Marca de la UE posterior.

Ante estos requisitos tan tasados que han de cumplirse por los empresarios que deseen registrar un signo, cabe mencionar el papel tan importante que tiene el Tribunal General y la EUIPO.

Ambos organismos deben de ejercer un control sobre todas las solicitudes presentadas, comprobando que dicha solicitud presentada cae dentro del ámbito de aplicación de la norma invocada y que en ellos concurren las circunstancias que le legitiman a oponerse a una Marca posterior<sup>60</sup>.

En cuanto al **ámbito nacional**, la Ley de Marcas reconoce, respecto al *IUS PROHIBENDI*, que el titular de una Marca puede oponerse al registro de otro signo cuando existe un riesgo de confusión por razón de identidad o similitud.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) **deberá de comprobar si conforme al derecho español concurren las circunstancias mencionadas.** En el caso de que se den, el titular del derecho de exclusiva deberá de aportar las pruebas de derecho nacional que se le otorgaron el día que registro el signo. Por otro lado, también es conveniente que el titular o su representante legal aporte toda la doctrina y jurisprudencia que considere necesaria y le sea favorable.

---

<sup>60</sup> <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=78702&doclang=ES>. A modo de ejemplo podemos ver el asunto Asunto C-96/09 Panheuser-Busch, Inc contra Budějovický Budvar.

Punto 51: Más concretamente, el artículo 8, apartado 4, permite que formule oposición el «titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local». El precepto da así paso a una categoría relativamente indefinida de signos (1), si bien exigiéndoles ciertos requisitos tendentes a garantizar su solidez (2).

## CUARTA PARTE.

### 1. CONCLUSIÓN.

Una vez finalizada la lectura del presente Trabajo de Fin de Grado, hemos podido ver en gran profundidad el análisis de **las prohibiciones de registro de la Marca de la Unión Europea**, debiendo el interesado haber adquirido una visión general de las mismas, pero al mismo tiempo, conociendo los entresijos o posibles dificultades que podemos encontrarnos, no solamente en referencia al procedimiento para registrar una Marca sino también aquellos elementos periféricos que guardan relación con la misma.

Para cumplir tal fin, se ha llevado a cabo una explicación mediante un sistema de aprendizaje mixto que permite que cualquier interesado, tenga conocimientos en el plano jurídico o no, pueda comprender en qué se basa el Derecho de Marca y más concretamente, adquirir conocimientos sobre todos aquellos aspectos que envuelven las PROHIBICIONES DE REGISTRO DE LAS MARCAS COMUNITARIAS.

De esta forma, hemos ido estudiando aspectos relacionados con la Marca, como son el concepto, las funciones, clases etc., que se han ido combinando con explicaciones y mediante el uso y análisis de Sentencias de actualidad y de gran importancia, facilitando con ello la comprensión de los contenidos.

De este modo, hemos podido comprobar que las Marcas son el punto de partida para que el titular del signo gane RECONOCIMIENTO, siendo precisamente estos signos distintivos los que ayudan a los clientes a poder reconocer y clasificar los productos o servicios que las empresas ofrecen. **Son el reflejo de una imagen que es sinónimo de calidad.**

Por otro lado, mención especial requiere las Sentencias analizadas, donde hemos podido observar dos aspectos que en la actualidad se dan con mucha frecuencia. La primera es la relativa a las controversias existentes entre diferentes empresas por no cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

La segunda, hace referencia a los **distintos puntos de vistas de los órganos encargados de aprobar el registro**, los cuales no siempre coinciden, ya que en muchos casos la EUIPO determina una cosa, mientras que el Tribunal General no se muestra conforme, como se ha podido observar en el asunto de **“Philip Morris” frente “Expolsal”** donde el Tribunal General anula la resolución dictada previamente por la EUIPO.

En mi opinión y tras el análisis exhaustivo llevado a cabo en esta investigación, considero que en muchos asuntos la **EUIPO muestra un carácter mucho más permisivo** a la hora de aceptar el registro de un signo como Marca. Sin embargo, la postura que toma **el Tribunal General es mucho más determinante**, no permitiendo ni la más mínima recurrencia en prohibiciones.

Esta situación provoca discusiones entre ambos órganos, ya que el Tribunal General se ve obligado a tener que anular las resoluciones de la EUIPO, lo cual puede generar un relativo sentimiento de desprotección a las Marcas registradas con anterioridad ya que, de alguna manera, se permite que en el tráfico comercial entren signos similares y esto hace que las Marcas pierdan prestigio y reconocimiento ante los consumidores.

Por ello creo que **ambos órganos deberían de tasar de manera igual los supuestos que se les presenten y no permitir ningún tipo de conflicto entre ellos**. De lo contrario, se les está dejando una puerta abierta a aquellos empresarios que tienen, por finalidad, registrar un signo con algún tipo de intrusión en Marcas anteriores. Además, debemos de recordar al lector que en principio estos dos organismos tienen la misma finalidad, y por lo tanto, es recomendable evitar este tipo de enfrentamientos

## 2. Tabla de Jurisprudencia Utilizada.

TRIBUNAL.	ASUNTO.	PARTES
<b>Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Fecha 16 de septiembre del 2015</b>	Asunto C-215/14	Société des Produits Nestlé. S.A Y Cadbury UK Ltd,
<b>SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL. Sala Tercera de 4 de junio de 2015</b>	En el asunto T-222/14	Deluxe Laboratories, In contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI),
<b>SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA. Sala Séptima de 6 de marzo de 2014</b>	En los asuntos acumulados C - 337/12 P a C - 340/12 P	Yoshida Metal IndustryCo.Ltd, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente
<b>Sentencia AP de Barcelona el 31 de enero de 2018</b>	Resolución No 63/2018	WALA” (Unipreus,S.L.)vs. “WALLAPOP” (Wallapop, S.L.
<b>Tribunal de Justicia de las Islas Baleares</b>	Roj: STSJ BAL 784/2016 – ECLI: ES: TSJBAL: 2016:784	Lemon Factory, S.L. y PepsiCo, inc. Contra Pepsi
<b>SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera) de 1 de febrero de 2018</b>	En el asunto T-105/16	Philip Morris BrandsSàrl contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) representando EXPLOSAL.
<b>Sentencia del TJUE de fecha 16-12-2008</b>	Asunto C-96/09P	Recurrente: Anheuser - Busch, CONTRA Budějovický Budvar,

### 3. BIBLIOGRAFÍA.

#### AUTORES:

- Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, Comentarios a la Ley de Marcas.
- Carlos Gonzales Bueno Comentario a la Ley y al Reglamento de Marca.
- Carlos Fernández- Nóvoa, Tratados Sobre Derechos De Marcas.
- Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001, De Marcas.

#### SITIO WEB:

- <https://www.iregistro.es/nomenclator-internacional/> Nomenclátor internacional, Registro de Marcas
- <https://www.andema.org/que-son-las-marcas> asociación de defensa de las marcas, nos presenta que puede entenderse por función de la marca.
- <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-examples> en la página oficial de la EUIPO podemos encontrar la clasificación de las marcas reconocidas por el ordenamiento jurídico, en el apartado de “ejemplos de marcas.
- véase la página de clasificación de productos que presenta la OEPM. Puntos 5 y 32 que hacen alusión al objeto de esta Sentencia.
- <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48920&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1384177> Causas de denegación del registro Consideración de todos los hechos y circunstancias relevantes Prohibición de registrar una marca para determinados productos o servicios sujeta a la condición de que no presenten una característica determinada
- <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093> véase el artículo 6: No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe

productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

-<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/eu-trade-mark-legal-texts>,<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN> Véase el artículo 8, referente a los motivos de denegación relativo

-<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/registration-process>véase el apartado de marcas, procedimiento de registro, procedimiento de oposición.

#### **FUENTES LEGALES:**

-Ley De Marcas 17/2001 de 7 de diciembre.

- REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

- <https://www.unirioja.es/dptos/dd/civil/STCregistro.html> La legislación sobre propiedad industrial, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la STC 103/1999.

Competencia autonómica en la materia y comparación con la propiedad intelectual. JOSÉ MANUEL VENTURA Doctor en Derecho. Ayudante de Derecho Civil. Universidad de La Rioja.

-[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary\\_tlt.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html) Reseña del Tratado sobre el Derecho de Marcas,1994

-<http://euipo.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/4094esCV.pdf> REGLAMENTO (CE) N° 40/94 DEL CONSEJO

-ADPIC. Acuerdo de los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el comercio.

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 13 de julio de 2004 «Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria gráfica que contiene la letra “a” – Marca comunitaria gráfica

anterior que contiene la letra “a” – Riesgo de confusión» En el asunto T-115/02

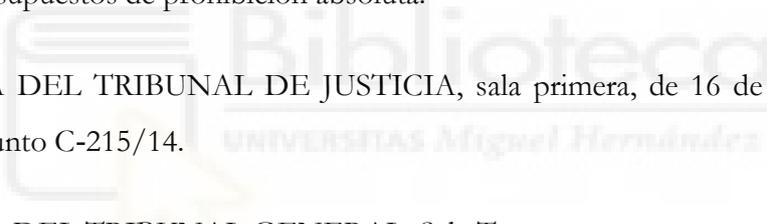
- Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

-<https://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/8267439/Caducidad/20180125>

Véase la sentencia mencionada. Correspondiente al Juzgado de lo Mercantil número 08 de Barcelona.

-<https://eur-lex.europa.eu/legal->

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=ES. Véase el artículo 7 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, donde se hace mención a los supuestos de prohibición absoluta.

-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA, sala primera, de 16 de septiembre de 2015, En el asunto C-215/14. 

-SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL, Sala Tercera

de 4 de junio de 2015, En el asunto T-222/14.

-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Sala Tercera de 17 de mayo de 2017 Recurso de casación Marca de la Unión Europea Marca figurativa que incluye el elemento denominativo “deluxe” Denegación del registro por el examinado En el asunto C-437/15.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d6e85221c1ffb749939599d0fad0c37eb3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLbN50?text=&docid=8> Recurso de casación – Artículo 119 del Reglamento de Procedimiento – Marca comunitaria – Reglamento (CE) nº 40/94 – Artículo 7, Denegación de registro, apreciación global con respecto a los productos y a los servicios a los que se refiere la solicitud de registro – Productos y servicios que constituyen grupos homogéneos.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=190588&doclang=ES> véase la sentencia dictada por el TJUE de la sala Quinta, SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA, Sala Quintade 11 de mayo de 2017, En el asunto C-421/15 P.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=148744&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=21626>Recurso de casación Marca comunitaria Registro de signos formados por una superficie con puntos negros Declaración de nulidad.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=761D0F329ADFCFDCFE50C0EA1A671C0E?text=&docid=49315&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1367356> En el asunto C-49/02, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundespatentgericht (Alemania), destinada a obtener, en el procedimiento incoado ante dicho órgano jurisdiccional por HeidelbergerBauchemie, una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

-Sentencia del TJ sala tercera sobre el asunto C-321/03, véase la sentencia: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=65304&doclang=ES>

<https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62000CJ0273&from=EN> Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002. - Ralf Sieckmann contra Deutsches Patentund Markenamt. Petición de decisión prejudicial: Bundespatentgericht Alemania. Marcas Aproximación de las legislaciones Directiva 89/104/CEE Artículo 2, Signos que pueden constituir una marca Signos que pueden ser objeto de representación gráfico, Signos olfativos. Asunto C-273/00.

-[https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt\\_paris\\_001es.pdf](https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf) Ver artículo 6 bis, marcas notorias.

-<https://wipolex.wipo.int/en/text/579270>, Resolución No 63/2018, decidida por la Audiencia Provincial de Barcelona el 31 de enero de 2018

-<https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>: SENTENCIA N° 494, Órgano Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso En Palma de Mallorca, Fecha 29 de septiembre del 2016

-<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=ES&docid=198922>  
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL, Sala Tercera, de 1 de febrero de 2018, En el asunto T-105/16.

-<https://www.boe.es/doue/2009/078/L00001-00042.pdf>

<https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:113:0026:0027:ES:P>  
DF, Asunto C-96/09 P, Recurso de casación interpuesto el 10 de marzo 2009.

-<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=78702&doclang=ES> a modo de ejemplo podemos ver el asunto Asunto C-96/09 P Anheuser-Busch, Inc contra Budějovický Budvar. Punto 51: Más concretamente, el artículo 8, apartado 4, permite que formule oposición el «titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local».

-<https://wipolex.wipo.int/es/text/283534> Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891.

-

[https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal\\_texts/pdf/madrid\\_protocol.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/legal_texts/pdf/madrid_protocol.pdf)  
PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.