



UNIVERSITAS
Miguel Hernández

UNIVERSIDAD DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Facultad de ciencias sociales y jurídicas

Trabajo de Fin de Grado

**Análisis del sistema de protección
europeo de la marca UE**

ÁNGEL ALLER VERDÚ

TUTOR: MARIO POMARES CABALLERO

CURSO ACADÉMICO: 2019/2020



CONTENIDO

| | |
|--|----|
| 1. Resumen/Abstract..... | 5 |
| 2. Introducción..... | 6 |
| 3. Concepto..... | 6 |
| 4. Régimen Legal..... | 7 |
| 5. Prohibiciones de Registro..... | 8 |
| 5.1 Prohibiciones absolutas..... | 9 |
| 5.1.1 Prohibiciones relacionadas con la definición de marca del RMUE | 9 |
| 5.1.2 Prohibiciones relacionadas con la falta de carácter distintivo de la marca | 11 |
| 5.1.3 Prohibición relacionada con las marcas descriptivas | 25 |
| 5.1.4 Prohibición relacionada con los signos o indicaciones habituales | 32 |
| 5.1.5 Prohibición relacionada con las formas | 34 |
| 5.1.6 Prohibiciones relacionadas con la contravención de la Ley, orden público y buenas costumbres | 38 |
| 5.1.7 Prohibición relacionada con la inducción al público a error | 42 |
| 5.1.8 Prohibición relacionada con banderas, escudos, emblemas y símbolos | 46 |
| 5.1.9 Prohibición relacionada con la indicación geográfica de los vinos y denominaciones de origen | 48 |
| 5.1.10 Prohibición relacionada con las denominaciones tradicionales de vinos | 51 |
| 5.1.11 Prohibición relacionada con especialidades tradicionales garantizadas | 53 |
| 5.1.12 Prohibición relacionada con denominaciones de obtenciones vegetales anteriores | 55 |
| 5.1.13 Prohibición relacionada con la distintividad sobrevenida..... | 57 |
| 5.2 Prohibiciones relativas..... | 59 |
| 5.2.1 Marcas anteriores | 60 |
| 5.2.2 Marcas solicitadas por agentes sin consentimiento del titular | 63 |

| | |
|---|----|
| 5.2.3 Marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico | 64 |
| 5.2.4 Marcas renombradas | 68 |
| 5.2.5 Denominaciones de origen e indicaciones geográficas anteriores | 71 |
| 6. Límites | 71 |
| 6.1 Reproducción de la marca de la Unión en un diccionario | 72 |
| 6.2 Limitación de los efectos de una marca de la Unión..... | 72 |
| 6.3 Limitación por agotamiento del derecho de la MUE | 73 |
| 7. Extinción de marca | 74 |
| 7.1 Renuncia..... | 75 |
| 7.2 Caducidad..... | 75 |
| 7.3 Nulidad absoluta..... | 77 |
| 7.4 Nulidad relativa | 79 |
| 7.5 Caducidad por tolerancia..... | 80 |
| 8. Conclusiones..... | 80 |
| 9. Bibliografía..... | 87 |

1. RESUMEN/ABSTRACT

En este Trabajo Fin de Grado dedicaremos un estudio enfocado al análisis del sistema de protección de la marca UE. Para ello, desmenuzaremos la estructura ideada por las instituciones europeas para proteger las marcas de la Unión Europea.

Con el objetivo de darle el enfoque más práctico posible, contemplaremos la legislación europea y española vigentes sobre la materia de marcas. De esta manera, conseguiremos concluir cuál es la interpretación seguida por la jurisprudencia sobre este campo.

Para clarificar estas cuestiones, haremos hincapié en la noción de marca, sus funciones, las clases de marcas existentes, las diversas prohibiciones que nos podemos encontrar en medio de un procedimiento de registro, como los límites del *ius prohibendi* y la extinción de la marca. Todo ello, con el fin de comprender el funcionamiento del sistema de protección de la marca UE.

Al final del trabajo, finalizaremos el análisis sobre cómo registrar una marca en la Unión Europea, para dar paso a los límites que tienen los titulares de éstas en el ejercicio de sus facultades, como las causas de extinción que se pueden dar en las mismas.

In this Final Project we will devote a study focused to the analysis of the UE mark's protection system. Because of that, we will cut up the structure invented by the european institutions to protect the community marks.

With the objective to give the most pragmatic focus posible, we will consider the current legislation about marks in Europe and Spain. In this way, we will get to conclude what's the applied interpretation by jurisprudence in this field.

In order to clarify these questions, we will emphasize in the mark concept, her functions, existing clases, different prohibitions which we may find in the middle of a registration procedure as the ius prohibendi limits and the mark extinction. All in order to understand the functioning of UE's mark protect system.

At the end of the Final Project, we will finish the exhaustive analysis done about how register a mark in the European Union, to give way to the limits that the holders of these have in the excercise of their faculties, such as the causes of extinction that can occur in them.

Palabras Clave/Keywords: marca UE ---- Unión Europea --- UE mark's protection -- Europe

2. INTRODUCCIÓN

La finalidad de este trabajo consiste en analizar la estructura de protección que establece el sistema europeo de marcas. Nos centraremos en qué requisitos de acceso al registro se les exigen a las marcas de la Unión Europea, observando los diferentes textos legales comunitarios y nuestra ley nacional aplicable. Analizaremos los motivos de denegación relativos y absolutos que pueden existir en el momento de la presentación de la solicitud de la marca de la Unión Europea.

La interpretación de las normas jurídicas juega un papel esencial, por lo que nos apoyaremos en la doctrina y la jurisprudencia comunitaria para saber qué criterios interpretativos hay que seguir.

Nos encontramos en un mercado que evoluciona a pasos agigantados cada año, lo que da rienda a la creación de nuevas marcas. Debido a este fenómeno, suscita gran interés conocer qué límites tiene el derecho exclusivo de los titulares de las marcas de la Unión Europea para impedir que terceros vulneren sus derechos; tanto en el plano nacional, como en el europeo.

Considerando que este trabajo se basa en el análisis del sistema de protección de la marca de la Unión Europea, he querido ahondar en las formas de extinción de la marca UE y en los efectos que se despliegan en cada una de ellas. Así, observaremos las causas de nulidad absoluta o relativa, como las causas de caducidad.

Por tanto, en este trabajo analizaremos a fondo todos los detalles o matices que hallamos en el sistema de protección de la marca de la UE.

3. CONCEPTO

En la legislación española, encontrábamos una definición de marca que ha quedado derogada por la reforma producida en la misma Ley, la cual entró en vigor a partir del 14 de enero de 2019. El artículo 4.1 de la Ley de Marcas rezaba lo siguiente: “*se entiende por marca todo signo o medio susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras*”.

Sin embargo, todas las legislaciones en materia de marcas de los Estados miembros se armonizaron a través de la Directiva 2015/2436. En el caso de España, se modificó la Ley 17/2001 de marcas mediante el RDL 23/2018. De este modo, tanto el artículo 4 de la Ley de Marcas, como el artículo 4 del RMUE expresan lo siguiente:

“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:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

4. RÉGIMEN LEGAL

Las marcas están ampliamente reguladas por la normativa interna y europea. En España, las marcas están reguladas por:

1. La Ley 17/2001 de Marcas del 7 de diciembre.
2. El Real Decreto 687/2002 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001.
3. La Resolución de 9 de enero de 2019 del Director de la OEPM, por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características y formas para la presentación electrónica de los tipos de marcas a partir del 14 de enero de 2019.

En el plano europeo, la marca se encuentra regulada en los siguientes textos legales:

1. Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE).
2. Reglamento 2018/625 Delegado de la Marca de Unión Europea (RDMUE).
3. Reglamento 2018/626 de ejecución de la marca de la Unión Europea (REMUE).
4. Directiva 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de las marcas, que entró en vigor el 14 de enero de 2019.

En el plano internacional, encontramos el Convenio de París del 20 de marzo de 1883, el cual ha sido revisado en numerosas ocasiones y fue enmendado el 28 de septiembre de 1967.

Además, y con ánimo de clarificar el tema de este Trabajo de Fin de Grado, se tendrá en consideración las Directrices sobre marcas y dibujos o modelos de la EUIPO.

5. PROHIBICIONES DE REGISTRO

Como indica Luis Alberto Alcalá¹, las prohibiciones absolutas protegen intereses, normalmente, generales y sirven para mantener el buen funcionamiento del mercado a través de la transparencia que el registro de marcas otorga, siendo éste un medio de comunicación entre los interesados.

Por otro lado, las prohibiciones relativas suelen proteger intereses jurídico-privados de los titulares de las marcas u otros signos con el objetivo de conservar la exclusividad de los bienes inmateriales derivados de ellas.

Así, se establecen una serie de diferenciaciones existentes entre las prohibiciones absolutas y relativas. En ellas, incluimos la distinción del objeto al que persiguen, como hemos sabido en los párrafos anteriores. Encontramos las siguientes diferencias principales:

- Alegación de la existencia de una prohibición en el registro de una marca:
 - Absolutas. Se suelen apreciar de oficio por la misma OEPM o EUIPO. Se examina en el procedimiento de concesión de la marca, si la marca cuyo registro se solicita adolece alguna de estas prohibiciones.
 - Relativas. Se deben alegar por parte del titular de la marca o derecho anterior afectado por el posible registro de una marca nueva.
- Solicitud de aplicación de las prohibiciones de registro.
 - Absolutas. Normalmente, se aplican de oficio, pero se puede solicitar la aplicación de una prohibición absoluta mediante la presentación de observaciones por cualquier persona que acredite el interés en solicitarlo.
 - Relativas. Se puede solicitar la aplicación de una prohibición relativa a través de la autorización del titular de la marca o signo anterior que se oponga a la marca cuyo registro se solicita.
- Irregularidades de admisibilidad:
 - Absolutas. Las irregularidades no se pueden subsanar tras presentarse la solicitud, de modo que la solicitud de marca será inadmisibile.

¹ Alcalá Marco, L.A (2008), *Comentario a la Ley de Marcas* (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI, p. 143

- Relativas. En este caso, las irregularidades se pueden subsanar después de presentarse la solicitud. La Oficina invitará al solicitante a subsanar dicha irregularidad en un plazo de 2 meses no prorrogable. Transcurrido éste, la solicitud se desestimarán por inadmisibles.

5.1 Prohibiciones absolutas

Las prohibiciones absolutas las encontramos enmarcadas en la normativa de la UE y en la normativa interna de España. Empezando la primera, el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) regula los “Motivos de denegación absolutos” en su artículo 7. La Ley de Marcas 17/2001 articula las “Prohibiciones absolutas” en su artículo 5.

La Oficina planteará objeciones al registro de un signo lo antes posible. Tiene una importancia clave en los supuestos en los que el solicitante no puede subsanar dicha objeción. En el caso de coexistir varios motivos de denegación absolutos, la Oficina deberá preparar una objeción que fundamente cada motivo de forma clara y específica.

Desarrollaremos cada una de ellas para analizar a fondo todo el entramado del artículo 7 del RMUE, el cual contiene ciertos solapamientos, lo que genera muchos conflictos en la práctica a la hora de elegir un supuesto para realizar la objeción.

5.1.1 Prohibiciones relacionadas con la definición de marca del RMUE a)

El artículo 7.1, en su letra a), hace una remisión al artículo 4 del RMUE, aclarando que toda marca que solicite su acceso al registro debe cumplir los requisitos del artículo 4. En el apartado “Concepto” de este Trabajo de Fin de Grado hemos visto que, para poder constituir una marca, toda solicitud debe cumplir 3 requisitos:

1. Ser un signo.
2. Ser apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de las demás empresas.
3. Ser apropiado para poder ser representado en el Registro para que las autoridades competentes y el público puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección conferida a su titular.

5.1.1.1 Signos

Para entender qué tipos de signos pueden encuadrar en este requisito, nos dirigimos al REMUE, concretamente al artículo 3, en su apartado tercero. Encontramos una lista, no exhaustiva, de signos que se encuadran en este requisito:

1. Marcas denominativas.
2. Marcas figurativas.
3. Marcas de forma.
4. Marcas de posición.
5. Marcas de patrón.
6. Marcas de color (de un solo color o de varios).
7. Marcas sonoras.
8. Marcas de movimiento.
9. Marcas multimedia.
10. Marcas holograma.

Si la marca en cuestión no está incluida en los tipos de marcas enumerados, puede ser calificada como “otra marca”, como así lo expresa el apartado 4 de este mismo precepto.

5.1.1.2 Carácter distintivo

Un signo debe tener un carácter distintivo, de forma que se pueda distinguir de los productos de otras empresas. No hay que confundir este requisito con la prohibición absoluta relativa a la falta de carácter distintivo porque, en este caso, nos referimos a la capacidad teórica de un signo para servir como indicación del origen.

5.1.1.3 Representación en el Registro

Por último, este tercer requisito ha sustituido al de “susceptibilidad de representación gráfica”. Alude a que el signo, dependiendo del tipo de marca, tiene unos requisitos de representación.

Entonces, nos remitimos al artículo 3, apartado 1 del REMUE que expresa que la marca se puede representar en cualquier forma adecuada, siempre que pueda reproducirse en el Registro de forma: clara, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

De lo contrario, las autoridades competentes denegarán la marca por no cumplir el requisito del artículo 7, apartado 1, letra a).

Siguiendo con el apartado 2 del mismo precepto, el REMUE establece que la materia objeto del registro se define por la representación de la marca. En el caso de que la representación se acompañe con una descripción, ésta debe concordar con la representación.

5.1.2 Prohibiciones relacionadas con la falta de carácter distintivo de la marca b)

En este apartado nos centraremos en la carencia de aptitud diferenciadora de la marca. Esta prohibición absoluta se encuentra encasillada en el artículo 5.1 b) de la LMa y el artículo 7.1 b) RMUE. Sin embargo, la encontramos en las letras b), c) y d) de ambos textos legales, lo que plantea cierta redundancia normativa.

Por otro lado, si acudimos al artículo 6 quinqués B.2 CUP encontramos un problema de coordinación entre el Convenio de París, el Reglamento de la Marca de la UE y la Ley de marcas. Entonces, ante este problema de doble tipificación sobre la carencia del carácter distintivo, la solución más aceptada por la jurisprudencia de la UE² pasa por dos tareas:

- Establecer una distinción entre el carácter abstracto y el carácter concreto de la aptitud diferenciadora en el signo.
 - El carácter abstracto es la capacidad intrínseca del signo para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.
 - El carácter concreto es la distintividad respecto de unos productos o servicios determinados.
- Establecer diferentes niveles de graduación de la falta de distintividad:
 - La existencia de signos que se verían privados de distintividad en abstracto se les aplica el artículo 7.1 a). Esto supone la no aplicación de la excepción de distintividad sobrevenida porque el artículo 7.3 queda circunscrito a las letras b), c) y d) del 7.1.
 - El resto de signos sin distintividad en concreto, es decir, la relacionada con los productos o servicios quedarían incluidos en las letras b), c) y d) del 7.1. Aquí sí que sería aplicable el artículo 7.3.
 - El carácter entre la aptitud diferenciadora en abstracto y en concreto.

² Resolución de la Sala de Recurso de 3 de mayo de 2000 (asunto R 272/1999-3), párrafo 22

- La diferenciación de ambas aptitudes diferenciadoras viene de la doctrina y jurisprudencia alemanas y a la *Markengesetz* o Ley de Marcas alemana. Esto se debe a que en su art. 4.2.1 se prohibía el registro de marcas que tuvieran como signo “alfanuméricos”³.

En primer lugar, me gustaría introducir las cuestiones que realiza Marco Arcalá⁴ en relación con este supuesto porque clarifica, en cierta manera, esta prohibición:

1. La aptitud diferenciadora del signo se trata de un requisito objetivo de tipo material. Esto hay que vincularlo a los productos o servicios de dicha marca.
2. Dicha vinculación al mercado supone un elemento dinámico porque el mercado evoluciona constantemente. Muestra de ello es que podemos encontrar signos que, inicialmente, ostentaban una distintividad, pero con el paso del tiempo la pierden. Esto es lo que se conoce como vulgarización de la marca. Al contrario, existe la posibilidad de que se dé el caso inverso: una marca que no tenía distintividad al inicio, pero que la adquiriera con el paso del tiempo. Este fenómeno se denomina distintividad sobrevenida (o *secondary meaning*) y se encuentra tipificado en el artículo 7.3 RMUE y 5.2 LMa.
3. Respecto al nivel de distintividad exigible, se considera que será un nivel medio y razonable.
4. En cuanto al público destinatario de la marca, se le considerará como aquel consumidor medio, informado y razonablemente atento y perspicaz. Por tanto, la distintividad dependerá de su nivel de atención o perspicacia⁵.
5. Interesante es la cuestión de la unión de elementos que otorgan distintividad al signo como grupo, careciendo de ésta cuando los elementos se consideran por separado. Por lo tanto, cuando los elementos privados van unidos, el signo es admisible como marca; cuando van por separado, no.

Volviendo al artículo 7.1 apartado b) del RMUE, debemos acudir a la jurisprudencia⁶ para saber qué interpretación hay que hacer. Esta prohibición absoluta se refiere a que el

³ Conclusiones del Abogado General del 9 de junio de 1993 (asunto C-317/91), párrafo 11.

⁴ Alcalá Marco, L.A (2008), *Comentario a la Ley de Marcas* (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI, p. 152.

⁵ STJ de 22 de junio de 1999 (asunto C-342/97), párrafo 26.

⁶ STJ de 21 de octubre de 2004 (asunto C-64/02 P), párrafo 33.

signo que se quiere registrar como marca tiene que permitir identificar el producto o los servicios para los cuales se solicita el registro.

Por tanto, el carácter distintivo se debe apreciar de 2 formas: conforme a los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, y, conforme a la percepción que tiene el público destinatario de dicho signo.

Es necesario que la palabra sea descriptiva de forma suficiente con sus respectivos productos o servicios. De lo contrario, podrían ejercerse objeciones en relación al artículo 7.1, apartado b) del RMUE porque el público destinatario entendería que dicha palabra sólo se refiere a las características de los productos o servicios, no a su procedencia.

Decir que la Oficina examina aquellas expresiones o nombres que se consideren utilizados en el ámbito de la publicidad. Hacemos referencia a los términos “ECO”, “PRO”, “FIT” o “LITE”, por ejemplo. El Tribunal General⁷ denegó la inscripción de la marca denominativa “ECO PRO” porque el público destinatario entendía que sus productos estaban destinados a “profesionales ecológicos” o que eran “eco-friendly”, es decir, cuidadosos con el medioambiente.

Queda claro que aplicar este motivo de denegación no es nada sencillo, teniendo en cuenta todos los elementos que hay que considerar de forma conjunta.

5.1.2.1 Elementos verbales

Nos venimos a referir a aquellos términos que sólo denotan una característica o función de los productos o servicios se rechazarán porque dichos términos no tienen distintividad al ser usados de forma común.

Por otro lado, llama la atención que, tanto en la LMa, como en el RMUE los legisladores se refieran a productos, que no a servicios. Como afirma L.A Marco Arcalá⁸, esto supone la imposibilidad de aplicar estas prohibiciones absolutas a las marcas de servicios. Me remito a la lista de términos denegados que las Directrices sobre marcas de la EUIPO exponen:

1. “ECO”, siendo su significado “ecológico”.
2. “MEDI”, referido a “médico”.

⁷ STG de 25 de abril de 2013 (asunto T-145/12), párrafo 25.

⁸ Alcalá Marco, L.A (2008), “*Comentario a la Ley de Marcas*” (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI, p. 200

3. “SUPER”, aludiendo a “cualidades positivas de los productos o servicios”.

Tampoco se pueden registrar dominios de nivel superior o gTLD (.com, .net, etc.) porque los dominios son términos genéricos que se usan obligatoriamente, ni abreviaturas relacionadas con el nombre social de una empresa (Co., Ltd., S.A) porque no otorgan distintividad al signo.

Terminando por los nombres y apellidos, sí que serían términos que tienen carácter distintivo, aunque existan muchas personas apellidadas “Martínez” o llamadas “Juan”. Sin embargo, se pueden plantear objeciones cuando dicho nombre o apellido pueda relacionarse con ciertos productos o servicios. Un ejemplo, sería el apellido “Box”, que significa caja en inglés, lo que podría relacionar el apellido con productos de paquetería.

5.1.2.2 Títulos de libros

En cuanto a los títulos de libros, o de una historia, pueden no ostentar un carácter distintivo conforme a los productos y servicios cuyo objeto sea una historia. El fundamento se encuentra en que algunos títulos de libros son tan conocidos que forman parte de nuestro lenguaje. Los ejemplos más frecuentes son “Peter Pan” o “Micky Mouse” que no tienen carácter distintivo en relación con libros o películas, sino que aquellas camisetas que porten estos personajes caracterizados harán referencia a sus respectivas historias.

Por tanto, serían marcas distintivas en relación con productos de merchandising, pero no en relación con películas o libros. En este caso, hay una alta probabilidad de que la Oficina deniegue el registro del título como marca fundamentando una falta de distintividad, especialmente cuando se pueda certificar que se han ido publicando muchas versiones o adaptaciones de dicha historia, llegando a un público amplio.

Sin embargo, la EUIPO tiene en consideración que los derechos de autor estén vigentes; en ese caso, se presume que la solicitud es de buena fe y se registrará la marca. Aunque este hecho no impedirá que en el futuro se anule dicha marca, en el caso de que el solicitante no tuviese el derecho de solicitar la marca.

5.1.2.3 Letras

Según el artículo 4 del REMUE, las letras son signos que pueden constituirse como marcas, siempre y cuando puedan distinguir los productos o servicios de una empresa de las demás. Dicho esto, la letra en cuestión debe distinguir esos productos o servicios, cuestión

algo complicada en la práctica. Para comprobar que la letra ofrece ese carácter distintivo, se someterá a un examen concreto respecto a los productos o servicios.

Por lo tanto, para saber si una letra única puede funcionar como marca, se realizará un examen minucioso y se deberá tener en cuenta las circunstancias de hecho del caso concreto. Si quisiésemos registrar una marca consistente en una letra única, no podríamos utilizar argumentos genéricos sin fundamento.

Un ejemplo de marca con letra única sería la letra “C” en relación con zumos de fruta. Aquí, el destinatario del producto no va a relacionar la marca con el origen empresarial del mismo, sino con, por ejemplo, la naranja, una fruta que lleva esa “vitamina C”.

En las Directrices de la EUIPO vemos el ejemplo del registro de una marca consistente en una única letra. Es el caso de “W”, una marca de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías.

5.1.2.4 Eslóganes publicitarios

Los eslóganes publicitarios pueden tener carácter distintivo, si el público destinatario percibe la procedencia empresarial de los productos o servicios. Por el contrario, no tendrán carácter distintivo cuando el público los perciba como un método publicitario más. A priori, se precisan de unos criterios para poder evaluar ambos escenarios, cosa que ya ha hecho el Tribunal de Justicia en su reiterada jurisprudencia, la cual vemos en el caso “Vorsprung durch Technik”⁹ de Audi (a la vanguardia de la técnica), por ejemplo.

Por tanto, para que un eslogan publicitario tenga carácter distintivo debe contener un mensaje que no sólo sea publicitario, sino que aluda a las cualidades de los productos o servicios cuando se den alguno de estos hechos:

1. Constituya un juego de palabras.
2. Introduzca elementos de sorpresa percibidos como inesperados o fantásticos.
3. Tenga cierta fuerza u originalidad.
4. Plantee operaciones cognitivas al público destinatario, haciendo un ejercicio de interpretación.

⁹ STJ de 21 de enero 2010 (asunto C-398/08 P) p.36-38.

Si el eslogan publicitario presenta estructuras sintácticas inusuales o utiliza algún recurso literario, como son las metáforas, símiles, sátiras, aliteraciones, etc., reforzará el carácter distintivo de éste. Dicho esto, podemos encontrarnos con eslóganes escritos simplemente para no incluir pronombres, conjunciones o preposiciones con el objetivo de obtener carácter distintivo. Sin embargo, esta técnica por parte de las empresas no garantiza la admisión de los eslóganes como marca porque puede no ser suficiente para conseguir tal objetivo.

Por otro lado, refiriéndonos al último criterio relacionado con la interpretación, existen casos en los que el eslogan ha planteado un esfuerzo cognitivo alto, lo que ha provocado que el público no relacione los productos o servicios con la marca. Antes, hemos hablado de que el “público destinatario de la marca, se le considerará como aquel consumidor medio, informado y razonablemente atento y perspicaz”.

Según el Tribunal de Justicia¹⁰, el hecho de que el público destinatario tenga un grado de atención más alto de lo normal, no puede tener una repercusión en los criterios jurídicos para valorar el carácter distintivo del signo. Por ello, decíamos que se exigía un nivel de distintividad medio.

Encontramos ejemplos de eslóganes que son susceptibles de objeción conforme el artículo 7.1 apartado b) del RMUE:

1. “Drink water, not sugar”. Se trata de un eslogan banal que intenta que el consumidor no beba aguas azucaradas, sino agua de verdad. El público destinatario no percibe el origen empresarial de los productos o servicios, sino que la marca consiste en el eslogan en sí.
2. “Pioneering for you”. El signo declara un valor claro, pero no deja ver el origen de los productos o servicios.
3. “Wet dust can't fly” (el polvo húmedo no puede volar). Esta marca se aceptó porque las palabras “wet dust” evocan un carácter imaginativo, lo que conlleva a tener un carácter distintivo. Esto es porque, mientras el polvo esté húmedo, no volará; cuando no lo esté, sí lo hará.

¹⁰ STJ de 12 de julio de 2012 (asunto C-311/11 P) p.41.

5.1.2.5 Elementos figurativos simples o comunes

Empezando por los elementos figurativos simples, hacemos referencia a aquellas formas geométricas, como son los polígonos, líneas o círculos. En principio, el público destinatario no percibe que estas formas geométricas sean lo suficientemente capaces de transmitir un mensaje que ellos puedan recordar. Esto conlleva a que el público no piense que un círculo sea una marca.

El Tribunal de Primera Instancia¹¹ asentó el criterio de la simplicidad, denegando aquellas formas geométricas simples porque no son susceptibles de transmitir un mensaje que el público pueda recordar. Por tanto, se denegó la solicitud de registro de una marca que consistía en un pentágono simple.

Pasando a los elementos figurativos comunes, nos referimos a un elemento que represente los productos y servicios de la marca en cuestión. A priori, dicho elemento figurativo carece de carácter distintivo cuando represente de forma “realista” o “literal” los productos y servicios de la marca. Podemos encontrarnos con casos en los que el elemento no represente los productos y servicios, pero esté relacionado con las características de éstos. En dicho caso, el signo tampoco tendría carácter distintivo.

El ejemplo más sencillo:

1. Una caja como elemento figurativo cuando la empresa produce cartón, dando igual que sea para vender cajas de embalaje, como material para proteger los paquetes por dentro.

5.1.2.6 Signos tipográficos

Se trata del caso de las comas, exclamaciones, interrogaciones, etc. En principio, ningún signo tipográfico es capaz de transmitir al público el origen empresarial de los productos o servicios. El público destinatario sólo los percibirá como elementos destinados a llamar la atención. Esta interpretación también sirve para el caso de los símbolos, como veremos más adelante, en el motivo de denegación absoluto del apartado i).

¹¹ Sentencia Tribunal Primera instancia del 12 de septiembre de 2007 (asunto T-304/05).

5.1.2.7 Pictogramas y etiquetas

Se tratan de símbolos o signos que ofrecen información o un valor explicativo de los productos o servicios a los que se refieren. Tienen la consideración de ilustraciones o iconos, como los que vemos en el mundo real y virtual. Los pictogramas más comunes, que no tienen carácter distintivo, son:

1. La “P” blanca del cartel azul para indicar “Parking”.
2. El símbolo de red que vemos en los establecimientos para indicar que hay “zona Wi-Fi”; o
3. El icono del teléfono que tenemos en el móvil para acceder al teclado numérico y así llamar.

La razón por la que no tienen carácter distintivo radica en transmitir la información directa de los productos y servicios a los que el pictograma se refiere. El icono de Facebook sería un ejemplo de marca registrada.

En cuanto a las etiquetas, hacemos referencia a las etiquetas como formas, dibujos o figuras convencionales. Éstas son denegadas porque no son capaces de causar ninguna impresión, demuestran una clara simplicidad y su uso es muy usual. Por tanto, en la gran mayoría de ocasiones, no suelen tener carácter distintivo.

5.1.2.8 Marcas de forma

Aunque haremos un análisis más profundo en el supuesto del artículo 7.1 apartado e) del RMUE, es preciso valorar la ausencia de carácter distintivo en relación con este tipo de marcas. Por un lado, el artículo 7.1 apartado b) no habla de los tipos de marca, sino que sólo hace mención al carácter distintivo. Aquí tiene especial relevancia la percepción del consumidor y las condiciones del mercado porque la percepción del público no tiene por qué ser la misma que la del público destinatario de una marca denominativa.

Según el artículo 3.3 apartado c) del REMUE, la representación de una marca de forma es la siguiente:

“En el caso de una marca consistente en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia (marca de forma), la marca estará representada por la presentación o bien de una reproducción gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una reproduc-

ción fotográfica. La reproducción gráfica o fotográfica podrá contener distintas vistas. Cuando la representación no se facilite electrónicamente, podrá contener hasta seis vistas diferentes”.

Principalmente, encontramos 3 marcas de forma:

1. Aquellas que no guardan un vínculo con los productos o servicios. Suelen tener carácter distintivo.

Aquellas formas de los mismos productos o que guardan un vínculo con los productos y servicios

Cuando la forma coincide con la forma o envase del producto, el examen consta de 3 fases.

Primera fase: se analiza en relación al artículo 7.1 apartado e).

Segunda fase: analizar si la representación de la marca de forma incorpora otros elementos que puedan otorgar carácter distintivo a la marca. Un elemento que sea distintivo por se conferirá carácter distintivo a la marca de forma

Tercera fase: comprobar que se cumplen los criterios del carácter distintivo de la forma. Existe un criterio básico que determina si la forma se distingue de forma significada de las formas comunes de tal forma que el consumidor pueda identificar los productos sólo por su forma. La sopa de letras, por ejemplo.

Además, se utilizan estos criterios para examinar el carácter distintivo de las marcas de formas que se componen por la forma de los productos:

1. Si es un polígono o forma geométrica básica, no tiene carácter distintivo.
2. Si la forma no es suficientemente distinta de lo que espera el consumidor, no tiene carácter distintivo.
3. Si la forma es una derivación o variante de una forma común, no es suficiente para ostentar carácter distintivo.
4. Que el consumidor perciba esa forma como un detalle técnico del producto.

Las formas del envase

Por último, se trata de aquellas formas que constituyan el mismo envase, como es el “conejo de Lindt”, por ejemplo. Para su evaluación, se pone atención a las características funcionales que pueda tener cierto elemento, como el abre fácil de las tabletas de chocolate. Cobra mucha relevancia la elección de la categoría de productos cuando queremos inscribir la marca de formas.

En el caso del “conejo de Lindt” se denegó su solicitud porque la forma del conejo y su envoltorio eran corrientes en el mercado. Además, se analizaron todos los elementos por separado y se concluyó que todos ellos no tenían carácter distintivo.

5.1.2.9 Marcas de posición

Con arreglo al artículo 3.3 apartado d) del REMUE, la marca de posición es aquella que se coloca o figura en el producto. Por tanto, las solicitudes de este tipo buscan conseguir una protección concreta referida al lugar donde se colocan ciertos elementos del producto.

A la hora de su examen, la Oficina tendrá en cuenta la capacidad del consumidor destinatario para identificar un signo distinto a la apariencia esperada en esos productos, como la colocación de la marca en relación a si es una indicación de marca o no.

El público destinatario puede fijarse en los detalles estéticos del producto y prestarles atención, pero eso no significa que los perciba como marca. Una marca de posición puede resaltar como una característica autónoma que se diferencia del producto y comunica un mensaje.

Un ejemplo muy común, es el de las 3 rayas de Adidas en los lados de la zapatilla, como las rayas de la marca suiza K-SWISS.

5.1.2.10 Marcas de patrón

Volvemos a acudir al REMUE, concretamente a su artículo 3.3 apartado e), para buscar la definición de las marcas de patrón. Vendrían a ser aquellas marcas que se constituyen exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten continuamente. No hay impedimento para que este tipo de marcas amparen a los servicios, no sólo a los productos.

El hecho de que una marca de patrón se refiera a un servicio, puede nublar la visualización de dicho hecho. En los servicios las marcas de patrón se utilizan en membretes, páginas web, publicidad o banners, etc.

Solemos verlas en la moda, en el mobiliario, joyas o productos de construcción. Si queremos solicitar la protección de esta marca, los patrones deben cubrir toda la superficie del producto, pudiendo no cubrir el interior del mismo. Así pasa con los recipientes, debiéndose apreciar el dibujo que cubra toda la superficie exterior del mismo.

Respecto a la apreciación del carácter distintivo, la Oficina examina el carácter distintivo de la marca de patrón atendiendo a los mismos criterios fijados para las marcas de formas¹², que se constituyen por la apariencia del producto. Una marca de patrón no tendrá carácter distintivo cuando:

1. Sea común, tradicional o típico.
2. Los patrones consistan en dibujos básicos. Esto es porque no se transmite un mensaje que ayude a que el signo sea recordado por los consumidores con facilidad.
3. Los patrones consistan en dibujos complejos. Esto no ayuda a que el público se acuerde de los detalles.

La marca de patrón debe permitir al consumidor medio diferenciar el producto de otras empresas, sin tener que hacer operaciones complejas de análisis, comparaciones o fijarse en algún detalle en especial. Entonces, entendemos que la marca de patrón debe permitir al consumidor diferenciar el producto a simple vista, de forma directa y concisa.

Además, el patrón puede tener más fines que la diferenciación de otros productos, como representar una fantasía, por ejemplo. En este caso, no habría problema para registrar un signo como marca de patrón.

Para terminar de clarificar este tipo de marca, nos apoyamos, una vez más, en los ejemplos de las Directrices de la EUIPO:

1. Stoffmuster intentó registrar un patrón basado en cuadros y rayas, similar al de Burberry. Finalmente, se denegó la solicitud porque los dibujos eran simples y comunes, por lo que no eran suficiente para captar la atención del consumidor y, así, distinguirse de los demás productos de otras empresas.
2. Los patrones de Louis Vuitton y Gucci sí que se admitieron como marca de patrón porque se diferencian del resto, permiten al consumidor medio reconocer dicha marca en base al patrón y no se tratan de dibujos simples, comunes o típicos.

¹² STG de 19 de septiembre de 2012 (asunto T-326/10).

5.1.2.11 Marcas de color

Aquí nos centramos en dos posibilidades: colores únicos y combinación de colores. Es complicado registrar una marca de color debido a que debe tener un carácter distintivo claro. Lógicamente, cuando no tengan carácter distintivo, se denegará su registro.

El criterio que la Oficina sigue para examinar el carácter distintivo de los colores o combinaciones de colores hace referencia a si son distintivos per se o si estos colores o combinaciones se utilizan en los servicios. Las combinaciones de colores tienen un pequeño matiz en cuanto a su examen.

Colores únicos

La primera limitación con la que nos encontramos, es la disponibilidad de colores. El hecho de que existan un máximo de colores, hace que muchas solicitudes queden denegadas porque llegaría un momento en el que cada color estaría registrado. Esto no incentiva el desarrollo económico de nuevas empresas.

Según el Tribunal de Justicia¹³, el público no suele deducir o adivinar el origen de los productos de una empresa a partir de su color o del envase. Esto es porque un color no se utiliza para identificar o distinguir productos o servicios. Por ello, el color per se no tendrá carácter distintivo para ningún producto o servicio, salvo casos excepcionales.

¿Cuándo tendrá un color único carácter distintivo? La respuesta es cuando el titular de la solicitud pruebe que la marca no es común y que llama la atención entre los productos y servicios específicos. Estos casos serán muy excepcionales, como el pan negro de hamburguesa o el color negro de la leche.

Por tanto, se denegará una marca de color cuando: el color sea común o usual y no permita al consumidor distinguir dicho producto o servicio del resto.

Combinaciones de colores

Los requisitos para la denegación son más variados en este caso. En primer lugar, dicha denegación debe fundamentarse en hechos o argumentos específicos. En segundo lugar, hay que prestar atención a aquellas combinaciones compuestas por un color usual del producto; por ejemplo, rojo y blanco para productos lácteos. El blanco es el color usual

¹³ STJ de 6 de mayo de 2003 (asunto C-104/01) p.65

de los envases de leche, por lo que es susceptible de formular objeción como si fuera un único color. La Oficina considera que esta práctica es una “adición de un color”.

No obstante, la EUIPO fija, de forma clara y escueta, las causas de denegación en combinaciones de 2 colores:

1. Cuando color sea considerado como elemento decorativo de los productos o existe por demanda de los consumidores.
2. Cuando el color constituya la naturaleza de los productos.
3. Cuando el fin del color sea funcional (extintores rojos).
4. Cuando la utilización del color sea usual (marrón en paquetería).
5. Cuando se utilice el color para resaltar la característica especial del producto (amarillo para la Fanta de limón o naranja para la Fanta de naranja).
6. Cuando la combinación de colores ya exista en el mercado (negro y dorado, como en UPS; amarillo y rojo como en DHL).

Cuando la solicitud adolezca de alguno de estos motivos, se podrá formular objeción. Además, cuantos más colores haya en la combinación, mayor probabilidad de que se deniegue la marca porque es más difícil que tenga carácter distintivo ¿La razón? La difícil memorización de todos ellos por los consumidores.

5.1.2.12 Marcas sonoras

Aunque en esta ocasión estamos analizando el carácter distintivo de los distintos tipos de marca, merece una mención el cambio del requisito de marca introducido por la Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materias de marcas.

Este tipo de marcas debían tener representación gráfica, lo que dificultaba mucho su acceso al registro, debiéndose presentar en Pentagrama, por ejemplo. Ahora, su representación es mucho más sencilla, pudiéndose presentar mediante un archivo digital, como un archivo .mp3.

Acogiéndonos de nuevo al RMUE, en su artículo 3.3 apartado g), una marca sonora es aquella que está constituida exclusivamente por un sonido o una combinación de sonidos. Hay que tener precaución con las combinaciones de sonidos porque puede éstas pueden incorporar más elementos que no sean sonido, como es el movimiento. En dicho caso, no

estaríamos ante una marca sonora, sino que sería una marca multimedia, la cual vemos después.

Para que una marca sonora tenga carácter distintivo, el sonido o combinaciones de sonidos deben conseguir que el consumidor medio pueda asociar dicho sonido o combinaciones a ciertos productos o servicios, además de memorizarlo. Por otro lado, si el sonido es capaz de indicar un origen, tendrá carácter distintivo.

Es cierto que el consumidor medio, por norma general, no va a conocer el origen del producto a través de una canción o un tono concreto. Las marcas de sonidos que no suelen ser aceptadas por tener un carácter distintivo insuficiente son:

1. Fragmentos musicales muy sencillos que están compuestas por pocas notas.
2. Sonidos de dominio público, como los himnos.
3. Sonidos extensos cuya indicación de origen no pueda ser considerada.
4. Sonidos asociados de forma usual a productos o servicios específicos, como son los pitidos de ordenadores.

5.1.2.13 Marcas de movimiento, multimedia y holograma

Terminando con el análisis del carácter distintivo este artículo 7.1 apartado b) del RMUE, recurrimos de nuevo al artículo 3.3 apartado h), i) y j) del REMUE para conocer las definiciones de marca movimiento, marca multimedia y marca holograma. He decidido exponerlas de forma escueta:

1. Marca de movimiento: marca compuesta por un movimiento o cambio de los elementos de la marca, o que los incluya. Debemos entender la expresión “que los incluya” haciendo referencia de que no sólo se mueve la marca, sino ciertos elementos verbales o figurativos.
2. Marca multimedia: marca constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya. Como ocurre con la marca de movimiento, “que los incluya” se refiere a que estas marcas pueden abarcar combinaciones de elementos verbales o figurativos, no sólo de imagen y sonido.
3. Marca holograma: marca compuesta por elementos con características holográficas.

No tenemos mucha jurisprudencia respecto a qué criterios debemos aplicar para apreciar el carácter distintivo de algunas de estas marcas. En este caso, el signo que permita identificar los productos o servicios de una empresa y pueda distinguirse de los demás en el mercado, tendrá carácter distintivo. En el examen se tendrá en cuenta los productos o servicios y la percepción del público destinatario.

5.1.3 Prohibición relacionada con las marcas descriptivas c)

Este precepto hace referencia al carácter descriptivo de las marcas, el cual debe entenderse en relación con los productos o servicios y el público destinatario de dicha marca. De esta forma, la solicitud de signos que tengan un significado que el público entienda como información sobre los productos o servicios de los que se solicita el registro, será denegada.

Me refiero al caso común en el que el signo proporciona información sobre la calidad, cantidad, tamaño, destino o tipo de los servicios o productos. Según la jurisprudencia¹⁴, la relación entre el término y dichos productos o servicios debe ser: concreta y directa. Aquí es donde entra el primer conflicto con el artículo 7.1 apartado b) del RMUE: si la marca es descriptiva, no tiene carácter distintivo.

Sin embargo, podemos encontrar ciertas marcas “descriptivas” a las que no se le aplica este motivo de denegación absoluta. Esto ocurre cuando la marca ofrece relaciones o asociaciones vagas o indirectas.

Por otro lado, en el artículo 7.1 apartado c) encontramos una enumeración abierta relacionada con las formas. Este precepto expresa lo siguiente:

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

¹⁴ Sentencia tribunal de 1ª Instancia de 20 de julio de 2004 (asunto T-311/02) p.45

Podemos decir que se solapa en cierta manera con el motivo de denegación contenido en el artículo 7.1 apartado b) RMUE porque se evalúa el carácter distintivo de un determinado signo. Como dice Marco Alcalá¹⁵, el carácter descriptivo supone una publicidad tácita del producto o servicio descrito.

5.1.3.1 Características del artículo 7.1 apartado c) del RMUE

En primer lugar, el apartado c) hace mención a la especie en relación con los productos o servicios. Esta expresión trata de incluir los mismos productos o servicios, como sus partes o integrantes. Por ejemplo, “cash” para agencias de envío de dinero o “wheels” para talleres mecánicos.

En segundo lugar, encontramos el término “calidad”. Podemos entender “calidad” como acabados, terminaciones o características que aluden a una calidad superior. Comúnmente, se conocen como adjetivos descriptivos, como es el caso de “power” para batidos proteínas o “extra” para aludir a una calidad superior, como ocurre con el aceite de oliva. En el sector del automóvil, solemos ver cifras que desvelan esta calidad o característica, como es “Style 110”, desvelando el caballaje del motor.

En tercer lugar, tenemos la palabra “cantidad”. En mi opinión, su comprensión es más intuitiva porque hace referencia a la indicación de la cantidad en la que se vende el producto. Inventándonos un ejemplo, “Protein 500” sería denegada porque hace referencia a la especie de los productos, como a la cantidad de lo que nos vamos a encontrar, que es 500 gramos.

En cuarto lugar, vemos la palabra “destino”. En este caso, hay que entender “destino” como finalidad del producto; es decir, para qué va destinado. Por ejemplo, “Fitness performance” para máquinas de gimnasio, no sería aceptada como marca porque el nombre desvela el destino.

El apartado c) enumera “valor”, haciendo referencia al precio o la calidad del producto o servicio. Sirven los mismos ejemplos que hemos visto “calidad”, pero se añaden aquellos que se refieren al dinero también, como es “más por menos”, por ejemplo.

Terminando de comprender las características, hacemos mención a “origen geográfico” y “época de obtención del producto o de la prestación del servicio”. En el primero, el

¹⁵ Alcalá Marco, L.A (2008), “Comentario a la Ley de Marcas” (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI, p. 166.

precepto se refiere a incluir el origen geográfico en el producto para dejar constancia de su origen; en el segundo, el significado reside en las expresiones que informan del momento en el que se obtiene el producto o cuándo se presta el servicio. Los ejemplos podrían ser los que vemos en los vinos, como “Reserva del 2005”.

Por último, la expresión abierta de “otras características” es más complicada de delimitar con una definición o ejemplo. Esta expresión se debe entender como cualquier otra característica relacionada con los productos o servicios que no se hayan expresado antes. En mi opinión, el legislador trata de atar cabos, incluyendo esta expresión, para no dejar puertas abiertas a interpretaciones literales o a no olvidarse de alguna característica en este supuesto de hecho.

5.1.3.2 Tipos de marcas descriptivas

En esta ocasión, el análisis se centra en los términos descriptivos que buscan facilitar la memorización del nombre de la marca al público, como la asociación directa a sus productos o servicios.

5.1.3.2.1 Palabras

En el caso de las palabras, no podemos pretender que los términos realicen la función que debe desempeñar la marca. Se deniega su registro, aunque otro competidor utilice dicho término de forma descriptiva. Entendemos que la palabra será descriptiva cuando el público (general o especializado) identifica que la marca desvela un significado descriptivo. No sólo eso, también se denegarán aquellos términos que describen prestaciones deseables en productos o servicios.

Siguiendo los ejemplos de la EUIPO, encontramos “RESTORE”, considerado un término descriptivo porque la marca era sobre instrumentos quirúrgicos.

Por último, decir que existen términos amplios cuyo registro es aceptado y que aluden a características positivas para el público destinatario, como es el ejemplo de “Bravo”.

5.1.3.2.2 Combinaciones de palabras

En la gran mayoría de casos, se trata de palabras compuestas en las que se hace referencia a dos características de los productos o servicios en cuestión. Inventándonos un ejemplo, sería “Biogreen”, haciendo referencia a un producto vegetal y cuidadoso con el medioambiente. En resumen, estamos ante una combinación de términos que desvela las características de los productos o servicios.

Dicho esto, existe un caso denominado “carácter inusual de la combinación” que merece nuestra atención. Se trata de combinar términos que tengan un carácter para nada común o inusual en relación a los productos o servicios, de modo que crea una impresión diferente. Si ambos términos son combinados de una forma imaginativa, el artículo 7.1 apartado c) del RMUE no se aplicaría.

Este tipo de marcas están muy estudiadas por la legislación europea, por lo que encontramos numerosos supuestos que son denegados, como los siguientes:

1. Prefijo “EURO”. De esta forma, se relaciona la procedencia geográfica del producto mediante el prefijo.
2. Errores gramaticales. Estamos ante el caso de alterar el orden de los adjetivos y sustantivos. En inglés, los adjetivos se ponen antes que los sustantivos. Por ello, “Keyboard black” sería denegada porque hace referencia a una característica del producto y tiene un error gramatical.
3. Combinaciones en distintos idiomas. Se trata de combinar términos en distintos idiomas y que ambos sean descriptivos, pero el público debe entender ambas para que, en conjunto, sea un signo descriptivo.
4. Combinación de adjetivos, sustantivos y verbos. Por un lado, combinaciones de sustantivos y adjetivos: hay que analizar si, al cambiar el orden de los términos, el significado cambia. Por otro lado, en las combinaciones de adjetivos y verbos se aplica la misma regla.

5.1.3.2.3 Incorrecciones u omisiones en la escritura

Aludimos a fallos ortográficos o gramaticales graves que son completamente subsanables y que hacen referencia a las características mencionadas en el artículo 7.1 apartado c) del RMUE. Por ejemplo, la marca que tuviese el nombre de “Cuderia”, en vez de “Scuderia”, sería denegada.

Por otro lado, mencionar que los símbolos también están expuestos a exámenes. Es el caso del “@”, que el público destinatario suele entender como “a”, o el símbolo “€” como “e”. También se aplican a los números que hacen función de letra, como “6” y “G”.

El único caso de escritura incorrecta que se admite, es aquel en el que el término es usado con imaginación o de forma original. Por ejemplo, “FNATIC” o “X6TENCE”.

5.1.3.2.4 Abreviaturas

Aquí entran en juego las abreviaciones, siglas o acrónimos/apodos que sean descriptivos del que sería el término completo. Esta es una práctica que muchas empresas utilizaron para esquivar este motivo de denegación, pero que la jurisprudencia ha bloqueado por completo.

5.1.3.2.5 Eslóganes

El eslogan puede transmitir directamente la información sobre las características de los productos y servicios. Los criterios fijados por la jurisprudencia son los mismos que se aplican a las marcas denominativas que contienen un elemento (una palabra). Si el eslogan no transmite información sobre las características de los productos y servicios, será aceptado. A continuación, dos ejemplos que sirven para ilustrar:

1. “Built to survive” sobre productos de brújulas.
2. “Just Do It” sobre productos deportivos. Su interpretación es abierta y no transmite directamente las características de los productos o servicios.

5.1.3.2.6 Indicaciones geográficas

Primero, hay que entender qué es una indicación geográfica, la cual podemos definir como un término geográfico que hace referencia a un nombre de algún lugar, pudiendo ser un país, un accidente geográfico, una ciudad, etc. Los gentilicios, como “español” o “alemán” también entrarían en este concepto, siempre y cuando se utilice de forma usual o el público destinatario lo asocien como una vinculación al origen.

Decir que este motivo de denegación absoluta comprende las indicaciones geográficas, denominaciones de origen y otros supuestos que incluyan menciones a una zona geográfica. En cuanto a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, estarán mejor explicadas más adelante, concretamente en el artículo 7.1 apartado j) del RMUE.

Respecto a las indicaciones geográficas, he querido recoger algunos apuntes de Marco Alcalá¹⁶. En principio, las marcas serán inadmitidas por razón de descriptividad cuando los signos sean exclusivamente geográficos. Dicho de otro modo, cuando los signos designen una indicación geográfica de forma pura o simple, o cuando el público destinatario identifique la marca con un lugar debido a la procedencia geográfica. En este caso, el signo sería descriptivo.

Por otro lado, como ya vimos en el anterior precepto, los signos que utilicen una indicación geográfica de forma fantasiosa o arbitraria, y no exista una vinculación geográfica real entre los productos o servicios y el nombre, tendrán carácter distintivo y no serán una marca descriptiva. Es el caso de la marca “Mont-Blanc”.

Volviendo a los gentilicios, estaría bien abordar aquellos apodos que hacen referencia a un lugar, como es el caso del torero “El Cordobés” o “El Gaditano”. Se trata de una referencia o designación a una procedencia territorial de la empresa o empresario, pero no hace referencia a la procedencia de productos o servicios. Podría decirse que cabría una admisión como marca.

5.1.3.2.7 Descripción del contenido de los productos o servicios

Atendemos al caso de que la marca esté compuesta de una palabra que describa el contenido de los productos o servicios que ofrece. Es fundamental saber si el público destinatario percibe la marca como descriptiva del contenido de los productos o servicios. Como siempre, lo mejor es utilizar ejemplos para visualizar mejor el concepto.

1. Personas famosas, normalmente artistas. Su uso puede indicar qué categoría de productos o servicios tiene. Para ello, habría que examinar varios factores, como el uso generalizado, la fecha de fallecimiento, popularidad, etc. En el caso de la marca “Stradivarius” de Inditex, sería válida porque sus productos o servicios se trata de moda.
2. Cuando el término se refiera a un sector de servicios industrial. Podríamos decir que “Compramos tu coche” sería un ejemplo acorde.

En definitiva, la marca será descriptiva del contenido cuando:

1. Se refiera a los propios productos o servicios.

¹⁶ Alcalá Marco, L.A (2008), “Comentario a la Ley de Marcas” (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI, p. 173

2. Utilice el término que identifica el contenido (“Compramos tu coche”).
3. Se aprecien diversos factores al caso concreto, como la popularidad, consumidor medio, etc.

5.1.3.2.8 Letras o cifras

Vendría a referirse a las marcas que contienen sólo una letra o una cifra. Para poder ser admitidas, dichas marcas tienen que fundamentar razones muy específicas por las que se denominan así. Si la Oficina no puede certificar que la letra aislada describa los productos o servicios, ni tiene ninguna objeción de otro apartado del artículo 7.1 del RMUE, se tendrá que aceptar.

En cuanto a las cifras, el caso del signo “1000” que fue objeto de recurso de casación en el Tribunal de Justicia¹⁷ fue resuelto bajo la aseveración de que los signos que sólo contienen cifras pueden ser registrados como marcas. Si se trata de una marca compuesta por letras y cifras, deben examinarse poniendo atención a los productos o servicios. En el primer caso, la cifra debe ser distintiva para los productos o servicios.

5.1.3.2.9 Colores

Se trata de que una marca lleve el nombre de “amarillo”, nombres compuestos como “dark blue” o “azul turquesa” y nombres más raros como “esmeralda”. También se encuentran los nombres compuestos más originales, como “blanco marfil”. En cuanto a prohibiciones o inadmisiones, cuando el signo se trate de un nombre que se relacione con alguna descripción o característica del producto o servicio, siempre y cuando el público lo perciba así.

Dicho en otras palabras, cuando el público destinatario relacione el nombre de la marca (que será un color) con alguna característica o prestación básica del producto, se denegará la solicitud.

Para registrar una marca que tenga como nombre un color el nombre no puede establecer vínculos con el producto o servicio. Por ejemplo, “Red Velvet” para teclados mecánicos de ordenador, que no sean rojos, por supuesto.

¹⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia (asunto C-51/10 P):

5.1.3.3 Marcas figurativas

Las marcas figurativas son aquellas que no incorporan letras, números o palabras, sino que se sólo se componen de un logo, imagen o logotipo. Vendría a ser el “Swoosh” de Nike (símbolo) o la manzana de “Apple”. Aquí se atiende a cuando la marca figurativa haga referencia a las características de los productos o servicios. Por ejemplo, una marca figurativa que tenga como logo un perro y los productos o servicios que comercializan tienen que ver con estos animales, sería un ejemplo de marca descriptiva.

Acudiendo a los ejemplos anteriores de “Nike” o “Apple”, serían marcas válidas que no formularsen ninguna objeción.

5.1.4 Prohibición relacionada con los signos o indicaciones habituales d)

La prohibición relacionada con los signos o indicaciones habituales la encontramos encasillada en el artículo 7.1 apartado d), y viene a denegar el registro a aquellos signos que sólo se compongan de términos o indicaciones que sean corrientes en el lenguaje común o en las costumbres de comercio leales que existan en el momento de la inscripción. De este modo, los productos o servicios para los que se solicita la marca no pueden distinguirse de los demás.

Esta prohibición absoluta también se refiere a las palabras que, desde un inicio, tenían un significado distinto o no; a las abreviaturas que ahora se usan como *slang* o jerga, siendo usadas de forma corriente en el comercio.

Existe un solapamiento claro con el artículo 7.1 apartado c), pero la diferenciación del apartado d) reside en que los signos se excluyen por su uso vigente en aquellos sectores en los que radican los productos o servicios para los que se solicita la marca.

5.1.4.1 Cuando un término se convierte en habitual

El precepto hace referencia a un momento temporal concreto, es decir, cuando los “signos o indicaciones se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio”. Así que, sería de utilidad conocer la fecha en el que el término se convierte en habitual. Según la jurisprudencia¹⁸, para examinar el carácter habitual, se toma como base la fecha de presentación de la marca de la UE.

¹⁸ Sentencia de 5 de marzo de 2003 (asunto T-237/01) p.53.

Es irrelevante el hecho de que el término no tuviese carácter distintivo antes de esa fecha o cuando se adoptó. Por otro lado, nos podemos encontrar con casos en los que el signo en cuestión se convirtiese en habitual a partir de la fecha de presentación. Existen ejemplos en los que ciertos términos estaban registrados y se convirtieron en un término de uso habitual, lo que conlleva a ser objeto de anulación.

5.1.4.2 Cómo apreciar la habitualidad de los términos

Suscita mucho interés saber cómo se aprecia dicha habitualidad. En principio se atiende a dos detalles:

1. Relación con los productos y servicios. No se aplica cuando la marca se trate de un término general que no se asocie de forma particular con los productos y servicios.
2. Percepción del público destinatario sobre la marca. Se tiene en consideración las expectativas del consumidor medio respecto de los productos o servicios. Se entiende a consumidor medio como el normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz.

Para terminar de conocer los criterios para apreciar dicha habitualidad, el Tribunal de Primera Instancia¹⁹ ha sentado jurisprudencia junto con el Tribunal General²⁰ respondiendo a ciertos casos:

- El público destinatario estará formado por los consumidores y usuarios finales, como por las partes del sector que se dediquen a la comercialización del producto o servicio.
- Si la marca se dirige a un público objetivo compuesto por profesionales y particulares, basta con que una parte del público perciba el signo como un término habitual, dando igual que la otra parte no lo perciba de esta manera.
- Una marca no será considerada como habitual cuando el rival del titular de la solicitud también lo utilice. Para probar el carácter habitual se necesita que el examinador aporte pruebas de que el público destinatario ha visto la marca en un contexto distinto del de las marcas. Normalmente, se hace uso de internet.

¹⁹ Sentencia de 16 de marzo de 2006 (asunto T-322/03) p. 49-76.

²⁰ STG de 7 de junio de 2011 (asunto T-507/08).

5.1.5 Prohibición relacionada con las formas e)

El artículo 7.1 apartado e) del RMUE es el siguiente:

- *Signos constituidos exclusivamente por:*

- i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto,*
- ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico,*
- iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;*

Puede darse el caso en el que el artículo 7.1 apartado e) del RMUE se superponga entre las demás prohibiciones absolutas, especialmente con la de la falta de distintividad. La jurisprudencia comunitaria²¹ ha avanzado en el camino de aplicar prohibiciones absolutas, denegando formas tridimensionales o bidimensionales por carecer de distintividad.

Por tanto, los servicios están creciendo exponencialmente y pueden plantear una variedad de problemas que no podrían afrontar las prohibiciones absolutas relacionadas con las formas.

Dicho esto, Fernández Novoa²² plantea un caso de la jurisprudencia americana sobre el reconocimiento de una marca arquitectónica, en el que una marca de restaurantes protegieron el diseño de sus edificios.

Este precepto recoge tres supuestos diferentes que no requieren la concurrencia de todos²³ para denegar el registro de la marca solicitada.

5.1.5.1 Naturaleza del producto

El motivo que fundamenta este supuesto estriba en que la forma no tenga un valor simbólico que pueda proteger la marca. En este caso, la marca necesita un signo, un producto o un servicio.

Por ello, la marca y la forma del producto no pueden coincidir hasta el extremo de que el público no los pueda asociar. Así, la forma no realiza la función de una marca, debiendo

²¹ STJ de 18 de junio de 2002 (asunto C-299/99), p. I-5500.

²² Fernández Novoa, C. (1981) “Reconocimiento de la marca arquitectónica por la jurisprudencia americana”, ADI 7, p. 497-498.

ser inadmitida. Este primer supuesto es el que más encaja con la falta de distintividad que vemos en el artículo 7.1 apartado b) del RMUE.

La valoración del carácter impuesto en una forma, a través de la naturaleza del producto, se fundamenta en un elemento: la separabilidad entre la forma a proteger como marca y el producto distinguido de ésta. Criterios para evaluar dicha separabilidad:

1. La vinculación de la forma que se quiere proteger como marca en referencia al producto distinguido o a los usos y funciones del mismo. No será admisible como marca la forma de, por ejemplo, una pera para distinguirse del resto de frutas. Todo depende de la independencia y separabilidad del producto distinguido.

Hay que mencionar que este criterio genera controversias porque se superpone al supuesto “ii” del art. 7.1 e): el resultado técnico. Esta superposición tiene que ver con las formas vinculadas a las funciones del producto. Las diferencias entre las formas y las funciones del producto tendrán que ver con el carácter esencial o accesorio de las funciones.

Dicho en otras palabras, la forma por la naturaleza del producto se aplicará cuando las funciones del producto sean esenciales; si las funciones de éste fuesen accesorias, se aplicará la “prohibición de la forma necesaria para obtener un resultado técnico”.

Una cosa es la forma esférica de las pelotas de tenis, pero si se modifican las piezas de la pelota, incrementando la resistencia al golpeo o la carga aerodinámica, estaríamos hablando del segundo supuesto.

También habría que prestar atención al carácter usual, en cuanto a la forma determinada por el producto distinguido se convierta en habitual. Hay formas usuales, como los envases de un yogur o una botella de vino que no están ligadas a la presentación del producto.

1. Otro criterio es el carácter evocador de la forma, en relación con el producto distinguido²⁴. Esto quiere decir que la forma del producto provoque que el público se acuerde de dicha marca, como es el caso de algunos zumos de frutas.
2. Por último, el carácter de la forma, en relación con las formas que impone el producto. Es el caso de la inserción de ciertos elementos arbitrarios (formas) en el producto con el objetivo de hacer el producto más interesante y cuya forma sea aceptada como marca.

²⁴ Fernández Novoa, C. (2004) “*Tratado sobre Derecho de Marcas*”, Madrid, p. 221.

5.1.5.2 Resultado técnico

Este supuesto excluye la posibilidad de registrar los signos que se constituyan exclusivamente por la forma u otra característica del producto que es precisa para conseguir un resultado técnico.

Respecto a la mención de “otra característica”, los tribunales no han establecido una línea interpretativa. Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha dictado 2 sentencias relacionadas con las formas esencialmente funcionales: el Caso Lego y el Caso Remington.

En el Caso Lego, la Sala Ampliada consideró que todas las características que distinguían el “Bloque de Lego rojo” cumplían funciones técnicas. La empresa holandesa recurrió, pero, finalmente, el Tribunal General desestimó el recurso, confirmando las conclusiones de la Sala Ampliada.

Para saber cuándo un signo se constituye por la forma u otra característica del producto, hay que hacer énfasis en todas las características fundamentales de la forma: si todas responden a una función técnica o no. De igual manera, combinar varios elementos que sean funcionales por sí solos impide que el signo se registre como marca.

Según el Tribunal de Justicia, las características esenciales de la forma necesaria para obtener un resultado técnico tienen que apreciarse a la luz de la función técnica. Cuando se examina una solicitud de marca de la UE, hay que tener en cuenta la expresión “resultado técnico” del artículo 7.1 e), inciso ii).

Me gustaría hacer mención a los criterios de concreción que menciona Luis Alberto Marco Alcalá²⁵. Se trata de que la funcionalidad de la forma que se quiere proteger como marca requiere de los siguientes criterios:

1. La existencia de mejoras o ventajas en la fabricación (*works better test*). Hay que comprobar qué nexo causal media entre la mejora/ventaja y la forma que se solicita como marca.
2. La existencia de una patente o modelo de utilidad cuya finalidad sea proteger la forma como marca, ya sea en España, la UE o en otros Estados.
3. La promoción del producto haciendo énfasis en las ventajas técnicas, vinculadas a la forma utilizada como marca, para distinguirlo del resto. Esto puede hacernos

²⁵ Alcalá Marco, L.A (2008), “Comentario a la Ley de Marcas” (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI, p. 204.

pensar que el origen de la forma reside en hacer más competente o atractivo el producto, no en que el público identifique mejor su procedencia empresarial.

4. El último criterio tiene que ver la inexistencia de formas alternativas a la que se pretende proteger como marca con el fin de obtener el mismo resultado técnico que se le atribuye. Tampoco se puede aplicar de forma aislada en la práctica por su relatividad. No obstante, se puede acreditar la existencia de formas alternativas con los mismos resultados técnicos sin que adolezca de prohibición absoluta.

Por último, los sonidos pueden ser otras de las características necesarias de los productos para obtener un resultado técnico.

5.1.5.3 Valor sustancial

En este supuesto, el RMUE deniega la protección de marca cuando el signo se constituya, única o exclusivamente, de una forma o característica que aporte un valor sustancial al producto. El fin de esta prohibición absoluta radica en que la marca no consista en una protección opcional a la propiedad intelectual, diseño industrial o competencia desleal.

Convendría hacer énfasis en lo que significa “valor”. Su interpretación debe realizarse conforme 2 puntos de vista: el comercial y el de capacidad de atracción, entendida como probabilidad de que el producto atraiga al público por su forma o característica única.

Este concepto de “valor” no se limita a la forma/característica que otorguen un valor artístico al producto, sino que podemos encontrarnos con características que confieran al producto un valor funcional, como puede ser la fiabilidad, eficiencia o seguridad. Esto no impide la aplicación de este 3º supuesto del artículo 7.1 e) del RMUE.

Siguiendo con la interpretación del concepto “valor”, hay que descartar la línea interpretativa relacionada con el “renombre”. La existencia de este supuesto de prohibición absoluta se fundamenta en lo que provoca la agregación de una forma o característica al valor del producto.

Por otro lado, puede existir una superposición entre este supuesto y el expresado en el 7.1, apartado e), párrafo i), el relacionado con “la naturaleza del producto”. Esto se debe a que ambos supuestos necesitan una falta de valor simbólico de la forma que se quiere proteger como marca.

Dicho esto, este último supuesto se diferencia en que precisa un requisito añadido: que la forma sea autónoma e independiente del producto²⁶. La unión de dicha forma al producto supone un valor añadido, aumentando su competitividad.

En esta prohibición absoluta, hay que atender al caso concreto para el examen de este tipo de marcas. Por ello, puede ser muy útil utilizar los siguientes criterios:

- La repercusión que tiene la forma en el éxito, competitividad o aprobación del producto.
- Que el éxito comercial del producto se produzca por el carácter ornamental de la forma.

Así lo confirmó el Tribunal General en el caso *Bang & Olufsen A/S*²⁷, considerando que el diseño constituía un elemento de gran importancia en la elección del consumidor. Para ello, el Tribunal General hizo referencia a los sitios de internet de distribuidores, en los que se destacaban las características estéticas de la forma del altavoz.

Finalmente, el Tribunal General concluye que dicha forma, por la que se solicita el registro como marca, confería un valor sustancial a dicho producto.

Para terminar de ampliar jurisprudencia, añadir el caso *Vitra Collections*²⁸. La Sala del Recurso anuló la marca de la UE porque la estrategia promocional de Vitra se centraba en el valor estético de la silla.

5.1.6 Prohibiciones relacionadas con la contravención de la Ley, orden público y buenas costumbres f)

Esta es la séptima prohibición absoluta y la encontramos tanto el RMUE, como en la LMa. Viene a prohibir los signos que solicitan el acceso al registro como marcas, no pudiendo ser ilícitos o ilegales, como tampoco contrarios al orden público y a las buenas costumbres.

He de decir que la redacción de la Ley de Marcas española contiene una diferencia importante: la contravención de la Ley. En el RMUE no se hace mención a la palabra “Ley”, fijando dicha prohibición en las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

²⁶ Monteagudo, M (1994), “*La imitación de creaciones técnicas y estéticas*” (Revista General de Derecho), p. 3982.

²⁷ STG del 6 de octubre de 2011 (asunto T-508/08). p.73.

²⁸ Recurso del 10 de agosto de 2015 (asunto T-455/15).

Como vimos al principio del Trabajo de Fin de Grado, nos centrábamos en el análisis de sistema de protección de las marcas de la UE, pero, en esta ocasión, vamos a tener presente la normativa española para contemplar esa “pequeña” diferencia que encontramos entre la Ley de Marcas y el RMUE.

La interpretación de la palabra “Ley”, a priori, tiende a hacer referencia al conjunto de normas imperativas vigentes en el momento que se solicita la marca. Por tanto, en ese conjunto encontraríamos a la Constitución Española y todas las normas comunitarias, como son los Reglamentos o Tratados Internacionales ratificados por España.

También, me gustaría hacer mención del artículo 6, quinquies, sección B, apartado 3 del Convenio de París, el cual añade una nota importante relacionada con el “engaño al público.

La finalidad del precepto 7.1, letra f) del RMUE es proteger el derecho de los comerciantes a usar palabras o imágenes en los signos que quieran registrar como marcas, como el derecho del público a no encontrar marcas insultantes, amenazadoras, abusivas o molestas.

De acuerdo con Fernández Novoa²⁹, se trata de una prohibición muy escurridiza, difusa y discrecional porque su delimitación es compleja. Su opinión se fundamenta en que el orden público y las buenas costumbres son conceptos jurídicos indeterminados que están sujetos a una evolución permanente.

Por un lado, el orden público y las buenas costumbres son conceptos distintos que se suelen solapar entre sí. Lo que determina si una marca es contraria al orden público o a las buenas costumbres, son las cualidades de la propia marca cuyo registro se solicita, no de la actitud que muestre su solicitante.

Según el Tribunal General³⁰, “los conceptos de <<orden público>> y <<buenas costumbres>> se deben interpretar conforme a las circunstancias comunes del conjunto de EEMM de la UE y en consideración de las circunstancias particulares de los EEMM que puedan influir en la percepción del público destinatario situado en el territorio de éstos”. Este caso trataba de una marca que incluía símbolos de la URSS, por lo que tiene más

²⁹ Fernández Novoa, C. (2004) “*Tratado sobre Derecho de Marcas*”, Madrid, p. 231; Fernández Novoa, C y García Vidal, A. (2001) “*Derecho de marcas*”, Marcial Pons, p.90.

³⁰ STG del 20 de septiembre de 2011 (asunto T-232/10), párrafo 15.

importancia la percepción del público destinatario en el Estado Miembro, que la propia ilegalidad de la marca solicitada.

Se puede observar la legislación y la práctica administrativa de ciertos Estados miembros para probar hechos que examinen cuál es la percepción que tiene el público destinatario de dichos EEMM.

5.1.6.1 Orden público

Como indica la Directrices sobre marcas de la EUIPO, el orden público se puede definir de la siguiente manera: “*El <<orden público>> es el cuerpo de normas jurídicas que son necesarias para el funcionamiento de una sociedad democrática y el Estado de derecho*”. De este modo, hay que entender el orden público como la legislación de la UE sobre una materia determinada.

Según esta definición, encontramos una enumeración no exhaustiva de las que marcas serán contrarias al orden público que nos sirve para coger perspectiva sobre este concepto:

1. Las que contravengan los principios básicos y valores fundamentales del orden político y social europeo.
2. Las que contravengan los valores universales por los que se funda la UE: la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad.
3. Las que contravengan los principios expresados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como la democracia y del Estado de derecho.
4. Cualquier marca de la UE que solicite el registro y que pueda considerarse que apoya a una persona o grupo de la lista de personas, grupos y entidades que se encuentran en los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC.

En España, apoyándonos en Fernández Novoa, doctrina y jurisprudencia españolas³¹, podríamos definir orden público como conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden sociales n un pueblo y en una época determinada.

5.1.6.2 Buenas costumbres

En este caso, el artículo 7.1 apartado f) se refiere a las buenas costumbres como unos valores subjetivos. De este modo, se prohíbe el registro de marcas de la Unión Europea

³¹ STS 54/2002, 5 de febrero de 2002 (nº 2563/1996), fundamento de derecho segundo, párrafo 3.

que incluyan frases o palabras racistas, discriminatorias, amenazantes, insultantes o blasfemas, pero siempre que la marca tenga un significado inequívoco y no tenga ambigüedad.

En España, cogiendo de nuevo la Sentencia del Tribunal Supremo, las buenas costumbres se pueden definir como *“la moral en el sentido de la conducta social exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas”*.

Según el Tribunal General³², el examen se debe realizar en base a criterios de una persona razonable con unos umbrales medios de sensibilidad y tolerancia.

Por tanto, este precepto obliga a desestimar el registro de una marca cuando ésta se perciba como contravención directa de las normas morales básicas del público destinatario, o parte de él. No es suficiente con que ofenda a una minoría. La legislación y la práctica de cada nación son consideradas como pruebas objetivas que sirven a la Oficina para evaluar qué percepción tiene el público destinatario en el territorio destinatario.

Las Directrices de la EUIPO nos ilustra con varios ejemplos para clarificar lo explicado, como es la prohibición del uso de símbolos y nombres de partes u organizaciones inconstitucionales del Código Penal alemán, o la prohibición del uso de símbolos del totalitarismo en Hungría (la hoz y el martillo).

Se puede presentar una objeción cuando la marca sea contraria a las buenas costumbres, pero el signo en cuestión también puede ser contrario al orden público. Esto es posible porque:

1. El público destinatario del territorio destinatario del signo considere que es contrario a las normas básicas de la sociedad (buenas costumbres).
2. El signo contravenga los principios básicos y valores fundamentales de la UE (orden público).

En caso de utilizar este motivo de denegación absoluto que se encuadra en el art.7.1, apartado f) del RMUE, hay que tener en cuenta el contexto de la marca. Para ello, se toma en consideración los productos y servicios para los que se solicita el registro, ya que el público destinatario tendrá un perfil de comprador determinado.

³² STG del 9 de marzo de 2012 (asunto T-417/10), párrafo 21.

Por ejemplo, una persona que esté interesada en armas o réplicas de aire comprimido, no se sentirá ofendida porque la marca tenga connotaciones violentas o mensajes agresivos. Pero, hay que coger con “pinzas” este ejemplo porque el Tribunal no considera lo mismo. Según el Tribunal³³, el público destinatario no tiene por qué ser el único que compra los productos y servicios de la marca puesta a examen, debido a que existen marcas con un perfil de consumidor más amplio.

Por otro lado, hay que atender al público general: existen palabras y signos que son demasiados ofensivos como para no poder ser registrados como marcas. Es el caso de la marca “fuckingfreezing!”, se denegó el registro porque hay que proteger a los niños y jóvenes para que no encuentren en establecimientos marcas con nombres malsonantes.

Como es obvio, existen excepciones. En las Salas de Recurso creyeron que “kuro” no transmitía un significado ofensivo al público destinatario, que era Hungría, porque se parecía a “kuró” (“cabrón” en español). El fundamento se encuentra en la pronunciación: en húngaro, las letras “ó” y “ú” no se pronuncian igual, ni transmiten el mismo significado que las que no llevan acento.

Además, existe cierta discrecionalidad que crea el peligro de que el registrador aplique este motivo de denegación absoluto por no gustarle la marca. Sin embargo, para aplicar este precepto se debe acreditar que la MUE provoque o suponga una perturbación o insulto.

Para terminar, mencionar que no sólo se deniegan por este motivo signos con significados negativos, sino que existen signos positivos cuyos registros fueron denegados. Es el caso de ATATURK, se usaron, de forma banal, signos con una connotación positiva muy fuerte.

5.1.7 Prohibición relacionada con la inducción al público a error g)

Esta prohibición trata, una vez más, de proteger el funcionamiento del mercado. En este caso, tiene que ver con la transparencia y la veracidad de las marcas. Se trata de denegar el acceso al registro a aquellas marcas que induzcan al público a error en relación con la naturaleza del producto, su calidad o su origen o procedencia geográfica.

³³ STG del 5 de octubre de 2011 (asunto T-526/09).

Se puede decir que el fin que persigue esta prohibición es prevenir que las marcas sean una fuente de información que distorsione la veracidad en el tráfico. Los signos que portan un carácter engañoso suelen ser los siguientes³⁴:

1. Signos engañosos sobre la naturaleza del producto o servicio distinguido. A modo de ejemplo, el caso “Mascafé” trataba sobre una marca cuyos productos no estaban relacionados con el café.
2. Signos engañosos sobre la calidad del producto o servicio. Se superpone con los supuestos anteriores porque tiene que ver con la naturaleza del producto.
3. Signos engañosos sobre la procedencia geográfica del producto o servicio. Es el caso de que los signos sugieran o designen una vinculación falsa de una localidad geográfica. Es el caso de “Ibiza Mix” o de “Coronas Navarra”, el cual nombraremos más adelante.

1. Excepciones:

- Cuando el signo utilice la referencia geográfica de forma fantástica (“Mont Blanc”).
- Cuando se use el nombre de la localidad geográfica sin fines de vincular el signo a dicha localidad, no dando confesión alguna.
- Cuando la referencia geográfica no tenga relevancia respecto a los productos o servicios.

4. Signos engañosos en cuanto a las cualidades del producto o servicio:

1. Error acerca de la garantía del producto o servicio.
2. Error acerca de la procedencia del producto o servicio: cuando se sugiere la vinculación falsa entre el producto o servicio y una entidad o una razón social.

Podemos apreciar una cierta relación o proximidad con el motivo de denegación absoluta relacionado con la contravención del orden público y las buenas costumbres. Esto es porque las dos prohibiciones tienen una finalidad similar: la veracidad de las marcas.

Por otro lado, encontramos similitudes con el carácter descriptivo del signo, pero su relación no está tan clara. No obstante, las diferencias entre carácter descriptivo y engañoso se encuentran en la veracidad de la descripción.

³⁴ Alcalá Marco, L.A (2008), “Comentario a la Ley de Marcas” (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI, p. 219-221

Sin olvidar que un signo puede ser descriptivo para ciertos productos o servicios, y engañosos para otros. De hecho, puede que el signo sea descriptivo y engañoso, como apunta Marco Alcalá³⁵. Además, los signos descriptivos pueden adquirir esa distintividad de forma sobrevenida, como vemos en el art. 5.2 LMa o en el 7.3 RMUE.

En mi opinión, se pueden confundir esta prohibición absoluta con la prohibición relativa relacionada con el riesgo de confusión del público. Es cierto que ambas buscan impedir el acceso al registro a aquellos signos que induzcan a error. Sin embargo, encuentro esta nota diferenciadora:

- En las prohibiciones absolutas se protege el riesgo de confusión relacionado con la marca y los productos y servicios en vista a la percepción del público interesado.
- En las prohibiciones relativas, se protege el riesgo de confusión relacionado con las marcas y signos anteriores que ya estaban inscritos en el registro.

5.1.7.1 Examen del carácter engañoso

Para poder aplicar este motivo de denegación, se debe apreciar una existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave para engañar al consumidor (Caso Elizabeth Emanuel)³⁶. Dicho esto, en la práctica hay que tener en cuenta dos notas:

- Presunción de que el signo no tendrá un uso engañoso.
- Se puede plantear una objeción cuando la marca sea contradictoria, de forma clara y abierta, con la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos.

Un ejemplo sería la marca “Coronas de Navarra”, la cual comercializa espárragos. A priori, el consumidor creerá que son espárragos cuyo origen es Navarra, pero no es así. El producto es originario de China, por lo que la marca causa un engaño al consumidor.

Entonces, la clave reside en la lista de productos o servicios redactada y detallada: cuando éstos creen un riesgo suficientemente grave de que el consumidor sea engañado.

³⁵ Alcalá Marco, L.A (2008), “Comentario a la Ley de Marcas” (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI, p. 217

³⁶ STJ de 30 de mayo de 2006 (asunto C-259/04), párrafo 50.

Por el contrario, si la lista se redacta de forma amplia y exista un uso no engañoso, no prosperará la objeción. De esta manera, el examinador de la Oficina debe presumir que la marca no se va a utilizar para engañar.

La buena noticia es que el solicitante puede solucionar esta confusión o anomalía, excluyendo de aquella lista los productos y servicios que puedan poseer un carácter engañoso.

Me gustaría apuntar los requisitos de Fernández Novoa³⁷ para apreciar el carácter engañoso de una marca, los cuales serían dos:

1. Requisito objetivo: se relaciona el signo y los productos o servicios distinguidos.
2. Requisito subjetivo: el público interesado que pueda verse inducido a error. Este requisito sería el que hemos comentado en relación de la lista detallada de productos o servicios. Novoa define de esta manera cada elemento subjetivo:
 1. Público interesado: conjunto de personas que se puedan ver inducidas a error por el signo; sus destinatarios.
 2. Inducción a error: sería el equivalente al riesgo de confusión que encontramos en la competencia desleal y, como no, en las prohibiciones relativas.

5.1.7.2 Marcas con connotaciones geográficas

Con ánimo de completar el análisis a esta prohibición absoluta, me gustaría hacer un breve análisis sobre las marcas con connotaciones geográficas. Especialmente, me vengo a referir a la ubicación del solicitante o el lugar de origen de los productos o servicios.

Normalmente, la EUIPO no plantea objeciones relacionadas con la inducción a error fundamentada en la ubicación geográfica del solicitante.

Las Directrices sobre marcas de la EUIPO explican este caso de forma clara con los ejemplos de que una prenda de vestir lleve las palabras “MADE IN USA”, cuando la empresa de esas prendas está radicada en Suecia. En este caso, la Oficina considera que la marca no está usándose de forma engañosa por parte del titular.

³⁷ Fernández Novoa, C. (2004) “*Tratado sobre Derecho de Marcas*”, Madrid, p. 234 y 235.

5.1.8 Prohibición relacionada con banderas, escudos, emblemas y símbolos h) i)

En esta ocasión, he decidido agrupar los artículos 7.1 apartado h) y apartado i) del RMUE en una sola sección porque ambas hacen una remisión al Convenio de París. Con el objetivo de realizar un análisis claro y sencillo, me he centrado en cada precepto de forma separada e individualizada.

5.1.8.1 Artículo 7.1 apartado h)

Este artículo del RMUE expresa una remisión al artículo 6 ter del Convenio de París. Encontramos un precepto que hace referencia a “los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales”.

Así que, podemos decir que el objetivo del artículo 7.1 apartado h) del RMUE es evitar que se registren y usen marcas que son idénticas o similares a los supuestos expresados en el artículo 6 ter del Convenio de París.

De lo contrario, registrar este tipo de marcas supondría una inducción a error al público sobre el origen de los productos y servicios de estas marcas, como un efecto nada recomendable sobre el uso de los símbolos soberanos. Por tanto, dicho registro se denegará cuando la autoridad competente no haya proporcionado la autorización a dicha marca.

No obstante, sería preciso conocer cuáles son los emblemas y signos protegidos por este artículo. Encontramos los siguientes:

- Banderas de Estado: aquellas que están definidas por las leyes o Constituciones de los Estados. No es necesario registrar una bandera de Estado en la OAMPI porque el artículo 6 *ter* las protege.
- Escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado. Se hacen referencia a las imágenes de los emblemas o escudos, como la bandera de Alemania, por ejemplo. En este caso, los Estados miembros del Convenio de París tienen que solicitar la protección para otras banderas, como la bandera de la Comunidad Valenciana.
- Signos oficiales de control. Estos signos existen para certificar que un Estado ha verificado con sus estándares de calidad que determinados productos cumplen los mismos. Normalmente, los vemos en los metales preciosos o productos agrícolas, por ejemplo. Estos signos se registran en la OMPI.

- Emblemas de organizaciones intergubernamentales. Es el caso de aquellas organizaciones compuestas por uno o más Estados, como la ONU. Si éstas están compuestas por uno o más Estados miembros del Convenio de París, gozan de protección sin necesidad de inscripción.

Terminando por la aplicación de este apartado h), se puede denegar una solicitud en virtud de este precepto cuando:

- La marca consista, exclusivamente, en una reproducción idéntica o una “imitación heráldica” de los símbolos mencionados.
- La marca contenga una reproducción idéntica o una “imitación heráldica” de los símbolos mencionados.

La expresión “imitación heráldica” hace referencia a aquella imitación casi idéntica de un símbolo y emblema oficial o una bandera nacional. Por ejemplo, incluir en el signo la bandera del país o de la región de forma literal o incluir una bandera con los mismos colores, pero sin los emblemas de la bandera nacional.

5.1.8.2 Artículo 7.1 apartado i)

Este precepto se refiere a las demás insignias, emblemas o blasones. En este caso, se hace referencia al artículo 6 *ter* del Convenio de París, pero de forma distinta. Hace referencia a las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos a los del Convenio de París, pero que sean de interés público, salvo que la autoridad competente haya autorizado el registro.

Debemos atender a qué se refiere el RMUE con aquellos símbolos de “interés público especial”. El Tribunal General³⁸ explicó que se refería al supuesto en el que el emblema guarde un vínculo particular con alguna actividad realizada por una organización intergubernamental internacional. Basta con que el emblema se relacione con algún ámbito de actividad de la Unión Europea.

Vista la jurisprudencia, podemos afirmar que los apartados h) e i) se aplican en supuestos que guardan muchas similitudes. Podemos decir que la letra i) se aplica cuando la marca puede inducir a error al público en el caso de que exista una relación entre el titular de la marca y el organismo al que hace alusión el signo.

³⁸ STG de 10 de julio de 2013 (asunto T-3/12), párrafo 44.

Siguiendo la misma línea, los símbolos protegidos a los que hace referencia el artículo 7.1, apartado i), son los siguientes:

1. El signo del euro (€).
2. Los emblemas y nombres de la cruz roja, el cristal rojo y la media luna roja. Son símbolos que están protegidos en los Convenios de Ginebra y en sus protocolos adicionales.
 1. Excepción: la Cruz de los templarios y la Cruz de Malta.
3. El símbolo de las olimpiadas, que está protegido en el artículo 1 del Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico.

5.1.8.3 Autorización de las autoridades competentes

Por último, me gustaría hacer hincapié en la autorización de las autoridades competentes. Vemos la misma expresión en los apartados h) e i) y la razón de ello descansa en que se trata de una excepción a esta prohibición absoluta.

Puede darse el caso en el que el solicitante presente en la Oficina la autorización para registrar una marca que incluya un símbolo protegido. Eso sí, no basta con la autorización para usar dicho símbolo protegido. La Oficina atenderá al caso concreto, examinando si dicha autorización permite específicamente el uso de un emblema en la marca.

Encontramos una situación temporal muy interesante referida a este supuesto. Los artículos 7.1 i) y h) no son aplicables a aquellas marcas que se registraron antes de la recepción de la notificación de la OMPI o menos de 2 meses después de recibir dicha notificación.

Por último, aquellas marcas que integren una imitación heráldica de emblemas de 2 o más Estados pueden registrarse presentando la autorización de uno de ellos, no siendo preciso presentar una autorización por Estado.

5.1.9 Prohibición relacionada con la indicación geográfica de los vinos y denominaciones de origen j)

El artículo 7.1 apartado j) del RMUE establece una denegación del registro de una MUE, de acuerdo con la legislación de la Unión, derecho nacional o los acuerdos internacionales en los que la UE sea parte o el Estado miembro de que se trate y que establezcan protecciones a ciertas denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

Para que se aplique este precepto, las denominaciones de origen protegidas (DOP) o las indicaciones geográficas protegidas (IGP) deben haberse registrado por el cauce previsto en los reglamentos de la UE. El supuesto de aplicación se da cuando la marca cuyo registro solicita entra en conflicto con IGP o DOP de países que no pertenecen a la UE, pero que gozan de su protección.

Este motivo de denegación absoluta requiere un análisis muy extenso porque precisa del visionado de toda la legislación de la UE que protege las denominaciones de origen (DO) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP). Esta legislación es la siguiente:

- Reglamento (UE) n.º 1308/2013 relativo a la protección de las indicaciones geográficas para los *vinos*.
- Reglamento (UE) n.º 251/2014 relativo a la protección de las indicaciones geográficas para los *productos vitivinícolas aromatizados*.
- Reglamento (CE) n.º 110/2008 relativo a la protección de las indicaciones geográficas para las *bebidas espirituosas*.
- Reglamento (UE) n.º 1151/2012 relativo a la protección de las indicaciones geográficas para los *productos agrícolas y alimenticios*.

5.1.9.1 Definición de Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Con el objeto de analizar correctamente este precepto, convendría saber qué es una DOP y una IGP. Encontramos una definición distinta en los diferentes Reglamentos, según el tipo de producto protegido:

1. Bebidas espirituosas:
 1. IGP: vendría a ser la que identifica a la bebida espirituosa como originaria del territorio de un país, región o localidad de ese territorio, siempre que su calidad, reputación u otras características se atribuyan a su origen geográfico.
2. Vinos:
 1. DOP: nombre de una región, lugar o, excepcionalmente, de un país que sirve para designar a un vino que cumple con los siguientes requisitos:

- Su calidad y características se deben a su entorno geográfico particular.
 - Las uvas utilizadas en su proceso de elaboración tienen origen en esa zona geográfica.
 - Su producción se realiza en la zona geográfica.
 - “Se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinífera*.”
2. IGP: indicación que se refiere a una región, lugar o, excepcionalmente, país que sirve para designar a un vino que cumple con los siguientes requisitos:
- Su calidad, características o reputación se atribuye a su origen geográfico.
 - Un mínimo de 85 % de la uva que se utiliza en su elaboración procede de dicha zona.
 - Su producción se realiza en la zona geográfica.
 - Se obtiene de variedades de vid *Vitis vinífera* o de otras especies de género *Vitis*.
3. Productos vitivinícolas aromatizados:
1. DOP: se entiende por la denominación que identifica a un producto vitivinícola aromatizado cuyo origen se encuentra en una región, lugar o país en los que su calidad, renombre u otras características del producto se atribuyan a ese origen geográfico.
4. Productos agrícolas y alimenticios:
1. DOP: nombre que identifica un producto:
- Originario de un lugar, región o, excepcionalmente, un país específico.
 - Cuya calidad y características se deben a un entorno geográfico particular, incluidos sus factores naturales y humanos.
 - Cuyas fases de producción tiene lugar en el área geográfica determinada.
2. IGP: nombre que identifica un producto:
- Originario de un lugar, región o país específico.
 - Cuya calidad, reputación u otra característica se atribuye a su origen geográfico.

- Una de sus fases de producción tiene lugar en el área geográfica definida.

5.1.10 Prohibición relacionada con las denominaciones tradicionales de vinos k)

El artículo 7.1 apartado k) del RMUE expresa lo siguiente:” las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos”.

Esta prohibición absoluta se aplicará cuando la marca de la UE, que quiera acceder al registro, entre en conflicto con denominaciones tradicionales de vinos protegidas de acuerdo a la legislación de la UE o a acuerdos internacionales en los que la UE sea parte.

Podemos decir que su razón de ser está relacionada con la necesidad de dotar a las DTV de una protección equivalente al de las DO e IG de los vinos que hemos visto en el anterior supuesto. La definición de “denominaciones tradicionales de vinos” la encontraremos desmenuzada entre los distintos Reglamentos de la UE, concretamente en los siguientes:

1. Reglamento (UE) nº1308/2013, considerando 104. “Una serie de términos que se utilizan tradicionalmente en la Unión para transmitir a los consumidores una información sobre las peculiaridades y la calidad de los vinos (...). Esos términos tradicionales deben poder gozar de protección en la Unión”.
2. Reglamento (CE) nº607/2009, considerando 12. “El empleo, regulación y protección de determinados términos (que no sean DO o IG) sirven para describir productos vitivinícolas. Los consumidores pueden asociar un método de producción o de envejecimiento, una calidad, un color (..) vinculado a la historia de un vino”.
3. Reglamento (UE) nº1308/2013, artículo 112. Aquí se define el “término tradicional” como expresión empleada por los Estados miembros de forma tradicional para indicar que:
 1. El producto está acogido a una DOP o a una IGP de acuerdo a la legislación nacional o de la UE. Aquí, la DTV se utiliza haciendo referencia a una DOP o una IGP (Vino de la Tierra).
 2. El método de elaboración o envejecimiento o de la calidad, color tipo de lugar o un acontecimiento vinculado a la historia del producto salvaguardado por una DOP o una IGP. La denominación tradicional de vinos es

usada como aquella descripción de las características de un producto utilizada para métodos de elaboración o envejecimiento (crianza, reserva, añejo).

En definitiva, las DTV sirven a los consumidores como información sobre ciertas características o detalles en la elaboración o envejecimiento, aportando datos que nos permiten aproximarnos a la calidad de los vinos. Dicha información es complementaria de las DOP y IGP.

Por último, decir que estos términos tradicionales se encuentran en la base de datos E-bacchus³⁹.

5.1.10.1 Productos pertinentes

Es preciso conocer a qué categoría de productos vitivinícolas nos referimos en relación con estas DTV. Tanto el Reglamento (UE) nº1308/2013 en su artículo 113.2, como el Reglamento (CE) nº607/2009 en su artículo 40.2, enumeran la categoría de productos vitivinícolas que figuran en la solicitud. Los productos los encontramos en el anexo VII, en su parte II:

1. Vino.
2. Vino de licor.
3. Vino espumoso.
4. Vino espumoso de calidad.
5. Vino aromático espumoso de calidad.
6. Vino de aguja.
7. Vino de aguja gasificado.
8. Mosto de uva parcialmente fermentado.
9. Vino de uvas pasificadas.
10. Vino de uvas sobremaduras.

5.1.10.2 Supuestos contemplados en el Reglamento (UE) nº 1308/2013

Las DTV sirven para ofrecer información a los consumidores acerca de ciertos detalles importantes relacionados con el vino, su historia y su producción. Existen ciertas DTV protegidas que sólo funcionan complementariamente con una DOP o IGP determinada.

³⁹ Base de datos E-Bacchus. Disponible online: <https://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPTradTerms&language=ES>

En cuanto a la protección de las DTV, queda fijada en el artículo 112.2 de este Reglamento.

Respecto a la Oficina, sólo formula objeciones cuando exista una intención de utilizar la DTV de forma engañosa o indebida. En este sentido, importa mucho el contexto en el que se usan los términos tradicionales porque pueden estar relacionados con el vino, o no. Así que, la Oficina valorará si el público destinatario entenderá que el término del signo está relacionado con la calidad, el envejecimiento u otras características del vino, o no.

5.1.11 Prohibición relacionada con especialidades tradicionales garantizadas I)

En esta prohibición absoluta se protegen las especialidades tradicionales garantizadas (ETG). Entra en aplicación cuando las MUE presentan un conflicto con aquellas ETG protegidas por la legislación de la UE o aquellos acuerdos internacionales en los que la UE sea parte.

Las ETG obtienen esta protección por el mismo motivo que las DTV: tener un grado de protección que sea equivalente al de las IG y DO. Dicho esto, hay que mencionar que dicha protección no tiene la misma entidad que la que vemos con las IGP o DOP. Es cierto que las ETG tienen una protección contra el uso indebido, la imitación o contra cualquier práctica que pueda inducir a error al comprador. Sin embargo, no se observa nada acerca de explotar la reputación de una ETG.

Para definir las ETG tenemos que acudir a varios textos legales de la UE, al igual que con las DTV. Sin embargo, no encontramos una definición tipo en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº1151/2012, sino que vemos el objetivo de estas ETG, lo que nos permite saber para qué sirven las ETG. El precepto expresa lo siguiente:

“se establece un régimen de especialidades tradicionales garantizadas para proteger los métodos de producción y las recetas tradicionales ayudando a los productores de productos tradicionales a comercializar sus productos y a informar a los consumidores de los atributos de sus recetas y productos tradicionales que les confieran valor añadido”

Siguiendo con el artículo 18 del mismo Reglamento, encontramos los requisitos necesarios para registrar ETG:

“1. Se podrán registrar como especialidades tradicionales garantizadas los nombres que describan un producto o alimento específico que:

- a) *sea el resultado de un método de producción, transformación o composición que correspondan a la práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento, o*
- b) *esté producido con materias primas o ingredientes que sean los utilizados tradicionalmente.*

2. *Para que se admita el registro como especialidad tradicional garantizada de un nombre, este deberá:*

- a) *haberse utilizado tradicionalmente para referirse al producto específico, o*
- b) *identificar el carácter tradicional o específico del producto.*

De ambos preceptos extraemos que las ETG sirven para distinguir el producto en función a su transformación, composición o producción del resto de la misma categoría.

Cabe decir que las ETG no aseguran o certifican que dicho producto o alimento esté vinculado a una zona geográfica determinada, como sí ocurre con las IGP o DOP. Por ejemplo, una ETG podría ser la curación de los quesos manchegos, la doble fermentación de una cerveza de trigo, la maduración del jamón, etc.

No obstante, y prestando atención al artículo 18.2 del Reglamento (UE) nº1151/2012, vemos los requisitos que debe reunir la ETG de un producto. Esto nos hace remitirnos al artículo 3 del mismo texto legal, el cual define varios términos que encontramos por toda la norma.

En concreto, nos interesan estas dos definiciones:

1. “tradicional”: el uso que demuestre que se haya hecho en el mercado local durante un período de tiempo que permita su transmisión entre distintas generaciones; este período será de al menos 30 años;
2. “característica específica”: por lo que respecta a un producto, aquellas cualidades de producción que lo distingan claramente de otros productos similares de la misma categoría;

Por último, en el artículo 19 de este Reglamento encontramos qué debe contener una ETG. Expresa lo siguiente: “descripción del producto que incluya sus principales características físicas, químicas, microbiológicas u organolépticas que le confieran su carácter específico”.

5.1.11.1 Productos pertinentes

Analizado su Reglamento específico y el artículo RMUE, si queremos conocer los productos pertinentes sobre estas ETG, podemos obtener la información de cualquiera de ellas a través de la base de datos DOOR⁴⁰.

5.1.12 Prohibición relacionada con denominaciones de obtenciones vegetales anteriores m)

Este precepto se refiere a aquellas marcas que entren en conflicto con denominaciones de obtenciones vegetales anteriores. La regulación de la protección de los derechos de obtenciones vegetales la encontramos en el Reglamento (CE) nº 2100/94. En él se establece un régimen de protección comunitario único y exclusivo de propiedad industrial.

También hay que tener en cuenta el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que es un texto al que hace referencia el artículo 7.1 apartado m) con la expresión “con arreglo a la legislación de la Unión”.

La protección a estas denominaciones se concede con el objetivo que los consumidores y productores conozcan la variedad que utilizan o compran, como también el obtentor y el origen de dicha variedad. La obligación de uso de denominaciones de variedades está fundamentada en conseguir un mercado mejor regulado y una seguridad mayor en las transacciones de productos agrícolas y alimenticios. De este modo, se combate contra la falsificación y el engaño al público.

En el anterior párrafo encontramos términos como “variedad” u “obtentor”, los cuales requieren una definición clarificadora. Para saber qué se entiende por “obtentor”, el mismo Convenio de la UPOV en su artículo 1.5 lo define de esta manera:

“Se entenderá por "obtentor"”

- *la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad,*
- *la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga, o*
- *el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso”.*

⁴⁰ Base de datos DOOR: <https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=es>

Por otro lado, para conocer el significado de “variedad”, nos seguimos apoyando en el artículo 1.6 del Convenio de la UPOV, que dice lo siguiente:

“se entenderá por "variedad" un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda

- definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos,

- distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos,

- considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración”.

5.1.12.1 Definición de denominación de obtención vegetal

Respecto a la definición de “denominación de obtención vegetal”, no he encontrado ninguna definición expresada por los textos que componen su régimen legal, pero sí encontramos los criterios que deben cumplir (artículo 63 del Reglamento nº2100/94).

La definición que mejor ilustra qué es una denominación de obtención vegetal la encontramos en las directrices sobre marcas de la EUIPO: “las denominaciones de obtención vegetales describen variedades o subespecies cultivadas de plantas vivas o semillas agrícolas

5.1.12.2 Supuestos contemplados en el RMUE

Para aplicar el artículo 7.1 apartado m) se deben dar estos requisitos explicados por las Directrices de la EUIPO:

1. Debe existir una denominación de obtención vegetal registrada, ya sea en la UE, nacional o en terceros países que formen parte del Convenio de la UPOV.
2. La denominación de la obtención vegetal debe estar registrada antes de que se solicite la MUE.
3. La solicitud de la MUE debe tratar de una denominación de obtención vegetal anterior o, reproducir la denominación de forma esencial.

4. La solicitud de la MUE debe incluir obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas con las protegidas por la denominación de obtención vegetal registrada.

5.1.13 Prohibición relacionada con la distintividad sobrevenida 7.3

Nos hallamos ante el análisis de aquella marca que se puede registrar, aunque incumpla los supuestos de los apartados b), c) y d) del artículo 7.1 del RMUE. Esta excepción se denomina “distintividad sobrevenida” o *secondary meaning*, se encuentra en el artículo 7.3 del RMUE, como en el 5.2 de la LMa, y se refiere a la marca que haya adquirido un carácter distintivo, para sus productos o servicios, por consecuencia del uso que se ha hecho sobre ella.

Esta adquisición de distintividad se tiene que poner en relación con el consumidor pertinente (clientes y clientes potenciales). Por otro lado, las pruebas del solicitante deberán fundamentar que el público identifica el producto gracias a la marca.

Para terminar, decir que las marcas registradas bajo el amparo del 7.3 del RMUE tienen la misma protección que cualquier otra marca registrada.

5.1.13.1 Solicitudes

En primer lugar, la distintividad sobrevenida se analizará cuando exista una solicitud de marca de la Unión Europea. Acogiéndonos al artículo 2.2 del REMUE, dicha solicitud puede incorporar una reivindicación sobre la distintividad sobrevenida del signo, como indicar que la reivindicación es principal o subsidiaria. Decir que la reivindicación tiene que determinar de qué tipo se trata de forma clara.

Respecto a la reivindicación subsidiaria, se trata de una nueva opción. La Oficina dictará dos resoluciones en dos momentos diferentes:

- 1ª. Sobre el carácter distintivo intrínseco de la marca.
- 2ª. Sobre la reivindicación de la distintividad sobrevenida cuando la resolución sea definitiva.

Por último, mencionar que existen dos plazos para presentar las reivindicaciones:

- Con la solicitud de la marca de la UE.
- Respondiendo a la primera objeción del examinador.

5.1.13.2 Cuando se establece el carácter distintivo adquirido

Es vital probar que la distintividad sobrevenida se adquiere antes de la fecha de presentación de la solicitud de MUE. Esto es así porque la fecha de presentación es fundamental para saber la prioridad de una marca sobre otra y porque la marca cuyo registro se solicita goza de protección desde la fecha de presentación.

Sin embargo, se plantea el conflicto de aquella marca que adquiere, después de su registro, esa distintividad sobrevenida. Aquella marca que se registre incumpliendo los apartados b), c) o d) del artículo 7.1 del RMUE no será declarada nula, si adquiere esa distintividad sobrevenida después de su registro. Por tanto, se mantiene la marca registrada que adquiere un carácter distintivo después de su registro.

Para terminar, me gustaría recoger los dos requisitos para estimar la adquisición de la distintividad sobrevenida expresados por Marco Arcalá⁴¹:

- El uso previo del signo a título de marca. Debe acreditarse un uso previo que sea intenso, serio y efectivo. De este modo, no se ampara la distintividad sobrevenida en formación.
 - El tiempo de uso necesario: se contempla con flexibilidad, pudiendo haber períodos largos o cortos. Lógicamente, cuanto más tiempo se use el signo o marca, más probabilidad de beneficiarnos de esta excepción.
- Adquirir carácter distintivo. Que la marca o el signo sean relacionados con unos productos o servicios determinados. Para valorar esto, se tomará en consideración al público interesado en general.

5.1.13.3 Criterios para aplicar pruebas

Para demostrar ese carácter distintivo adquirido por el uso hay que seguir unos requisitos. Por un lado, el solicitante de la marca debe aportar pruebas claras y convincentes a la Oficina. Éste debe dejar claro que la marca ha generado al público un vínculo fuerte a un producto o servicio determinado.

Las pruebas se referirán a los productos o servicios que se designen en la solicitud de la MUE. Para probar esa distintividad sobrevenida se puede hacer uso, entre otras cosas, de lo siguiente:

⁴¹ Alcalá Marco, L.A (2008), “Comentario a la Ley de Marcas” (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI, p. 189.

1. Cuota de mercado.
2. Extensión geográfica de la marca.
3. Promoción de la marca.
4. Cantidad de público que atribuye tal producto a una marca.

Los medios para aportar las pruebas son diversos, desde catálogos, hasta encuestas o anuncios publicitarios.

5.2 Prohibiciones relativas

En el capítulo III de la Ley de Marcas se conocen como prohibiciones relativas, pero en el artículo 8 del RMUE se conocen como motivos de denegación relativos. Éstos son los motivos por los que se pueden basar una oposición a la solicitud de una marca de la Unión Europea. Su oposición se formula por procedimientos *inter partes* que se basan en conflictos con derechos anteriores. De esta manera, la carga de la prueba la tiene el titular de un derecho anterior, debiendo vigilar que ninguna marca que solicite su acceso infrinja sus derechos.

Con objeto de entender la expresión “derechos anteriores”, se tratan de aquellos derechos que gozan de una fecha de presentación de solicitud anterior a la solicitud de la MUE o se haya convertido en una marca renombrada en un Estado Miembro antes de la solicitud de la MUE. Como podemos ver en el caso Rizo⁴², el Tribunal de Justicia determinó que, en la fecha de presentación de solicitud, se coge de referencia la fecha, no la hora, ni el minuto.

He querido rescatar una de las notas diferenciadoras que acentúa Marco Alcalá⁴³ sobre las prohibiciones relativas. Como bien apunta, “las prohibiciones relativas protegen especialmente intereses jurídico-privados, en concreto, los de los titulares de marcas y de otros signos distintivos, centrados casi por completo en mantener firme la exclusividad total sobre los bienes inmateriales”. Por tanto, podemos afirmar que las prohibiciones relativas atienden a los intereses particulares de los titulares de las marcas, principalmente.

Lo que ocurre con la oposición de las prohibiciones relativas, es que la Oficina se encarga del procedimiento; en él pide que el oponente y el solicitante formulen observaciones. Si

⁴² Sentencia del Tribunal de Justicia (asunto C-190/10), párrafo 47-48.

⁴³ Alcalá Marco, L.A (2008), *Comentario a la Ley de Marcas* (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI, p. 142

no hay acuerdo entre las partes, la División de Oposición resuelve denegando (total o parcialmente) la solicitud de registro de marca o denegando la oposición.

Por tanto, los momentos de referencia serán la fecha de presentación o fecha de prioridad que deban ser atribuidas a las marcas anteriores, como dice el artículo 8.2 apartado c) del RMUE.

Los motivos de oposición relativos se encuentran tipificados en el artículo 8 del RMUE y en el artículo 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Marcas española. Los vamos a analizar en los siguientes apartados.

5.2.1 Marcas anteriores

Empezando por el artículo 8.1 del RMUE, vemos la prohibición relativa sobre las marcas anteriores, de modo que el titular de una marca anterior puede oponerse al registro de la solicitud de una MUE. Al mismo tiempo, su apartado a) se refiere a la doble identidad y su apartado b) se refiere al riesgo de confusión. De forma resumida, cada una respondería a lo siguiente:

- a) Doble identidad. Se trata del supuesto en el que la marca cuyo registro se solicita sea idéntica a una marca anterior y sus productos o servicios. De ahí ese requisito de “doble identidad”: por un lado, el signo como marca; por otro lado, los productos y servicios considerados.
- b) Riesgo de confusión. Es el supuesto de que la marca, cuyo registro se solicita, cause un riesgo de confusión al público en el territorio donde esté protegida la marca anterior. Este riesgo de confusión se produce por ser idéntica o similar a la marca anterior, como a sus productos o servicios (doble identidad). Además, este riesgo de confusión también hace referencia al riesgo de asociación: que el público asocie esa nueva marca a la marca anterior.

Se puede apreciar a primera vista que hay un cierto solapamiento entre los apartados a) y b). Para introducir este supuesto, me gustaría apoyarme en los 3 elementos a los que Curto Polo⁴⁴ hace referencia:

⁴⁴ Polo Curto, M. (2008), *Comentario a la Ley de Marcas* (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI, p. 256

- Identidad entre los signos. Es necesario valorar la semejanza entre los signos como conjunto, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, como el grado de conocimiento de la marca. Las semejanzas entre los signos seguirán los criterios: gráfico (imagen), fonético (cómo se escucha o pronuncia) y conceptual (el concepto del signo).
- Similitud entre productos o servicios. Puede ser decisivo para valorar ese riesgo de confusión. La marca puede ser similar, pero sus productos o servicios ser totalmente distintos, lo que puede causar un menor conflicto. Por tanto, este factor puede ser determinante para apreciar este riesgo de confusión entre la marca anterior y la posterior.
- Riesgo de confusión. Quizás, el elemento más importante de los 3. Decir que integra el riesgo de asociación. La jurisprudencia⁴⁵ (riesgo de confusión entre “Quattro y Quadra”) lo ha definido como la posibilidad de que el público sea inducido a error en cuanto a la procedencia empresarial de los productos o servicios con los signos distintivos. Este apartado lo vamos a analizar a fondo porque es de vital importancia.

5.2.1.1 Riesgo de confusión

No encontramos la definición de riesgo de confusión en los textos legales comunitarios, por lo que tenemos que acudir a otras fuentes y, como no, a la práctica. Recuperando los 3 elementos de Curto Polo que he mencionado antes, hay dos notas caracterizadoras de este riesgo de confusión:

- Que el público confunda las marcas que están en conflicto de forma directa.
- Que el público relacione esas marcas en conflicto y considere que los productos o servicios provengan de la misma empresa o que las empresas representadas por esas marcas estén relacionadas económicamente. Esto es lo que se conoce como riesgo de asociación.

El caso Sabèl⁴⁶, el caso Canon⁴⁷ y el caso Ideal Standard⁴⁸ han marcado las pautas en relación con el riesgo de confusión y el riesgo de asociación.

1. En la sentencia Sabèl, el Tribunal asegura que el riesgo de asociación no se trata de una alternativa al riesgo de confusión. Esto significa que un riesgo de confusión se producirá cuando exista confusión sobre la procedencia empresarial.

⁴⁵ STG del 30 de noviembre de 1993 (Asunto C-317/91), párrafo 34.

⁴⁶ STJ de 11 de noviembre de 1997 (Asunto C-251/95) párrafo 18.

⁴⁷ STJ de 29 de noviembre de 1998 (asunto C-39/97) párrafo 29-30.

⁴⁸ STJ de 22 de junio de 1994 (asunto C-9/93) párrafo 34.

2. En la sentencia Canon, el Tribunal afirma que el riesgo de confusión es aquel riesgo que hace creer al público que los productos o servicios proceden de la misma empresa o que ambas empresas estén vinculadas económicamente. Además, el Tribunal indaga en la noción de “confusión”, determinando que lo relevante es que “el público crea o piense que el control de los productos o servicios se encuentra en manos de una misma empresa”.
3. Terminando con el caso Ideal Standard, se establece un análisis de qué debe entenderse por “empresas vinculadas económicamente”. En dicha sentencia el Tribunal enumera los supuestos de hecho: “los productos puestos en circulación por la misma empresa, por un licenciario, por una sociedad matriz, por una filial del mismo grupo o, también, por un concesionario exclusivo.

Con todo esto, podemos decir que el riesgo de confusión engloba 2 situaciones: que el consumidor confunda las marcas de forma directa y que relacione sus productos o servicios de tal forma que crea que éstos proceden de la misma empresa o de las dos, creyendo que están vinculadas económicamente.

Me gustaría hacer una referencia al carácter distintivo de la marca anterior. Gracias a la reiterada jurisprudencia del Tribunal, como es el caso Sabèl, podemos decir que es difícil que exista un riesgo de confusión cuando el carácter distintivo de la marca anterior sea muy alto. Por otro lado, en el párrafo 18 de la sentencia Canon, las marcas con un carácter distintivo alto tienen una protección mayor.

Para terminar este apartado, y aunque los 3 elementos de Curto Polo nos hayan servido, creo que estaría bien exponer cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para saber si existe riesgo de confusión o no. Los encontramos en las Directrices de marcas de la EUIPO y son los siguientes:

1. Comparación de productos y servicios.
2. El público destinatario y su grado de atención.
3. Comparación de signos.
4. Carácter distintivo de la marca anterior.
5. Otros factores, como la familia de marcas o coexistencia de marcas en conflicto en un mismo territorio.

5.2.2 Marcas solicitadas por agentes sin consentimiento del titular

Estamos ante el supuesto en el que un agente solicite, en su propio nombre y sin consentimiento del titular, el registro de una marca, tal y como expresa el artículo 8.3 del RMUE. Salvo que el agente o representante justifique su actuación, se denegará el registro de aquella. A primera vista, parece que es un hecho que se puede subsanar de forma sencilla a través del derecho de oposición al registro de la marca que tiene el titular, reclamando la anulación o la transferencia a su favor del registro efectuado. Sin embargo, es más complejo de lo que parece.

Al darse este caso, estaríamos ante una apropiación indebida de la marca por parte del agente respecto del titular porque el primero se aprovecharía de forma indebida del esfuerzo e inversiones del segundo. Por tanto, este precepto nace para proteger los intereses de los titulares de las marcas, otorgándoles el derecho de prohibir el registro. Esta actuación va en contra del principio de buena fe, lo que nos hace acudir al artículo 59.1 apartado b) del RMUE, que expresa lo siguiente: “La nulidad de la marca de la Unión se declarará (...) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe”.

No obstante, el artículo 8.3 del RMUE se reserva a los titulares de las marcas anteriores, lo que entra en conflicto con el artículo 46.1 apartado a) de la misma norma., facultando también a los licenciarios y autorizados. Además, el mismo precepto en su apartado c) autoriza a presentar oposición a aquellas personas autorizadas para ejercer ese derecho por el derecho nacional aplicable.

En resumen, y en virtud del artículo 8.3 del RMUE, el derecho a presentar oposición está atribuido de forma exclusiva a los titulares de las marcas anteriores, los cuales deben acreditar ser los titulares legítimos de la marca cuando realizan la oposición; al contrario, la oposición será desestimada por falta de pruebas. Además, las oposiciones presentadas por licenciarios o personas facultados por las normas nacionales no se admitirán, alegando la Oficina falta de legitimación.

5.2.2.1 Tipo de marcas

El artículo 8.3 del RMUE sólo se refiere a “marcas” en un sentido amplio de la palabra, no realizando una enumeración exhaustiva. De este modo, es preciso conocer qué tipo de marcas están protegidas por este precepto.

Desde un principio, la interpretación debe ser amplia y tiene que relacionarse con las solicitudes pendientes de registro. Por este motivo, la marca será anterior a la solicitud de MUE, por lo que la fecha a la que atenderemos será la de presentación o la de prioridad.

En segundo lugar, las marcas no registradas o marcas notoriamente conocidas quedan amparadas por este precepto. La marca notoriamente conocida debe adquirir esa notoriedad antes de la fecha de presentación o fecha de prioridad. Las efectivamente registradas, también quedan protegidas por esta prohibición relativa.

5.2.2.2 Requisitos de aplicación

Analizado este artículo, sólo nos queda conocer qué requisitos se deben reunir para que el titular pueda ejercer su derecho de oposición. Los encontramos en la jurisprudencia⁴⁹ y son los siguientes:

1. Que el solicitante sea o fuese un agente o representante del titular de la marca. Se tiene que evaluar la relación del titular con el agente o representante.
2. Que la solicitud figure a nombre del agente o representante.
3. Que la solicitud se presentase sin consentimiento del titular.
4. Que el agente o representante no justificase su actuación.
5. Que los signos y productos y servicios sean idénticos o se encuentren relacionados estrechamente.

5.2.3 Marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico

Nos establecemos en el artículo 8.4 del RMUE, en el que se hace referencia a las marcas no registradas y otros signos protegidos por la UE o por un determinado Estado miembro. Este precepto sirve de base para ejercer la oposición contra una solicitud de MUE nueva, teniendo como fundamento una marca no registrada u otros signos anteriores utilizados en el tráfico económico y que estén amparados por la legislación de la Unión o de los Estados miembros. Por tanto, es indispensable que el derecho del titular de la marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico:

- Sea anterior a la fecha de solicitud de la MUE o fecha de prioridad invocada.
- Es decisivo el momento de adquisición de los derechos exclusivos según el derecho nacional.

⁴⁹ STG de 13 de abril de 2011 (asunto T-262/09) párrafo 61.

Decir que los derechos que aparecen en el artículo 8.4 del RMUE están protegidos, otorgando a sus titulares el derecho de prohibir el uso de la marca posterior.

No encontramos una enumeración exhaustiva sobre los derechos anteriores a los que se refiere, pero su enunciado desvela los requisitos de este procedimiento de oposición:

1. Los derechos tienen que otorgar un derecho de oposición al titular.
2. Los derechos tienen que tener un alcance “no únicamente local”. Así, se evita el colapso del sistema de marcas de la UE por derechos opuestos.
3. Los derechos tienen que estar protegidos por las normas que regulen la utilización de una marca posterior.
4. Los derechos deben adquirirse con anterioridad a la presentación de la solicitud de MUE.

Como reza el título de este apartado, tenemos dos tipos de derechos: las marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico. Las primeras son aquellas que no están registradas porque se basan en el uso e indican el origen comercial del producto o servicio. De este modo, este precepto se refiere a que hay Estados miembros que conceden la posibilidad de no tener que solicitar el registro de una MUE a los titulares de marcas no registradas, en el caso de que cumplan ciertos requisitos establecidos en las normas internas y los determinados en el artículo 8.4 del RMUE.

En el caso de los “otros signos utilizados en el tráfico económico”, se hace referencia a los nombres de dominio web, títulos de publicaciones, denominaciones sociales, rótulos de establecimientos o nombres comerciales. Todos ellos deben permitir la identificación de su origen comercial.

Los requisitos del uso de estos signos suponen una problemática clara que debemos analizar. Si se quiere invocar el artículo 8.4 del RMUE, existen 2 criterios: el nacional y el europeo. Éstos se solapan y se deben examinar conjuntamente.

5.2.3.1 Criterio nacional

El criterio nacional fija la existencia del derecho nacional y los requisitos de protección. En cuanto a las marcas no registradas u otros signos utilizados en el tráfico económico, el uso es el que fundamenta el derecho existente. En definitiva, hay que atender al caso concreto del derecho nacional porque cada Estado miembro fija el criterio por el que una marca no registrada u otro signo adquiere el derecho a través del uso.

5.2.3.2 Criterio europeo

Las condiciones del uso fijadas por el criterio europeo para que una marca no registrada, u otro signo, pueda oponerse a la solicitud de una MUE son 2: “uso en el tráfico económico” y “uso de alcance no únicamente local”. Se trata de reducir los conflictos entre signos para que un derecho anterior que no tenga una importancia suficiente en el tráfico económico no pueda oponerse al registro de una nueva MUE.

Por un lado, según la jurisprudencia⁵⁰, la expresión “uso en el tráfico económico” significa que el signo se utilice “en el ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada”. Esto no quiere decir que sólo se tenga en cuenta el carácter oneroso de la actividad comercial, sino que las entregas a título gratuito pueden incluirse en la expresión “uso en el tráfico económico”. El Tribunal de Justicia lo consideró así en el caso “Bud”⁵¹ al afirmar que éstas “pudieron realizarse en el ejercicio de una actividad comercial que tiene ánimo de lucro, como la captación de nuevos mercados”.

También, es importante que el oponente demuestre que el signo se estuvo utilizando antes de que se presentase la solicitud de la MUE o de la fecha de prioridad. No sólo eso bastará, debiendo acreditar que el uso se sigue continuando durante la fecha de la presentación de la oposición. Dicho esto, dependiendo de la legislación interna con la que nos encontremos, el oponente puede verse obligado a tener que demostrar que el signo fue registrado por las autoridades nacionales competentes.

Por otro lado, en lo referente al segundo requisito, no hay que entender “alcance no únicamente local” como un criterio únicamente geográfico, sino que se deberá valorar el impacto económico que ha supuesto el uso de dicho signo. Para ello, se valorarán 4 factores:

1. Intensidad del uso.
2. Duración del uso.
3. Diseminación geográfica de los productos.
4. Publicidad realizada con el signo, como los medios de comunicación que han reproducido dicha publicidad.

⁵⁰ STJ de 12 de noviembre de 2002 (asunto C-206/01), párrafo 40.

⁵¹ STJ de 29 de marzo de 2011 (asunto C-96/09 P), párrafo 152.

5.2.3.3 Nombres comerciales

Se tratan de aquellas denominaciones que las empresas utilizan con el fin de identificarse. En el ámbito mercantil, existe una diferencia entre el nombre comercial y la denominación social. A modo de ejemplo, “Inditex” es la denominación social y “Zara” el nombre comercial.

Mencionar que están protegidos como derechos exclusivos en los Estados miembros de la UE. Sin embargo, nos tenemos que remitir al Convenio de París, concretamente a su artículo 8, que dice lo siguiente: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

Si las normas internas de un Estado exigen el registro del nombre comercial, este artículo no se aplica.

5.2.3.4 Denominación social

Por otro lado, la denominación social se trata del nombre de la empresa, el cual estará inscrito en el Registro Mercantil. Volviendo al artículo 8.4 del RMUE, exige que se pruebe el uso real de esta denominación social. Si las normas internas de un Estado expresasen que el registro es requisito previo de protección, debe probarse el registro.

5.2.3.5 Nombres de dominio

El nombre de dominio se utiliza en el entorno virtual y se funciona como una dirección. Son meros atajos para que las personas puedan memorizar un sitio web, ya que la dirección real no es “www.amazon.com”, sino que es una dirección IP en la que sólo hay números, como “192.168.11.3”.

Explicada la noción técnica, los dominios se deben registrar en los “registradores de nombres de dominio” para así obtener un derecho en exclusiva de utilización y explotación del dominio, pero veremos que no es del todo así. Por ello, es un activo muy valioso y constituye un derecho de propiedad intelectual.

El registro del nombre del dominio en estos lugares supone un acuerdo contractual entre el registrador y el titular del dominio. Por tanto, no se crea un derecho exclusivo. Por otro lado, decir que a través del uso del dominio puede adquirir la protección como marca no registrada o signo que expresa el origen comercial según las normas internas.

Simplemente, terminar de apuntar que, como ocurre con las marcas, los dominios deben renovarse para que no caduquen.

5.2.3.6 Títulos

Hacemos referencia a los títulos de obras, películas, revistas, publicaciones, shows de televisión o similares; sólo, si las normas internas los protegen como signos comerciales al identificar el origen comercial.

Como dicen las Directrices sobre marcas de la EUIPO, este artículo 8.4 del RMUE deja como irrelevante la invocación del derecho de autor de una obra, respecto al derecho nacional correspondiente, contra una marca posterior. Pero, “un derecho sobre un derecho de autor puede utilizarse para invalidar una MUE conforme el artículo 60.2 del RMUE cuando el título posea una función identificadora como signo comercial que identifique el origen comercial”. Esto quiere decir que el derecho nacional debe prever una protección para el derecho de autor, en el caso de que los signos puedan ser invocados.

Además, se exige el requisito de que el título de la obra ya se haya comercializado, pudiendo haber casos en los que la publicidad previa al uso es suficiente para generar este derecho.

5.2.4 Marcas renombradas

La prohibición relativa referida a las marcas renombradas la encontramos en el artículo 8.5 del RMUE y viene a establecer una doble protección:

1. La protección a las marcas anteriores en relación a los productos o servicios idénticos o similares.
2. La protección a las marcas anteriores en relación a los productos o servicios que no sean similares, pero los signos sí sean idénticos o similares, y que la marca anterior tenga un cierto renombre que posibilite a la marca posterior, por consecuencia del uso, aprovecharse indebidamente de dicho carácter distintivo o notoriedad que ostenta la marca anterior.

La finalidad de la primera protección tiene que ver con el carácter distintivo; la finalidad de la segunda encuentra su razón de ser en los esfuerzos económicos que los titulares de las marcas realizan cuando invierten en *branding*; es decir, en fortalecer una marca para distinguir dicha imagen corporativa del resto.

Por tanto, la finalidad aquí no es evitar que el público confunda la marca respecto a su origen, sino evitar que la marca posterior se aproveche indebidamente del carácter distintivo o notoriedad de una marca anterior.

En debidas cuentas, esta prohibición relativa denegará el registro de la MUE cuando se dé el supuesto de hecho del artículo 8.5 del RMUE.

5.2.4.1 Exigibilidad del registro

El Reglamento modificador (UE) 2015/2424 introdujo el requisito de que la marca anterior estuviese registrada, cuando antes no se expresaba dicho requisito. Sin embargo, nada se dice sobre que la marca notoriamente conocida deba estar registrada. Si acudimos al artículo 8.2 apartado c) del RMUE, veremos que tiene una función fundamental para que las marcas no registradas y sean notoriamente conocidas gocen de protección.

En este sentido, diferenciamos dos situaciones:

- Marcas notoriamente conocidas sin registrar en el territorio de referencia. Éstas no pueden recibir la protección otorgada por el artículo 8.5 del RMUE. Por otro lado, se pueden proteger contra aquellos productos idénticos o similares cuando exista riesgo de confusión, el cual analizamos en el artículo 8.1 apartado b) del RMUE.
 - Si la legislación nacional les concede protección frente a productos o servicios no similares, también pueden obtener la protección que se haya en el artículo 8.4 del RMUE.
- Marcas notoriamente conocidas registradas, dando igual el territorio. Los titulares pueden solicitar la protección del artículo 8.5 del RMUE cuando también cumplan el requisito de renombre.

Existe la necesidad de diferenciar los conceptos “notoriamente conocidas” y “renombre”. He querido ilustrar las definiciones que ofrece la jurista Curto Polo⁵²:

- Marcas notorias: aquellas que gozan de un difundido conocimiento dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios que distinguen.
- Marcas renombradas: aquellas que son conocidas por el público en general y se propugna que el ámbito de su protección se extienda incluso frente a un signo

⁵² Polo Curto, M. (2008), *Comentario a la Ley de Marcas* (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI, p. 273.

idéntico o semejante empleado para distinguir productos o servicios no similares, dado que el público podrá asociar ambas marcas con independencia del objeto de la distinción.

En la práctica, podemos encontraros con casos en los que una marca notoriamente conocida alcance el nivel que se requiere para las marcas que gozan de renombre. Esto ocurre porque en los dos casos se valora el grado de conocimiento de la marca por parte del público. El Tribunal⁵³ consideró que ambos conceptos eran afines, destacando un solapamiento entre ellos. Este solapamiento dificulta la elección del motivo de denegación relativo a la hora de realizar la oposición.

Más allá vemos un juego de artículos muy variado que exige un conocimiento riguroso de todo el entramado del artículo 8. No sólo eso, también entra en juego el artículo 6 *bis* del Convenio de París cuyos requisitos son equivalentes a los expresados en el artículo 8.1 apartado a) y b) del RMUE. Con todo esto:

- Los productos o servicios tienen que ser idénticos o similares, como ocurre con los signos.
- Debe existir un riesgo de confusión.

No hay duda de que el artículo 8 del RMUE requiere un análisis exhaustivo para comprender cómo funcionan los solapamientos y, sobre todo, saber qué motivo de denegación relativo debemos invocar cuando se dé el caso de una marca anterior notoriamente conocida o renombrada.

5.2.4.2 Requisitos de aplicación

Para conocer los requisitos que se deben cumplir para aplicar el artículo 8.5 del RMUE, tenemos que acudir a la jurisprudencia⁵⁴, la cual establece una serie de requisitos acumulativos (apartado 41 de la sentencia), es decir, se deben dar los 4:

- La marca anterior registrada debe tener un renombre en el territorio de referencia.
- Tiene que haber identidad o similitud entre la solicitud de MUE nueva y la marca anterior.
- El uso del signo debe suponer el aprovechamiento indebido o ser perjudicial para el carácter distintivo o notoriedad de la marca anterior.

⁵³ STJ de 22 de noviembre de 2007 (asunto C-328/06), párrafos 16-20.

⁵⁴ STG de 16 de diciembre de 2010 (asunto T-345/08), párrafo 41.

- El uso debe realizarse sin justa causa.

5.2.5 Denominaciones de origen e indicaciones geográficas anteriores

Para entender qué es una denominación de origen o una indicación geográfica nos podemos ayudar en el artículo 7.1 apartado j) del RMUE, que hemos analizado anteriormente. En este caso, se protegen las denominaciones de origen o indicaciones geográficas anteriores a la fecha de solicitud o fecha de la prioridad reivindicada de registro de una nueva denominación de origen o indicación geográfica. De este modo, se puede denegar el registro de la marca solicitada mediante oposición de cualquier persona autorizada en virtud de la legislación aplicable.

Merece la pena mencionar que en el Reglamento (CE) nº 207/2009 encontrábamos un motivo de denegación relativa específico para las IG. Las IG se encuadraban en el artículo 8.4 *bis* del Reglamento nº 207/2009 como “otro signo utilizado en el tráfico económico”. Desde la entrada del RMUE, el motivo de denegación relativo específico para las indicaciones geográficas es el 8.6. del RMUE; que es el que está en vigor, al contrario del 8.4 *bis*.

Aun así, la diferencia que presenta el artículo 8.6 del RMUE es que no hace falta que el oponente pruebe que se ha utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local.

6. Límites

En este apartado se hace referencia a los límites del derecho exclusivo del titular de la marca. Su régimen legal lo encontramos en los artículos 35, 36 y 37 de la Ley de Marcas española y los artículos 12, 14 y 15 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea. Debido a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros llevada a cabo por la Directiva (UE) nº 2015/2436, estos 6 preceptos son equivalentes.

En términos generales, se trata de una limitación del “derecho a prohibir” que tiene el titular de la marca. De hecho, las limitaciones enumeradas en dichos preceptos se tratan de conductas que vulneran el derecho exclusivo del titular de la marca. Sin embargo, son tratadas como excepciones debido a sus singularidades.

6.1 Reproducción de la marca de la Unión en un diccionario

Se trata de la primera limitación que encontramos en el artículo 12 del RMUE, y se refiere a la posibilidad que tiene una editorial de reproducir una MUE en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta. Por tanto, se trata del supuesto en el que se reproduce una MUE en, por ejemplo, un diccionario porque ésta constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que la marca está registrada. Véase Kleenex y los pañuelos.

En este caso, el editor, a petición del titular de la MUE, deberá indicar que dicha marca está registrada, a muy tardar en la siguiente edición de la obra.

6.2 Limitación de los efectos de una marca de la Unión

Esta limitación se halla encasillada en el artículo 14 del RMUE y enumera 3 supuestos que consisten en una excepción del “derecho a prohibir” que ostenta el titular de la MUE. Como bien afirma Galán Corona⁵⁵, estos supuestos son actuaciones en el tráfico económico que suponen la utilización de un signo idéntico o semejante a una marca para productos o servicios.

Antes de empezar a analizar los 3 supuestos, me gustaría empezar por la excepción del artículo 14.2 del RMUE o, su equivalente, el artículo 37.2 de la Ley de Marcas. Estos preceptos muestran el requisito para que un tercero pueda realizar una de estas excepciones o limitaciones. Dicho requisito es “las prácticas leales en materia industrial o comercial”. Por tanto, para que un tercero pueda hacer uso de estas 3 excepciones debe actuar conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Dicho esto, las 3 excepciones o limitaciones de los efectos de una MUE son las siguientes:

- La utilización, por parte de un tercero, del nombre o dirección del titular de la MUE, siempre que el tercero sea una persona física.
- La utilización de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio.
- La utilización de la MUE para designar productos o servicios correspondientes al titular de esa marca o para hacer referencia a los mismos, cuando el uso de esa

⁵⁵ Corona Galán, E. (2008), *Comentario a la Ley de Marcas* (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI, p. 603.

marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, como accesorios o piezas de recambio.

Empezando por el primero (nombre y dirección), debe interpretarse de manera que el nombre pueda acompañarse de la dirección, pero no tiene por qué ser así. Respecto al nombre, cabe la interpretación de que el artículo se refiera nombre de las personas físicas y al de las personas jurídicas. Aunque, en un principio, la Declaración conjunta del Consejo y de la Comisión expresó que el precepto debía reducirse a los nombres de personas físicas, la jurisprudencia⁵⁶ amplió el concepto de “nombre” a las personas jurídicas.

Siguiendo con el segundo supuesto, la interpretación está muy bien limitada, dejando claro que existen intereses enfrentados, pero que la ponderación ganadora va hacia los intereses generales, siempre y cuando la utilización de la marca respete los límites del artículo 14.2 del RMUE.

En cuanto al último supuesto, queda claro que el legislador decide valorar más los intereses generales que entran en confrontación con el derecho exclusivo del titular de la MUE. Este supuesto atiende a las necesidades del mercado, ya que existen muchos productos que requieren la sustitución de algunas piezas o que se pueden cumplimentados con accesorios. Por este motivo, el precepto hace referencia a las piezas de recambio y accesorios. Queda claro que los proveedores de accesorios, piezas, etc., necesitan manifestar cuál es el destino de dichos accesorios o recambios, lo que se soluciona utilizando la marca.

6.3 Limitación por agotamiento del derecho de la MUE

Por último, y de forma breve, me gustaría destacar esta limitación contenida en el artículo 15.2 del RMUE y que hace referencia a que el titular de la marca no puede prohibir el uso de ésta para los productos comercializados en el EEE (Espacio Económico Europeo), ya sea por el mismo titular o por un tercero que tenga consentimiento del titular.

Citando a Martín Aresti⁵⁷ “el agotamiento indica la imposibilidad jurídica de invocar el derecho exclusivo una vez que el producto ha sido introducido en el comercio”. Por tanto,

⁵⁶ STJ de 16 de noviembre de 2004 (asunto C-245/02), párrafos 78-80.

⁵⁷ Aresti Martín, P. (2008), *Comentario a la Ley de Marcas* (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI, p. 577.

el agotamiento de la marca se produce cuando, por primera vez, el producto se pone en comercio.

Por otro lado, me gustaría hacer hincapié en la importación paralela que el jurista Diez Canseco ⁵⁸ describe como los bienes que llevan marca y son comercializados legítimamente por el titular en un país y, después, éstos son importados por terceros a otro país donde se venden sin autorización expresa del titular de la marca. En principio, dicho titular estaría facultado para impedir la importación paralela, aunque los bienes no fueran suyos, pero se ha venido entendiendo que, una vez que se agota el derecho del titular de la marca, no podrá prohibir las importaciones y reventas paralelas.

No obstante, existe un motivo legítimo por el que el titular de la marca puede prohibir la comercialización posterior de los productos, así lo expresa el artículo 15.2 del RMUE: “en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización”. Esto hace referencia al supuesto en el que se altere o modifique el estado de los productos tras la comercialización.

7. Extinción de marca

En este caso, vamos a abordar la extinción de la marca, es decir, cuando deja de tener efectos. Como iremos viendo, la marca se extinguirá por varias causas:

- La renuncia, que se haya en el artículo 57 del RMUE.
- Las causas de caducidad, que las encontramos en el artículo 58 del RMUE.
- Las causas de nulidad absoluta, cuya enumeración encuadra en el artículo 59 del RMUE.
- Las causas nulidad relativa, cuya enumeración se tipifican en el artículo 60 del RMUE.
- La caducidad por tolerancia, la cual se encuentra en el artículo 61 del RMUE.

Aunque vamos a ir analizándolos poco a poco, existe una diferencia entre el efecto jurídico de la caducidad y el efecto jurídico de la nulidad. En el primero, establece que la MUE no tuvo efectos desde la fecha de solicitud de la caducidad, pudiéndose fijarse una fecha anterior a ésta. En el segundo, la declaración de nulidad establece que la MUE nunca tuvo efectos.

⁵⁸Ferrero Diez Canseco, G. (2000). *Importaciones paralelas y agotamiento de derechos de propiedad intelectual*, THEMIS, p. 334.

7.1 Renuncia

Se refiere al caso en el que el titular de la MUE puede retirarla de forma total o parcial. Para ello, realizará una declaración escrita en una de las cinco lenguas (español, alemán, inglés, francés o italiano) ante la Oficina. Respecto a la renuncia parcial, se trata de una renuncia de la MUE en relación a ciertos productos y servicios para los que se registró.

Si no se cumplen los requisitos del procedimiento, la Oficina comunicará las irregularidades al solicitante para que las subsane. Si no se subsanan en plazo, se deniega la renuncia.

Finalmente, los derechos del titular de la MUE se extinguirán a partir de la fecha en la que se inscriba la renuncia, dejando de existir la MUE.

7.2 Caducidad

Acudimos al artículo 58.1 del RMUE para conocer las 3 causas de caducidad:

- Que la MUE no haya sido usada, efectivamente y de manera ininterrumpida durante 5 años, salvo si existe una causa justificativa de la falta de uso. Además, si en ese intervalo se reanuda el uso efectivo de la marca, no se podrá alegar la caducidad de la MUE. Sin embargo, si el uso se reanudase 3 meses antes de la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, no se tendrá en cuenta, si se acredita que dicha reanudación se produce porque el titular conoce la solicitud presentada o la demanda de reconvención.
- Que la MUE se ha convertido en una designación usual por la actividad o la inactividad de su titular.
- Que la MUE induzca a error al público por consecuencia del uso de la marca.

En el artículo 63.1 del RMUE encontramos dos procedimientos de anulación: la solicitud de caducidad y la solicitud de declaración de caducidad.

7.2.1.1 Falta de uso

En la primera causa de caducidad, la fecha de referencia es la fecha de presentación de la solicitud de caducidad. Existe un requisito esencial: que la MUE fuese registrada 5 años antes de esa fecha de presentación de la solicitud de caducidad. A modo de ejemplo, si registro una MUE el 1/1/2016, la marca es susceptible de caducidad el 02/01/2021. Pero,

si presento una solicitud de caducidad el 2/02/2021, el titular de la MUE tendría que demostrar el uso efectivo de la marca desde el 2/02/2016 hasta el 1/02/2021.

No obstante, existe una excepción: cuando se reanuda el uso efectivo de la MUE 3 meses antes de la presentación de la solicitud de caducidad, no se tendrá en cuenta cuando la causa de esa reanudación descansa sobre el conocimiento de dicha solicitud de caducidad por parte del titular.

Con todo esto, el solicitante de la caducidad tiene que ponerse en contacto con el titular de la MUE para expresarle su intención de presentar una solicitud de caducidad. Por lo tanto, el solicitante de la caducidad es quien tiene la carga de la prueba si se da esta excepción.

Para probar la falta de uso, de acuerdo al artículo 19.1 del RDMUE, las pruebas se basarán en la apreciación del uso efectivo, como las indicaciones del lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso. Si atendemos al artículo 63.2 del RMUE, veremos que la causa de caducidad puede afectar sólo a una parte de los productos o servicios para lo que esté registrada la MUE, por lo que la caducidad involucrará sólo a éstos.

7.2.1.2 Marcas que se convierten en designación usual

Esta segunda causa hace referencia a la caducidad de una marca cuando, por una acción u omisión del titular, ésta se ha convertido en una designación usual en el comercio de un producto o servicio. Quien solicita la caducidad debe probar que la marca se convierta en designación usual de productos o servicios después de la fecha de registro de la MUE.

Es preciso conocer el concepto “designación usual en el comercio”, el cual hace referencia a usar en el comercio el término para designar productos o servicios para los que el mismo esté registrado. Se tiene que probar que se utiliza dicho término para referirse a los productos o servicios.

Para valorar esta conversión del signo en una “designación usual en el comercio” de un producto o servicio, se tomará en cuenta el público destinatario, incluyendo los que participan en el comercio de éstos. También se tomará en cuenta las características del mercado.

7.2.1.3 Marcas que induzcan a error

Por último, el supuesto en el que la marca pueda inducir a error al público en cuanto a la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos o servicios para los que esté registrada. En dicho caso, se puede declarar la caducidad de la MUE y el solicitante es quien tiene la carga de la prueba, es decir, quien debe demostrar que el uso de la marca induce a error.

En este caso, para poder solicitar la declaración de caducidad de la MUE, debe darse la condición de que la marca induzca a error al público después de la fecha de registro de la MUE. Ya comentamos anteriormente que existe la excepción de que el nombre geográfico y los productos o servicios guarden una relación meramente fantasiosa o extravagante (MONTBLANC). Acudiendo a las Directrices de la EUIPO en busca de un ejemplo que clarifique este supuesto, encontramos el ejemplo de una marca que tenga en el nombre “cabras y “queso” y se demuestre que el producto no está hecho con la leche de las cabras. Aquí se declarará la caducidad de la MUE.

7.3 Nulidad absoluta

Existen una serie de causas de nulidad absoluta que se encuadran en el artículo 59 del RMUE. Estas causas son las siguientes:

- Cuando se registre una MUE en contra de las prohibiciones absolutas establecidas en el artículo 7 del RMUE.
- Cuando el solicitante presentase la solicitud de la marca con mala fe.

Por otro lado, el artículo 59.2 del RMUE establece como excepción de la primera causa de nulidad absoluta la distintividad sobrevenida o *secondary meaning*. Por último, el artículo 59.3 del RMUE establece la nulidad parcial cuando la causa de nulidad sólo afecte a una parte de los productos o servicios para los que la marca esté registrada.

7.3.1 Marcas registradas contrarias a los supuestos del artículo 7

El artículo 7 del RMUE ha sido objeto de estudio en el presente trabajo y se refiere a las prohibiciones absolutas. Esta causa de nulidad absoluta hace referencia a que una MUE registrada se puede declarar nula cuando se hubiera podido ejercer objeciones amparadas en el artículo 7 del RMUE en el momento de su solicitud.

De este modo, existe un doble requisito: que la marca esté efectivamente registrada y que se hubiesen podido realizar objeciones en el momento de su solicitud. Esta causa es un mecanismo que permite a la Oficina revisar la validez del registro de una marca, pudiendo declararla nula en el caso de que se tuviese que haber denegado su acceso al registro desde un primer momento.

Sin embargo, esta revisión se debe ajustar a los motivos y argumentos presentados por las partes porque la MUE goza de presunción de validez, lo que significa que las partes tienen la carga de la prueba.

La reiterada jurisprudencia del Tribunal General⁵⁹ establece que la declaración de nulidad de una marca se debe evaluar teniendo en cuenta la situación de ésta en la fecha de dicha solicitud, no del registro.

7.3.2 Mala fe

El precepto se refiere a la mala fe del solicitante al presentar la solicitud de registro de una MUE. La fecha relevante es la de presentación de la solicitud de registro, aunque esto requiere dos precisiones:

- Los hechos y pruebas anteriores a dicha fecha pueden tomarse en consideración para interpretar la intención del titular cuando presenta la MUE. Por ejemplo, las circunstancias en las que se creó la marca.
- Los hechos y pruebas posteriores a la fecha de presentación pueden servir para interpretar la intención del titular, especialmente cuando éste hace uso de la marca después de registrarla.

No encontramos el concepto de mala fe en el Reglamento, por lo que debemos remitirnos a las conclusiones de la Abogada General Sharpston⁶⁰, la cual elabora su propia definición de mala fe: “implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, que se puede identificar valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de dichas normas”.

⁵⁹ STG de 3 de junio de 2009 (asunto T-189/07), párrafos 22-30.

⁶⁰ Conclusiones Abogada General Eleanor Sharpston de 12 de marzo de 1999 (asunto C-529/07), párrafo 60.

La Abogado General también hace referencia al caso concreto de la apreciación de la mala fe: “no puede circunscribirse a una categoría limitada de circunstancias específicas tales como la existencia de un determinado tipo de derecho anterior, la falta de intención de utilizar la marca o el conocimiento efectivo o implícito de la utilización de una marca similar”. Por lo tanto, se hace una apreciación general de dicha mala fe, pero atendiendo a los factores del caso concreto. Dichos factores son los siguientes:

- Similitud de los signos que ocasionan la confusión. La MUE que se registra con mala fe tiene que ser idéntica o similar al signo al que el solicitante de la nulidad hace referencia. Esto no es suficiente para determinar que hay mala fe.
- Que el titular de la MUE sea consciente de que el uso de un signo idéntico o similar ocasione confusión por un tercero para productos o servicios parecidos.
- Ánimo desleal. Este factor se valorará a través de las circunstancias objetivas, por lo que hay que atender al caso concreto.

Una vez demostrada dicha mala fe, se declara la nulidad total de la marca, a no ser que el solicitante enfocase esa solicitud de nulidad a ciertos productos o servicios.

7.4 Nulidad relativa

Encontramos las causas de nulidad relativa en el artículo 60.1 del RMUE, las cuales hacen una remisión a las prohibiciones relativas expresadas en el artículo 8 del Reglamento, y en el artículo 60.2 del RMUE.

En cuanto a las primeras, se tratan de los derechos anteriores expresados en el artículo 8 del RMUE. Cuando una MUE contravenga una de las condiciones expresadas en dicho precepto, será posible solicitar la nulidad de ésta mediante solicitud ante la Oficina o mediante demanda de reconvención en una acción por violación de marca.

Si se solicita la nulidad de la MUE basándonos en el carácter distintivo elevado o renombre, hay que probar que el derecho anterior adquiere dicho carácter distintivo o renombre en la fecha de la solicitud de la MUE. Dicho esto, tanto el renombre, como el carácter distintivo elevado de la marca anterior tienen que existir cuando se dicte la resolución de nulidad.

Siguiendo con el artículo 60.2 del RMUE, una MUE puede declararse nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o demanda de reconvención en una acción por violación

de marca, en el caso de que el uso pueda prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo al Derecho nacional o la legislación de la UE. Hace mención a estos derechos:

- Derecho al nombre. Como varios Estados Miembros no protegen el derecho a la propia imagen, se requiere que el solicitante de la nulidad presente la legislación nacional en vigor.
- Derecho a la imagen.
- Derecho de autor. Las normas sobre derechos de autor de los Estados miembros son dispares porque no se hayan armonizadas, no existiendo un derecho de autor tipo en la Unión Europea. Por tanto, el solicitante tiene que hacer como con el derecho al nombre o propia imagen: presentar la legislación nacional en vigor y argumentar de forma contundente.
- Derecho de propiedad industrial.

7.5 Caducidad por tolerancia

Por último, se trata del supuesto en el que el titular de una MUE haya tolerado, conscientemente, el uso de una MUE posterior durante 5 años consecutivos. Este supuesto de caducidad está tipificado en el artículo 61 del RMUE e impide al titular de una MUE anterior solicitar la nulidad de la MUE posterior utilizando como argumento los productos o servicios para los que se haya registrado la MUE posterior.

El mismo artículo 61.1 del RMUE establece la excepción de que la presentación de solicitud de la MUE posterior se hubiera realizado con mala fe. En dicho caso, el titular de la MUE anterior sí podría solicitar la nulidad de la marca posterior.

El artículo 61.2 del RMUE regula el supuesto de las marcas nacionales anteriores en relación con las prohibiciones relativas de “Marcas anteriores” y las “marcas no registradas u otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local”; es decir, artículos 8.2 y 8.4 del RMUE.

8. Conclusiones

Después de analizar textos legales, posiciones doctrinales y los criterios aplicados por la jurisprudencia, he llegado a ciertas conclusiones. Con el fin de exponerlas de forma clara, me gustaría hacer hincapié en varias cuestiones tratadas en el Trabajo de Fin de Grado.

En primer lugar, me gustaría comenzar con la reforma de las legislaciones de los Estados miembros introducida por la Directiva (UE) n° 2015/2436. Entró en vigor el 14 de enero de 2019 en España y, entre otras cosas, ha supuesto la modificación del concepto de marca de la UE. Se ha pasado de denominar marca comunitaria a marca de la Unión Europea, como se ha cambiado el requisito de representación gráfica al de representación en el registro.

Esta modificación ha tenido una buena recepción porque, debido a la evolución de la sociedad y de la tecnología, el requisito de representación gráfica empezaba a quedarse obsoleto. Aquí ha tenido una importancia grandísima la era digital, ya que, entre otras, las marcas sonoras se tenían que registrar gráficamente, lo que suponía apoyarse en el pentagrama. También, se ha visto beneficiadas las marcas multimedia, holograma o marcas de movimiento, por ejemplo. Mencionar el artículo 3 del REMUE como fundamental para controlar la representación de cada tipo de marca porque no todas se pueden representar en el registro de igual manera.

Haciendo énfasis en los tipos de marca, recalcar el artículo 3.4 del REMUE que establece que aquella marca que no se encuadre en los tipos enumerados en el apartado 3, su representación se ajustará al artículo 3.1 del RMUE y podrá ir acompañada de una descripción. De modo, que no hay que tomar esa lista de tipos de marca como exhaustiva.

En segundo lugar, nos encontramos en un mercado en el coexisten muchísimas empresas que ofrecen productos y servicios similares. En este punto, la imagen corporativa de éstas es realmente importante, sobre todo en lo económico. En la actualidad, se vive una lucha continua relacionada con el posicionamiento de marca, lo que obliga a las empresas a hacer verdaderos esfuerzos económicos, como son las estrategias de *branding*, las cuales están dirigidas a fortalecer y distinguir la marca del resto.

Conforme pasa el tiempo, es más complicado registrar un tipo de marca específico, como son las marcas de colores o denominativas, por ejemplo. Principalmente, por entrar en conflicto con derechos anteriores; es decir, el supuesto en el que una marca solicita registro para unos determinados productos o servicios, pero ya existe una marca similar o idéntica registrada para los mismos productos o servicios. Este es uno de los varios conflictos con derechos anteriores que vemos en el trabajo.

Por tanto, empezamos a ver varios factores que debemos tener en cuenta, como es el riesgo de confusión, la doble identidad, los productos o servicios para los que se registra

la marca o el público destinatario. Éste último tiene una importancia severa a la hora de determinar el carácter distintivo de una marca, el carácter descriptivo, el orden público, el carácter engañoso de una marca, la apreciación de la distintividad sobrevenida y el riesgo de confusión, entre otros.

En resumidas cuentas, para que una marca tenga carácter distintivo, hay que considerar qué tipo de marca es, para qué productos o servicios solicita el registro y el público destinatario⁶¹ de dichos productos o servicios, como también el público en general.

En la práctica, es recomendable atender al caso concreto del tipo de marca, a los criterios interpretativos de la jurisprudencia⁶² y a las exposiciones de las Directrices sobre marcas y dibujos o modelos de la EUIPO para conocer cómo actúa la Oficina en ciertas circunstancias.

Con el objetivo de proteger los intereses generales del mercado, existen una serie de prohibiciones absolutas que deniegan el acceso al registro a determinadas marcas. Por otro lado, y con la finalidad de proteger los intereses particulares de los titulares de las marcas de la Unión Europea, existen varias prohibiciones relativas por las que se puede ejercer el derecho de oposición a la solicitud de registro de una marca. Ambas prohibiciones se encuentran reguladas en el RMUE.

Las prohibiciones absolutas se valoran de oficio o cualquier tercero interesado puede realizar objeciones para impedir el registro de la MUE. Además, cuando la solicitud del registro de una marca incurre en una de las prohibiciones absolutas, no se puede subsanar. No obstante, con las prohibiciones relativas no ocurre lo mismo: se debe ejercer el derecho de oposición por las partes y se pueden subsanar los errores.

Encontramos 13 prohibiciones absolutas y una excepción a ellas, que se encuentra en el artículo 8.3 y tiene que ver con la distintividad sobrevenida o *secondary meaning*. Respecto a las prohibiciones, decir que encontramos algunos solapamientos que dificultan la elección de alguna de ellas a la hora de presentar una objeción, como son los casos de los apartados b), c) y d) del artículo 7 del RMUE.

A lo largo del trabajo, hemos ido desmenuzando cada apartado del artículo 7 con el objetivo de comprender ese solapamiento y de las alternativas existentes.

⁶¹ STJ de 22 de junio de 1999 (asunto C-342/97) p.26

⁶² STJ de 21 de octubre de 2004 (asunto C-64/02 P), párrafo 30-46.

Mi conclusión en este aspecto es que hay que acudir a la doctrina y jurisprudencia para conocer ciertos matices que nos permiten decantarnos por un supuesto de motivo de denegación absoluto, o por otro. No obstante, es posible que en la solicitud de un registro de MUE coexistan varias prohibiciones absolutas. De este modo, la Oficina o el tercero cuyo interés acredite en presentar objeciones, tendrán que argumentar de forma clara y concreta la elección de varias prohibiciones absolutas.

Terminando con este tipo de prohibiciones, es conveniente recalcar la distintividad sobrevenida. Se trata de una excepción a los supuestos de los apartados b), c) y d) del artículo 7.1 del RMUE. Supone que la marca adquiriera un carácter distintivo causado por su uso.

Para ello, una vez más, se toma en cuenta el consumidor destinatario y al potencial. Si el solicitante quiere beneficiarse de esta distintividad sobrevenida, tendrá que probar que el público identifica el producto gracias a su marca. Para su apreciación, es muy importante el momento en el que se produce esa distintividad sobrevenida. Por norma general, se debe producir antes de que el titular presente la solicitud de MUE.

Sin embargo, puede darse el caso de la marca que adquiere este *secondary meaning* después de su registro. Para probar esta distintividad el solicitante puede hacer uso de catálogos, encuestas, anuncios, promociones y la cantidad de gente que atribuye el producto a tal marca.

Respecto a las prohibiciones relativas, son supuestos que protegen derechos anteriores, es decir, marcas que estuviesen registradas previamente, marcas renombradas, como la vulneración por parte de un agente de solicitar el registro de una MUE sin el consentimiento del titular.

Están reguladas en el artículo 8 del RMUE y son 6 en total. Encontramos los supuestos de marcas anteriores, marcas renombradas, marcas registradas por agentes sin consentimiento, marcas no registradas, denominación de origen o indicación geográfica anteriores. Es muy importante tener en cuenta las fechas de presentación de la solicitud, como las fechas de prioridad en estos supuestos a la hora de ejercer el derecho de oposición.

Aunque las prohibiciones relativas son más reducidas que las absolutas, las primeras también presentan ciertos solapamientos, como es el caso de la doble identidad y el riesgo de

confusión. Además, cuestión importante es el riesgo de asociación que está incluido dentro del riesgo de confusión, como vimos en los casos Sabèl⁶³, Canon⁶⁴ e Ideal Standard⁶⁵.

En mi opinión, en el caso de los motivos de denegación relativos, el público destinatario obtiene un protagonismo enorme, como también la comparación de productos y servicios. El comportamiento del público, respecto a la marca sujeta a examen, es evaluado hasta el más mínimo detalle para concluir si existe riesgo de confusión o no.

También merece la pena recalcar las marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico, cuyo supuesto se encuentra en el artículo 8.4 del RMUE. He querido resaltar este tema porque me llamó la atención las diferencias que pueden existir entre criterio nacional y el europeo.

Sin duda, es una cuestión compleja en el que se tienen en consideración muchos elementos, como las legislaciones, el carácter oneroso o gratuito de la actividad comercial, la diseminación geográfica de los productos o la duración del uso, entre otros.

Dicha complejidad también la encontramos en las marcas renombradas o notoriamente conocidas. Decidí apoyarme en Curto Polo⁶⁶ porque diferenciaba muy bien ambos conceptos y subrayaba una peculiaridad que me llamó la atención: hay casos en los que una marca notoriamente conocida puede alcanzar el nivel requerido para las marcas renombradas.

Que Curto Polo haga una diferenciación clara, no significa que para el Tribunal de Justicia⁶⁷ sea una tarea sencilla diferenciar ambos conceptos. De hecho, éste deja claro que hay un solapamiento entre ambos conceptos que merece la pena resaltar.

Pasando a los límites del derecho de marcas, hemos analizado ciertas excepciones al *ius prohibendi* del titular de la MUE. Estos límites se encajan en los artículos 12, 14 y 15 del RMUE. Enumeran una serie de conductas que vulneran el derecho exclusivo del titular de la MUE, así que reciben el tratamiento de excepciones.

⁶³ STJ de 11 de noviembre de 1997 (Asunto C-251/95) párrafo 18.

⁶⁴ STJ de 29 de noviembre de 1998 (asunto C-39/97) párrafo 29-30.

⁶⁵ STJ de 22 de junio de 1994 (asunto C-9/93) párrafo 34.

⁶⁶ Polo Curto, M. (2008), *Comentario a la Ley de Marcas* (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI, p. 273.

⁶⁷ STJ de 22 de noviembre de 2007 (asunto C-328/06), párrafos 16-20.

Encontramos 3 límites principales en el artículo 14.2 del RMUE que hacen referencia al uso del nombre o dirección del titular de la MUE por parte de un tercero; el uso de signos o indicaciones sin carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica y a la época de producción del producto o prestación del servicio y la utilización de la MUE para recambios o accesorios.

En este sentido, el legislador ha optado por ponderar a favor de las necesidades del mercado porque resulta imposible para proveedores de recambios no anunciar el destino de sus productos. Además, esto causaría que el consumidor estuviese menos informado acerca de los recambios o accesorios que compra.

Terminando con los límites, merece una mención la limitación por agotamiento del derecho de la MUE. Es el supuesto de los productos comercializados en el EEE, es decir, en la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Una vez que el producto es introducido en el comercio por parte del titular, se agota ese derecho de la MUE.

A partir de la primera introducción en el comercio, los comerciantes pueden hacer uso de la MUE en dicho territorio. Así que, el titular de la MUE sólo puede prohibir la comercialización ulterior cuando el estado de los productos se modifique tras su comercialización.

Para ir terminando con las conclusiones, lo último que hemos visto en el Trabajo de Fin de Grado es la extinción de la marca. Vemos ciertas diferenciaciones entre la nulidad y la caducidad, especialmente en los efectos que produce cada una. La primera deja sin efectos la marca declarando que, desde un principio, nunca los tuvo; la segunda, anula sus efectos a partir de la fecha de solicitud de caducidad, aunque puede ser anterior a ésta.

Existen tres causas de caducidad: la falta de uso, la designación usual o la inducción a error al público por consecuencia del uso de la marca. En la caducidad tiene mucha importancia quien solicita la caducidad de la marca, por lo que puede haber marcas que incurren en alguna causa de caducidad y su caducidad no es solicitada por un tercero.

Es preciso hablar de la renuncia en relación a la extinción de la marca. Un titular de una MUE puede renunciar a la marca de forma parcial o total. Los efectos de la MUE se extinguirán a partir de la fecha en la que se inscriba la renuncia, así que es un efecto similar al de la caducidad. La encontramos tipificada en el artículo 57 del RMUE.

En relación a las causas de nulidad absoluta y relativa, la primera hace referencia a los supuestos del artículo 7 del RMUE; la segunda, a los supuestos del artículo 8 del RMUE. Sin embargo, en las causas de nulidad absoluta encontramos un supuesto adicional: el solicitante que presente la solicitud con mala fe.

En el primer supuesto de la nulidad absoluta se fija un mecanismo que sirve para que la Oficina pueda supervisar una marca que accedió al registro y era susceptible de ejercer objeción con arreglo a algún supuesto del artículo 7.

En mi opinión, es un mecanismo necesario porque la Oficina puede cometer errores, así que este artículo 59.1 del RMUE tiene una función de salvavidas para seguir protegiendo el mercado de aquellas marcas que no cumplan los requisitos para ser registradas.

Respecto a la mala fe, en el trabajo me he querido apoyar en las conclusiones de la Abogado General Sharpston⁶⁸ para saber qué debemos entender por “mala fe”. No obstante, en la práctica no es tan sencillo, sino que hay que atender a diversos factores del caso concreto para conocer si existe mala fe en el titular de la MUE o no.

Decir que en la nulidad absoluta encontramos la excepción de distintividad sobrevenida en el artículo 59.2, la cual actúa como excepción al primer supuesto. También merece la pena recalcar que puede existir una nulidad parcial, es decir, que afecte a parte de los productos o servicios de la marca.

Por último, las causas de nulidad relativa se encuentran enumeradas en el artículo 60 del RMUE. Hacen referencia a las prohibiciones relativas que reflejan los derechos anteriores mencionados en el trabajo. Vemos una diferenciación respecto a las causas de nulidad absoluta, que es la consideración del Derecho nacional en relación al Derecho de autor, a la imagen, al nombre, por ejemplo.

Esto hace que tengamos, de nuevo, que atender al caso concreto porque cada legislación nacional regula los derechos de autor o de la propia imagen a su manera. No hay duda de que una de las tareas pendientes de la UE es intentar armonizar estas materias en todos los Estados miembros.

Así que, por un lado, entiendo que el Derecho de marcas no es una materia sencilla de regular, menos si cabe en un continente en el que hay muchas legislaciones nacionales.

⁶⁸ Conclusiones Abogado General Eleanor Sharpston de 12 de marzo de 1999 (asunto C-529/07), párrafo 60.

Es comprensible que los Reglamentos tengan que observar todas las posibilidades que se puedan dar en el mercado con el fin de dotar de seguridad jurídica.

Por otro lado, considero que convendría que las instituciones europeas repasaran el Reglamento de la Marca de la UE porque es preciso eliminar ciertos solapamientos que pueden causar, en muchas situaciones distintas, conflictos innecesarios. Indudablemente, esto carga de trabajo a la Oficina y a los órganos jurisdiccionales comunitarios, debiendo ejercer una labor interpretativa enorme.

Después de analizar todo el sistema de protección de la marca UE, considero que no es cuestión sencilla registrar una marca en la Euiipo sin problemas. A pesar de que la atención principal se centre en la dificultad de registrar una marca en la Unión Europea, convendría también mirar hacia el mantenimiento de su registro.

Podemos ver supuestos en los que la marca se registra válidamente y, pasado el tiempo, pierde su carácter distintivo inicial. Así que, registrar una marca no es sinónimo de tener un derecho de exclusividad vitalicio. También cabe el supuesto en el que una marca se registre hoy y no contravenga el orden público actual, pero sí lo haga en el futuro.

En definitiva, lo que más extraigo de este Trabajo de Fin de Grado, es la importancia que tienen los órganos jurisdiccionales comunitarios a la hora de interpretar solapamientos, fijar criterios y requisitos, definir conceptos ambiguos para su delimitación y extender el contenido de alguno de los preceptos, como ocurre con el riesgo de asociación y de confusión.

Y es que es normal que una estructura tan compleja como el presente sistema de protección de la marca UE requiera de ciertas aclaraciones para que los juristas puedan guiar mejor a sus clientes a la hora de presentar una solicitud de registro.

9. Bibliografía

Libros, obras y manuales consultados:

- Alcalá Marco, L.A (2008), “Cap. II – Prohibiciones absolutas”, *Comentario a la Ley de Marcas* (Director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, Thomson Aranzadi.
- Fernández Novoa, C. (2004) “*Tratado sobre Derecho de Marcas*”, Madrid.

- Aresti Martín, P. (2008), “Cap. I – Efectos del registro de la marca y de su solicitud”, *Comentario a la Ley de Marcas* (Director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, Thomson Aranzadi
- Polo Curto, M. (2008), “Cap. III – Prohibiciones relativas”, *Comentario a la Ley de Marcas* (Director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, Thomson Aranzadi.
- Alcalá Marco, L.A (2001), *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant lo Blanch.
- Fernández Novoa, C. (2002), *Fundamentos de Derechos de Marcas*, España, Montecorvo.
- Corona Galán, E. (2008), “Cap. I – Efectos del registro de la marca y de su solicitud”, *Comentario a la Ley de Marcas* (director: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano), Pamplona, THOMSON ARANZADI,

Artículos recogidos:

- Alner, Martínez, Romani (2018), “*Protección de la imagen de un edificio ¿Derechos de autor, marca, diseño? ¿Quo Vadis?*”. Disponible on line: <http://rma.legal/es/2018/10/09/proteccion-de-la-imagen-de-un-edificio-derechos-de-autor-marca-diseno-quo-vadis/>
- Monteagudo, M (1994), “*La imitación de creaciones técnicas y estéticas*”, Revista General de Derecho, nº 595.
- Ferrero Diez Canseco, G. (2000), “*Importaciones paralelas y agotamiento de derechos de propiedad intelectual*”, THEMIS: Revista de Derecho. Disponible on line: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5109665>
- Ballesteros, E. y Peguera, M. (2019), “*Entra en vigor la reforma de la Ley de Marcas*”. Disponible on line:

<https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/entra-vigor-la-reforma-la-ley-marcas/>

- Pina, Carolina (2019), “*El nuevo Reglamento de la Ley de Marcas exige mayor claridad al registrar signos distintivos*”. Disponible on line:
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-nuevo-reglamento-de-la-ley-de-marcas-exige-mayor-claridad-al-registrar-signos-distintivos

Páginas web consultadas:

- Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO):
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es>
<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803424/1793842/directrices-sobre-marcas/1-introduccion>
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM):
<https://www.oepm.es/es/index.html>
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI):
<https://www.wipo.int/portal/es/>
- Base de datos E-Bacchus:
<https://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPTradTerms&language=ES>
- Base de datos DOOR:
<https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=es>

Legislación consultada:

❖ Internacional

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883
- Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961.

❖ Comunitaria

- Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de marzo de 2018, sobre la marca de la Unión Europea.
- Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea.
- Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios.

- Reglamento (UE) n.º 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados.
- Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas.
- Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

❖ Nacional

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

Jurisprudencia consultada:

❖ Comunitaria:

- Sentencia del Tribunal General de 21 de abril de 2010 relativa al asunto T-7/09.
- Resolución de la Sala de Recurso de 3 de mayo de 2000 relativa al asunto R 272/1999-3.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999 relativa al asunto C-342/97.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2004 relativa al asunto C-64/02 P.
- Sentencia del Tribunal General de 25 de abril de 2013 relativa al asunto T-145/12.

- Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de enero 2010 relativa al asunto C-398/08 P.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2012 relativa al asunto C-311/11 P.
- Sentencia Tribunal Primera Instancia del 12 de septiembre de 2007 relativa al asunto T-304/05.
- Sentencia del Tribunal General de 19 de septiembre de 2012 relativa al asunto T-326/10.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de mayo de 2003 relativa al asunto C-104/01.
- Sentencia Tribunal de Primera Instancia de 20 de julio de 2004 relativa al asunto T-311/02.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2011 relativa al asunto C-51/10 P.
- Sentencia del Tribunal General de 5 de marzo de 2003 relativa al asunto T-237/01.
- Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de marzo de 2006 relativa al asunto T-322/03.
- Sentencia del Tribunal General de 7 de junio de 2011 relativa al asunto T-507/08.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002 relativa al asunto C-299/99.

- Sentencia del Tribunal General del 6 de octubre de 2011 relativa al asunto T-508/08.
- Sentencia del Tribunal General del 20 de septiembre de 2011 relativa al asunto T-232/10.
- Sentencia del Tribunal General del 9 de marzo de 2012 relativa al asunto T-417/10.
- Sentencia del Tribunal General del 5 de octubre de 2011 relativa al asunto T-526/09.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de mayo de 2006 relativa al asunto C-259/04.
- Sentencia del Tribunal General de 10 de julio de 2013 relativa al asunto T-3/12.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de marzo de 2012 relativa al asunto C-190/10.
- Sentencia del Tribunal General del 30 de noviembre de 1993 relativa al asunto C-317/91.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 relativa al asunto C-251/95.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de noviembre de 1998 relativa al asunto C-39/97.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1994 relativa al asunto C-9/93.

- Sentencia del Tribunal General de 13 de abril de 2011 relativa al asunto T-262/09.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002 relativa al asunto C-206/01.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de marzo de 2011 relativa al asunto C-96/09 P.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2007 relativa al asunto C-328/06.
- Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2010 relativa al asunto T-345/08.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2004 relativa al asunto C-245/02.
- Sentencia del Tribunal General de 3 de junio de 2009 relativa al asunto T-189/07.
- ❖ Nacional:
 - Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2002 número 2563/1996.