



REVISTA LEX MERCATORIA
ISSN 2445-0936



Número Extraordinario, 2024. Artículo 4
DOI:10.21134/fha2ec76

UNA APROXIMACIÓN AL REGISTRO DE ALGUNAS MARCAS NO CONVENCIONALES*

AN APPROACH TO THE REGISTRATION OF SOME NON-CONVENTIONAL TRADEMARKS

Ascensión Gallego Córcoles

Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Castilla-La Mancha

*Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación “*Bases para la modernización y mejora del régimen de la propiedad industrial e intelectual ante los desafíos de la agenda digital y las exigencias de sostenibilidad* (PID2022-136567NB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. IPs: Profs. Drs. José Massaguer Fuentes y Concepción Saiz García. El mismo refleja en esencia el contenido de la ponencia impartida con el título “El registro de marcas no convencionales” en la *XVII Jornada Día Mundial de la Propiedad Intelectual* celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia el 19 de abril de 2024.

Resumen

Se realiza una aproximación al registro de algunas marcas no convencionales, en particular, de las marcas de patrón, de las marcas de posición y de las marcas de movimiento. Se constata que el porcentaje de solicitudes y de registros de marcas no convencionales viene siendo escasísimo en la práctica en comparación con el de las marcas convencionales o tradicionales. A ello han podido contribuir las dificultades que en la práctica vienen apreciándose para la superación por este tipo de marcas de las prohibiciones al registro, entre las que la prohibición absoluta por falta de distintividad viene ocupando un lugar destacado. No obstante, se plantea igualmente la posible aplicación para algunas de estas marcas de la prohibición referida al signo consistente en una característica que confiera valor sustancial al producto. Esta aproximación se hace de la mano de algunos casos recientes relativos al registro de marcas de la Unión Europea.

Abstract

An approach is made to the registration of some non-conventional trademarks, in particular, pattern marks, position marks and motion marks. It is noted that the percentage of applications and registrations of non-conventional trademarks is very low in practice if compared to that of conventional or traditional trademarks. This might be due to the difficulties in practice to overcome the grounds of refusal when registering for this type of trademark, among which the absolute ground of lack of distinctiveness has played a prominent role. However, the possible application of the absolute ground for refusal concerning the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods is also to be raised when considering some of these trademarks. This aforementioned approach is based on some recent cases on the registration of EU trademarks.

Palabras clave

Marcas no convencionales, registro, prohibiciones, marcas de patrón, marcas de posición, marcas de movimiento, competencia desleal.

Keywords

Non-conventional trademarks, registration, grounds for refusal, pattern trademarks, position trademarks, motion trademarks, unfair competition law.

Sumario

I. INTRODUCCIÓN: LAS MARCAS NO CONVENCIONALES. II. UN APUNTE SOBRE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES PARA EL REGISTRO DE MARCAS NO CONVENCIONALES. III. MARCAS DE PATRÓN. IV. MARCAS DE POSICIÓN. V. MARCAS DE MOVIMIENTO. VI. CONCLUSIONES. VII. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN: LAS MARCAS NO CONVENCIONALES

Como deriva de su propia denominación, las marcas no convencionales (o no tradicionales) se definen a partir de una delimitación negativa o por contraposición de lo que son las marcas convencionales o tradicionales. Se trata de una contraposición que no deriva expresamente del Derecho de marcas nacional y europeo, que no define a la marca convencional ni tampoco a la marca no convencional, toda vez que de lo que se ocupa es del propio concepto de marca que consiste en todo signo apropiado para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y para b) ser representado en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular (art. 4 LM y art. 4 RMUE).

A partir de ahí, ese signo en que consiste la marca puede ser de muchos tipos. Desde una perspectiva tradicional (y de ahí la noción de marca convencional o tradicional), ese signo ha venido identificándose con un elemento gráfico, con un elemento denominativo o con una combinación de ambos que son independientes del producto (o servicio) que contraseñan. Ello supone que, tratándose de marca de producto, tradicionalmente la marca viene siendo un signo que se adhiere o que se incorpora al producto¹.

Frente a este tipo de marcas surge la marca no convencional que también ha de servir, como toda marca, para distinguir productos o servicios, pero que ya no se configura como un elemento incorporado o adherido de forma visible al producto. En un contexto en el que los consumidores parecían estar cansados o saturados de los medios de identificación tradicionales, los operadores económicos comenzaron a interesarse por el empleo de nuevos medios para la identificación de sus productos o servicios en el mercado; medios que, por ser distintos de los convencionales, permitieran captar la atención de los consumidores y, de esta forma, atraerlos hacia la adquisición de sus productos o servicios². En ocasiones ese signo, que ya no es un elemento gráfico, denominativo o mixto que se adhiere o incorpora de forma visible al producto, viene a identificarse con las características del producto o de algún elemento accesorio del mismo. Incluso podría llegar confundirse o integrarse en la propia apariencia externa del producto (así sucede, por ejemplo, con las marcas patrón o de posición³, de las que nos ocupamos más adelante). En cualquier caso, conviene tener en cuenta que el abanico de marcas no convencionales es amplio y que, evidentemente, el signo que constituya la marca no ha de ser necesariamente visible, como sucede con las marcas sonoras.

Aunque el registro como marca de algunos de estos signos ya venía siendo posible con anterioridad, lo cierto es que la modificación del Derecho

1 CALBOLI, Irene y SENFTLEBEN, Martin, "Introduction", En: *The protection of non-traditional trademarks. Critical perspectives*, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 2.

2 RODILLA MARTI, Carmen, "El caso Louboutin y las marcas de color", *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, n.o.78, 2018, p. 62.

3 MAROÑO GARGALLO, María del Mar, "Marcas no tradicionales. Especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, marzo de 2023, vol.15, n.o.1, p. 494 y 495.

europeo de marcas por medio de la Directiva de marcas de 2015⁴, transpuesta a Derecho español en el año 2018⁵ y del Reglamento de marcas de la Unión Europea⁶, propiciaron que se prestara mayor atención a las marcas no convencionales. De un lado, la eliminación del requisito de que el signo tuviera que ser susceptible de representación gráfica posibilitó nuevos medios de representación para el registro de marcas, con repercusión en algunas marcas no convencionales⁷. De otro lado, a raíz de esas modificaciones y particularmente al hilo de contemplar las exigencias de representación de la marca en la normativa de desarrollo, esta enumera expresamente un mayor número de tipos de marcas, la mayoría de los cuales se corresponde con marcas no con-

vencionales. Bastante ilustrativa a este respecto es la modificación en el año 2019 del art. 2 del Reglamento de nuestra Ley de Marcas⁸ que, siguiendo lo dispuesto en el art. 3 del Reglamento de ejecución del Reglamento de Marca de la UE⁹, pasó a mencionar un total de once tipos de marca: denominativa, figurativa, tridimensional, de posición, de patrón, de color, sonora, de movimiento, multimedia, holograma y otras marcas¹⁰.

Pues bien, a partir de los tipos de marcas mencionados en la normativa y de forma coherente con lo que hemos señalado, los dos primeros tipos de marcas (denominativas y figurativas) son marcas convencionales¹¹, constituyendo el resto, por lo tanto, marcas no convencionales. Así lo refle-

4 Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre.

5 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre.

6 Reglamento (UE) 2015/2424, por el que se modificó el Reglamento (CE) no 207/2009, de marca comunitaria, sustituido posteriormente por el Reglamento 2017/1001, de 14 de junio, de marca de la UE.

7 Conforme explica el documento “Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre la práctica común”, abril de 2021, pág. 6 (pregunta 1.2.1 y su respuesta), en la Práctica Común 11 (sobre examen de fondo y forma de los nuevos tipos de marca) solo se incluyen las marcas sonoras, de movimiento, multimedia y de holograma porque solo ellas pueden representarse utilizando medios de representación nuevos y diferentes, como archivos de audio/vídeo. En ese sentido, se advierte que otras marcas no convencionales (como las marcas de patrón, las de posición o las tridimensionales), no se han visto afectadas por la eliminación del requisito de representación gráfica.

8 Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que fue modificado por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.

9 Reglamento de ejecución (UE) 2018/626 de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.

10 Antes de la reforma de la normativa de marcas a la que hacemos referencia en el texto, los tipos de marcas contemplados eran: marcas denominativas, marcas gráficas, marcas mixtas, marcas sonoras, marcas tridimensionales y otras.

11 Bastante ilustrativa en este sentido es la pregunta 1.2.5 (y su respuesta) contenida en el documento “Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre la práctica común”, abril de 2021, pág. 7, de conformidad con la que cuando en la práctica común se mencionan las “marcas tradicionales” ello se refiere únicamente a las marcas denominativas, las marcas puramente figurativas y las marcas compuestas (combinación de elementos verbales y figurativos). Conviene aclarar que estas últimas (marcas compuestas) quedan incluidas en las marcas figurativas [art. 3.3. b) Reglamento de ejecución MUE y art. 2.3. b) Reglamento de la Ley de Marcas].

jan las Directrices de examen de EUIPO que, en el apartado correspondiente los motivos de denegación absolutos, incluye a todas ellas como “marcas no tradicionales”¹², lo que abarca, incluso, a la última categoría genérica “otras marcas”, donde se ubicarían, como deriva de la normativa de desarrollo, las marcas no cubiertas por ninguno de los tipos enumerados en la normativa¹³.

Pudiendo comprenderse bajo la noción de marcas no convencionales distintos tipos de marcas, conviene aclarar que el presente trabajo se ocupa del estado de la cuestión en relación con el registro de marcas no convencionales prestando particular atención a las marcas de patrón, de posición y de movimiento. Enmarcándose en la conmemoración del día mundial de la propiedad intelectual correspondiente al año 2024, ello se aborda desde una perspectiva actual y práctica, teniendo en cuenta las Directrices de la EUIPO relativas al examen de las marcas de la Unión Europea (cuya última edición data del 31 de marzo de 2024) y tomando en consideración casos acaecidos en el último año relativos a registro de marcas no convencionales (en los que se ha accedido o no al registro de marcas). En cuanto a la fecha de esos casos, se toma así como referencia temporal inicial para el cómputo de ese periodo el día mundial de la propiedad intelectual correspondiente a 2023.

Con anterioridad a abordar esos casos recientes y al objeto de una mejor contextualización de los mismos, se efectúan en los siguientes apartados una serie de consideraciones en torno al

registro de marcas, con particular referencia al registro de marcas no convencionales. Antes de ello, adelantamos que la práctica de las oficinas demuestra que muchos signos no convencionales que se seleccionan para el registro de marcas no llegan a acceder a éste por falta de distintividad y quizá este es el motivo por el que se sigue apreciando un reducido número de solicitudes de marcas de ese tipo. Precisamente, lo que en su inmensa mayoría se viene apreciando son solicitudes (y registros) de marcas denominativas y figurativas, esto es, de solicitudes y registros de marcas convencionales. De las no convencionales, el mayor número es de marcas tridimensionales.

A este respecto, buscadas por fecha de registro comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, a partir de los datos derivados de la base de datos de la EUIPO obtenidos a fecha 15 de abril de 2024, se extrae que el 99,66 % de los resultados arrojados para el año 2021 se corresponde con marcas denominativas y figurativas (correspondiendo, por tanto, el 0,34% a marcas no convencionales), que el 99,70 % de los resultados arrojados para 2022 son marcas denominativas y figurativas (correspondiendo el 0,30% a marcas no convencionales) y que el 99,65% de los resultados correspondientes a 2022 son, de nuevo, marcas denominativas y figurativas (representando las marcas denominativas el 0,35%). Por lo que respecta a 2024, estableciendo como parámetros temporales de búsqueda el 1 de enero y el 15 de abril de 2024 como fecha inicial y final, las marcas no convencionales representan un 0,43% del total de resultados.

¹² Se trata, en concreto, del apartado 2 del Capítulo 2 de la Sección 4 correspondiente a la parte B (Examen). El título de ese apartado es «Marcas no tradicionales» y artículo 7, apartado 1, letra a), del RMUE.

¹³ Las Directrices de examen de EUIPO advierten como bajo esta categoría puede registrarse el diseño de la disposición de un comercio de venta al por menor. Tal es el caso de las marcas M4080171 y M4080174 registradas en la OEPM como “otras” en relación con los establecimientos de La Casa de las Carcasas.

Si en lugar de localizadas por fecha de registro la búsqueda se hace por fecha de presentación, comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, a partir de los datos derivados de la base de datos de la EUIPO obtenidos a fecha 15 de abril de 2024, se extrae que el 99,58 % de los resultados arrojados para el año 2021 se corresponde con marcas denominativas y figurativas (correspondiendo, por tanto, el 0,42 % a marcas no convencionales), que el 99,56% de los resultados arrojados para 2022 son marcas denominativas y figurativas (correspondiendo el 0,44% a marcas no convencionales) y que el 99,50% de los resultados correspondientes a 2022 son, de nuevo, marcas denominativas y figurativas (representando las marcas denominativas el 0,50%). Por lo que respecta a 2024, estableciendo como parámetros temporales de búsqueda el 1 de enero y el 15 de abril de 2024 como fecha inicial y final, las marcas no convencionales representan un 0,50 % del total de resultados.

Lo anterior parece evidenciar un ligero ascenso con respecto a la tónica anterior en el periodo correspondiente a 2023 y también en lo que por el momento llevamos de 2024, sin bien los resultados siguen revelando una presencia muy escasa de las marcas no convencionales.

II. UN APUNTE SOBRE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES PARA EL REGISTRO DE MARCAS NO CONVENCIONALES

Antes de abordar algunos casos recientes relativos a algunos tipos de marcas no convencionales, conviene recordar algunas cuestiones relativas al registro de marcas que resultan trascendentes en la práctica del registro de marcas no convencionales. En ese sentido, como toda marca, para acceder al registro los signos no convencionales han de cumplir con los requisitos que la normativa exige a este respecto y es precisamente en la apreciación del cumplimiento de algunas de estas condiciones donde vienen observándose las principales dificultades para el registro de estos signos.

Un primer obstáculo, superado para algunos signos no convencionales, es el relativo a la representación del signo para constituir marca que, como se ha apuntado, ya no ha de serlo necesariamente por medios gráficos. Con ello se ampliaron las posibilidades de registro como marca para algunos signos no convencionales¹⁴. Ello incluso bajo tipos de marcas ya contemplados expresamente por la normativa previa a la reforma¹⁵. Ahora bien, pese a la eliminación de esa exigencia en cuanto a la representación del signo, el mismo ha de poder representarse de manera tal que per-

14 Conviene precisar que el que se reconozcan expresamente algunos tipos de marca no implica que signos que hoy caerían bajo esos nuevos tipos no podían registrarse antes bajo alguno de los tipos que reconocía la normativa con arreglo a los requisitos para el registro de marca que exigía la normativa precedente (y, particularmente, la representación por medios gráficos). Así, por ejemplo, signos que hoy constituirían marcas de patrón ya venían registrándose previamente como marcas figurativas

15 Así, por ejemplo, en el caso las marcas sonoras, ya reconocidas previamente en la normativa, tras la eliminación del requisito de la representación gráfica pasó a ser posible el registro de sonidos que no podían acceder al registro con carácter previo a la reforma por no reunir los requisitos para poder constituir marca exigidos en ese momento.

mita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y precisión el objeto de la protección otorgada a su titular¹⁶. A este respecto, de las Directrices de examen de EUIPO deriva (y es algo que vienen reiterando en sus diversas ediciones) que, a los efectos de la representación necesaria para el registro de marca, el objeto de la protección no puede determinarse hoy en día con claridad y precisión con la tecnología generalmente disponible cuando se trata del sabor, de olor o del efecto táctil¹⁷.

En cualquier caso, el signo no solo ha de poder constituir marca, por tener capacidad distintiva en abstracto y superar las exigencias en cuanto a la forma de representación, sino que, para poder acceder al registro de marcas no ha de incurrir en las prohibiciones o motivos de denegación ni absolutos ni relativos¹⁸. Adelantamos que, particularmente relevante para la materia que nos ocupa es la prohibición absoluta contenida en las letras b) del art. 7.1 del Reglamento MUE y del art. 5.1 LM. La misma impide el registro como marca de los signos que carezcan carácter distintivo, lo que se aprecia en atención a dos aspectos: los productos o servicios para los que se solicita el registro y la percepción que el público destinatario tiene de dicho signo, siendo suficiente con apreciar un mínimo carácter distintivo que

permita que la marca pueda cumplir con su función de atribuir una procedencia empresarial, de manera que la identificación de los productos o servicios derivados del signo permitan al público destinatario repetir o no la adquisición sobre la base de previas experiencias.

Ahora bien, aspecto también relevante para la materia que nos ocupa es la posibilidad de que la anterior prohibición absoluta pueda superarse sobre la base de una distintividad adquirida por el uso (*secondary meaning*), tal y como se contempla en el art. 7.3 Reglamento MUE y en el art. 5.3 LM¹⁹. Así, aunque el signo carezca de distintividad *ab initio* respecto a los productos y servicios para los cuales se insta el registro, es posible que el mismo adquiera distintividad si, como consecuencia del uso del mismo en el mercado, una parte considerable del público destinatario ha pasado a percibir el signo como identificador de los productos o servicios procedentes de una determinada empresa. Ahora bien, tal y como se advierte en las Directrices de examen de la EUIPO, el carácter distintivo adquirido solo se examinará si así lo insta el solicitante. Y, es más, se indica que, a no ser que solicitante los haya incluido en su declaración, la Oficina no está obligada a examinar los hechos que muestren que la marca solicitada ha adquirido distintividad por el uso.

16 Más concretamente, la representación debe ser clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva [a nivel nacional, art. 2.1 del Reglamento de ejecución de la LM y, a nivel de la UE, art. 3.1. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626, de 5 de marzo].

17 De ser posible, se trataría de marcas gustativas, olfativas o táctiles que, como marcas no convencionales, quedarían incluidas bajo el tipo “otras marcas”.

18 En cualquier caso, el poder constituir marca conforme la define la normativa constituye la primera de las prohibiciones o motivos de denegación absolutos [art. 5.1.a) LM y art. 7.1. a) Reglamento MUE].

19 En cualquier caso, a diferencia del Reglamento de marca de la UE, que refiere la adquisición del carácter distintivo por el uso con carácter previo a la fecha de presentación de solicitud de MUE, la Ley de marcas española lo refiere a la fecha de concesión del registro, posibilidad ésta que contempla el art. 4.5 de la Directiva 2015/2436, de marcas

Adicionalmente, en relación con algunos tipos de marcas no convencionales podrían entrar en escena otras prohibiciones o motivos de denegación absolutos, como la que impide el registro como marca de signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los productos [art. 7.1.e) iii del Reglamento de marca MUE y art. 5.1.e) LM]. Según los casos, esta prohibición podría llegar a ser determinante del registro o no de un signo como marca. No obstante, advertimos que se trata de una prohibición respecto de la que resulta evidente que, a diferencia de la anterior, no cabe un levantamiento derivado del uso y de la notoriedad del signo adquirida por ese uso. Así lo recuerdan las Directrices de examen la EUIPO y ya se puso de manifiesto por el TJUE en la Sentencia de 18 de junio de 2002 (en el asunto C-299/99, caso Philips) y se recordó en la Sentencia 20 de septiembre de 2007 (en el asunto C-371/06, caso Benetton vs. G-Star)²⁰.

De ahí que, como señalan las Directrices de examen de EUIPO, resulte esencial realizar un examen previo del signo con arreglo a la prohibición contenida en la letra e) del art. 7.1 RMUE cuando la denegación del registro pudiera estar motivada en varias prohibiciones absolutas. Ello implica que el razonamiento de la objeción al re-

gistro ha de ocuparse en primer lugar de este motivo de denegación, lo que se justifica en la imposibilidad de registro de un signo que sea contrario a la letra e) del art. 7.1 Reglamento MUE, incluso si se hubiera demostrado que el signo hubiera alcanzado distintividad adquirida por el uso. Esto último permitiría levantar la prohibición absoluta contenida en la letra b) del art. 7.1 Reglamento MUE (en tanto que permitiría apreciar la distintividad de un signo carente de distintividad intrínseca o *ab initio*), pero no evitaría que, a pesar de esa distintividad adquirida, el signo siguiera aportando al producto valor sustancial, que es en lo que se basa la prohibición.

A este respecto se ha de llamar la atención sobre la circunstancia de que el precepto alude no solo a la “forma” que aporte valor sustancial al producto sino también a “otra característica”. Precisamente, esta referencia a “otra característica” es fruto de la modificación de la normativa europea de marcas, que se añadió al texto de la prohibición absoluta de registro que hasta ese momento aludía solo a la “forma” que aportara valor sustancial al producto. En cualquier caso, como confirma la última edición de las Directrices de examen de la EUIPO, no hay por el momento ningún pronunciamiento jurisprudencial sobre lo que deba entenderse por “otra característica”²¹.

20 Crítica con el carácter permanente de esta prohibición en Derecho alemán, vid. KUR, Annette, “§ 3 Als Marke schutzfähige Zeichen”, En: *MarkenG - UMV. Markengesetz, Verordnung über die Unionsmarke: kommentar*, C.H.Beck, 2023, p. 134.

21 Es cierto que el TJUE dictó en el año 2019 una sentencia en la que se pronunció sobre la interpretación de la prohibición contenida en la letra e) del art. 4 Reglamento n° 207/2009. Pero, aunque la sentencia se dictó cuando ya se encontraba vigente la normativa actual, que alude a “otra característica” en la prohibición absoluta sobre valor sustancial, ello venía referido a una marca de la UE (marca figurativa MUE 010540268) registrada en el año 2012 a la que, por lo tanto, resultaba aplicable la normativa precedente (el Reglamento n° 207/2009, de marca comunitaria, en versión previa a su modificación en el año 2015). La misma consistía en un diseño bidimensional para telas o papeles que incluía líneas y contornos respecto del que se señaló que no podría entenderse que tal signo constituyera una “forma, que es la única característica contemplada en la prohibición absoluta conforme a

A pesar de ello, parece que por tal podría tenerse un color, pero también un diseño de superficie²². En cualquier caso, hemos de advertir que la aplicación de este motivo de denegación no se ha suscitado en las decisiones que hemos localizado para este trabajo.

De esta forma, veremos que cuando el signo se confunde o se integra en la apariencia misma del producto, la distintividad intrínseca pasa por una desviación significativa respecto de los usos o costumbres del sector. Ahora bien, esa desviación significativa tampoco ha de conllevar a formas o características que aporten al producto valor sustancial, pues en tal caso entraría en escena este otro motivo de denegación²³. A este respecto, aunque depende de cada caso concreto, en sectores en los que la apariencia o el aspecto externo del producto puede ser un factor determinante de la elección del público destinatario pertinente, en tanto generador de capacidad de atracción de este hacia la adquisición del pro-

ducto, una forma o característica estética podría conferir valor sustancial al mismo, en el sentido de que su adquisición por el público pertinente se debe fundamentalmente o en gran medida a esa característica²⁴. De ser así, la prohibición absoluta a la que aludimos impediría el registro o podría motivar su anulación si el signo estuviera constituido exclusivamente por esa forma o por esa característica.

En cualquier caso, no desconocemos que se trata de una prohibición o motivo de denegación que ya venía siendo ampliamente criticada bajo su anterior redacción, en la que únicamente se contemplaba la “forma” como característica que aportara valor sustancial al producto. Tales críticas llevaron incluso a proponer su supresión, lo que, no obstante, se reputaba poco probable por quienes abogaban por ella²⁵. Lejos de suprimirse, la misma se ha visto reforzada al añadirse la referencia a “otra característica” con ocasión de la reforma de del Derecho europeo de marcas,

la normativa aplicable al caso). Ello porque por “forma” ha de tenerse la forma tridimensional o bidimensional del producto y porque, en tal caso, el diseño estaba llamado a colocarse sobre el producto, la tela o el papel. Así, la forma bidimensional de la tela o del papel ha de distinguirse de los motivos o diseños aplicados sobre su superficie. Se trata de la STJUE, de 14 de marzo de 2019, *Textilis Ltd*, C-21/18 (ECLI:EU:C:2019:199).

²² Así lo apunta también MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “Marcas no tradicionales”, *op. cit.*, p. 513. En la doctrina alemana y referido a Derecho alemán, en el mismo sentido, KUR, Annette, “§ 3 Als Marke schutzfähig”, *op. cit.*, p. 138.

²³ Aunque referido al Derecho alemán, KUR, Annette, “§ 3 Als Marke schutzfähig”, *op. cit.*, p. 151, señala que ello coloca al solicitante de la marca en un “*dilema difícil de resolver*”.

²⁴ STJUE de 23 de abril de 2020 (asunto C-237/19, asunto *Gömböc*), apdos. 41. Insistimos en que ello depende de cada caso concreto, toda vez que, como ha señalado el TJUE en la sentencia del asunto *Gömböc* con respecto a “artículos decorativos”, no ha de excluirse incluso con respecto a estos productos “*que el valor sustancial de este tipo de artículos pueda resultar de elementos distintos de la forma, como, en particular, la historia de su diseño, su modo de fabricación, según sea esta industrial o artesanal, las materias, eventualmente raras o preciosas, que contengan, o incluso la identidad de su creador*”.

²⁵ Vid., en nuestra doctrina, OTERO LASTRES, José Manuel, “La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 28, 2007-2008, p. 371-396.

lo que no ha dejado de reavivar las críticas²⁶. Refiriéndose a su redacción anterior, el TJUE ha señalado cómo lo que pretende evitarse con este motivo de denegación es que por la vía marcaria pueda perpetuarse una protección que el legislador ha querido sujetar a plazo. Precisamente, la prohibición de la que nos ocupamos ha sido particularmente puesta en relación con la protección de diseños industriales²⁷. En cualquier caso, lo cierto es que la normativa de diseños admite la compatibilidad de la protección por la vía marcaria y por la vía del diseño industrial²⁸ y de hecho, el TJUE ha afirmado que el que la apariencia de un producto esté protegida como diseño industrial no ha de conducir sistemáticamente a la denegación como marca de un signo que consista en esa apariencia, de forma que la protección por la vía marcaria y por la vía del

diseño industrial podrían coexistir²⁹. Ello siempre que se cumplieran los requisitos para el registro de marcas, de forma que incluso podría estarse ante diseños llamativos o atractivos que no impedirían el registro como marca en la medida en que ese diseño, aun siendo llamativo o atractivo, no aportara valor sustancial al producto, por no estar su adquisición motivada fundamentalmente o en gran medida por ese diseño, para lo que se hace necesario atender a los productos reivindicados³⁰, pero también al valor artístico de esa forma o característica, a su especificidad en relación con otras existentes en el mercado³¹, a si existe una diferencia notable de precios con respecto a otros productos similares o a la implementación de una estrategia de promoción que resalte principalmente las características estéticas del producto³². La apreciación de este

26 En la doctrina alemana y referida esta misma prohibición en Derecho alemán, vid., KUR, Annette, “§ 3 Als Marke schutzfähig”, *op. cit.*, p. 133 y 134 y 153, sugiriendo también su supresión.

27 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, “Las prohibiciones absolutas”, En: *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, 2017, p. 537. Así se extrae también de las Directrices de examen de EUIPO (apdo. 4 del capítulo 6 de la sección 4 de la Parte B).

28 Art. 16 de la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos industriales y art. 96 Reglamento (CE) núm. 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios.

29 STJUE de 23 de abril de 2020 (asunto C-237/19, asunto Gömböc), apdos. 48 a 57.

30 Así, la Sala Cuarta de Recursos de la EUIPO de 29 de marzo de 2016 (asunto R 590/2015-4), confirmó el rechazo de la petición de nulidad de la marca MUE 010350593. El mismo consistía en una forma para helados, en relación con la que la División de Cancelación sostuvo que el hecho de tener una forma agradable o atractiva no era suficiente para declarar la nulidad de la marca, pues no era evidente que su diseño pudiera influir significativamente en el valor de mercado del producto. La Sala de Recurso añadió que la aplicación de ese motivo de denegación requería que fuese “*específicamente la forma (y no las demás características inherentes al producto -principalmente el sabor y la consistencia en el presente caso, relativo a los helados-) lo que constituye el “valor” del producto*” y concluyó que “*un helado no adquiere «más valor» como resultado de su forma*” (apdo. 30).

31 En la Decisión de la Sala Segunda de Recursos, de 14 de diciembre de 2010, asunto R486/2010-2, relativa a la solicitud de anulación de una marca tridimensional para sillas, la Sala destacó (apdos. 19 y 20) que la forma de la silla se había considerado realmente banal, motivo por el cual no se consideró que tuviera distintividad intrínseca y se advirtió que solo considerables esfuerzos de marketing habían conseguido convertir esa forma bastante banal en una indicación de origen empresarial sobre la base de una distintividad adquirida por el uso.

32 Sentencia del TG (Sala Octava) de 6 de octubre de 2011 (asunto T-508/08), apdo. 73 a 75.

motivo de denegación exige atender el efecto de esa forma o de esa característica en el valor del producto, que ha de conferirle valor sustancial con independencia de otros factores (como el renombre de la marca denominativa³³ o la fama de los diseñadores³⁴). En cualquier caso, el TJUE ha señalado que su aplicación no ha de excluirse cuando el producto que tenga varias características que puedan conferirle diferentes valores sustanciales³⁵.

Sea como fuere, conviene recordar que la imposibilidad de obtención de protección por la vía marcaria de ciertas configuraciones estéticas por conferir al producto valor sustancial no supone que las mismas no puedan indicar un determinado origen empresarial³⁶. Ante la ausencia de derechos de propiedad industrial, tales casos invitan a explorar otras vías de protección y a este respecto dejamos simplemente apuntado que ésta podría venir de la mano de la competencia

desleal, como reacción frente a actos de imitación (art. 11 LCD). No obstante, partiendo de la libre imitación de las prestaciones sobre las que no recaen derechos de exclusiva, la deslealtad de los actos de imitación de prestaciones ajenas se sujeta a unos requisitos que son objeto de interpretación y aplicación restrictiva pero que, de concurrir, permitirían accionar frente a aquellos actos de imitación idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación (imitación confusoria) o que comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena (imitación con aprovechamiento indebido de la reputación ajena). En el primer caso la imitación generaría un riesgo de confusión, ya sea en sentido estricto o en sentido amplio (en el sentido de atribuir la imitación al imitado o de considerar que entre imitador e imitado existen vínculos económicos o jurídicos). En el segundo, el imitador se estaría beneficiando de forma parasitaria de la fama del producto imitado para

33 Decisión de la Sala Quinta de Recursos, de 16 de enero de 2013, asunto R2520/2011-5, apdo. 19. Aunque referido al ordenamiento estadounidense, señala HUGHES, Justin, “Non-Traditional Trademarks and the Dilemma of Aesthetic Functionality”, En: *The protection of non-traditional trademarks. Critical perspectives*, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 123, como en el caso *Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc.*, la Corte de apelación de Estados Unidos (9th Circuit) destacó en su sentencia de 11 de agosto de 2006 cómo los consumidores adquirirían los productos por las marcas, en una situación en la que resultaba difícil aislar la demanda de los consumidores de la identificación del origen y del valor reputacional de las propias marcas.

34 Decisión de la Sala Segunda de Recursos, de 14 de diciembre de 2010, asunto R486/2010-2, (apdos. 19 a 22). En este último caso se concluyó que, más que por las cualidades artísticas intrínsecas de la silla, la decisión del público destinatario venía principalmente motivada por el deseo adquirir una silla de esos concretos diseñadores.

35 STJUE de 18 de septiembre de 2014 (asunto C205/13, asunto *Tripp trap*), apdo. 36. En cualquier caso, señala KUR, Annette, “§ 3 Als Marke schutzfähige”, *op. cit.*, p. 152, que el que se afirme que producto pueda tener varias características que le confieran diferentes valores sustanciales deja abierta la cuestión sobre el registro en aquellos casos en los que los productos derivan su valor tanto de la fama de los diseñadores como del propio diseño. A este aspecto señala que si la resolución de esta cuestión se reduce a una evaluación cuantitativa (en atención a cuál de los dos aspectos pesa más que el otro), ello convertirá la toma de decisión sobre el registro de la marca en una tarea imposible.

36 PORTELLANO DIEZ, Pedro, *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Civitas, 1995, págs. 469 y 470, en particular, nota 955.

hacerse un hueco en el mercado³⁷, para lo cual resulta evidentemente preciso que la prestación imitada goce de esa fama o reputación en el mercado.

Ante todo, esta protección por la vía de la competencia desleal que apuntamos exige que la prestación imitada goce de “singularidad competitiva”, lo que supone que la misma ha de “poseer rasgos que la diferencien de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que sus destinatarios puedan identificarla y reconocerla”, motivo por el que se excluye “en los productos cuyas formas estandarizadas sean las generalmente utilizadas en el sector del mercado de que se trate, pues la prestación original debe reunir rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza”³⁸. Como la inevitabilidad de los riesgos de asociación o de aprovechamiento indebido excluye la deslealtad, resulta también determinante si, siendo evitables, el imitador ha excluido esos riesgos a través de la diferenciación³⁹.

Con estas pautas iniciales, veamos a continuación algunos casos recientes relativos al registro de marcas no convencionales.

III. MARCAS DE PATRÓN

Comenzando por la marca de patrón, la misma está constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente y se representa por la presentación de una reproducción que muestre el patrón de repetición [art. 3.3. e) Reglamento de ejecución MUE y art. 2.3. e) Reglamento de la Ley de Marcas].

Aunque las marcas de patrón pueden instarse para todo tipo de productos y servicios, en la práctica suelen solicitarse para productos que reproducen motivos y, entonces, el patrón se presenta como un motivo de superficie, integrándose, por lo tanto, en la apariencia externa de los productos (pensemos, por ejemplo, en papel, telas, prendas de vestir...) ⁴⁰. Esta circunstancia plantea dificultades en cuanto a la distintividad del signo conforme a la prohibición absoluta que hemos señalado anteriormente, lo que se hace muy evidente en la industria de la moda. Buena prueba de ello es el caso del patrón formado por triángulos isósceles cuyo registro instado por Prada SA ha sido denegado recientemente para la mayor parte de los productos reivindicados, entre ellos prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería o bolsos⁴¹. Se trata de la solicitud como marca de UE n.º 18 683 223 del signo que mostramos a continuación:

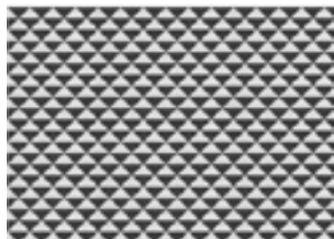
37 MASSAGUER FUENTES, José, *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Civitas, 1999, págs. 355 y 356.

38 STS (Sala de lo Civil), núm. 275/2017 de 5 mayo (ECLI:ES:TS:2017:1658).

39 Ampliamente, PORTELLANO DIEZ, P., *La imitación en el Derecho*, op., cit., págs. 465 a 475, 497 a 523 y 579 a 588.

40 De hecho, según las Directrices de examen de la EUIPO, al examinar el signo el patrón debe apreciarse como si cubriera toda la superficie de los productos reivindicados.

41 Resolución de la Sala Segunda de Recursos de la EUIPO, de 19 de diciembre de 2023 (nº de procedimiento R 827/2023-2); que actualmente se encuentra pendiente de recurso.



En las Directrices de examen de EUIPO (también en las guías de examen de la OEPM de febrero de 2022) se establece (y así se recuerda en la resolución a la que nos referimos) que los criterios aplicables a la hora de examen de la prohibición del art. 7.1. b) Reglamento MUE [y del art. 5.1 b) LM] son los mismos con independencia del tipo de marca solicitada. En este sentido se atiende tanto al carácter distintivo del signo en relación con los productos o servicios para los que se solicita la marca como a la percepción que el público destinatario tiene de dicho signo⁴².

Ahora bien, en relación con ello se afirma de forma recurrente tanto por la EUIPO como por el Tribunal General de la UE y por la OEPM que lo cierto es que la percepción del público pertinente no ha de ser necesariamente la misma para cada uno de los tipos de marcas, lo que conduce a que pueda llegar a resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo en relación con las solicitudes de algunos tipos de marcas que de otros. En relación con ello se reitera que, a diferencia de una marca convencional (denominativa o figurativa que, como consiste en un elemento adherido o incorporado al producto, facilita que el público destinatario perciba el signo como marca), en el caso de marcas como las marcas de patrón, el que el signo se integre en la apariencia del producto podría llevar que el mismo no se conciba

más allá de la estética de este y, por lo tanto, a que no se perciba como un indicador del origen empresarial.

Para las marcas, como las marcas patrón, que se integran en la apariencia externa del producto, los criterios que resultan aplicables a este respecto son los que se desarrollaron para las marcas de forma constituidas por la apariencia del propio producto. Ello implica que se considera que, al margen de cualquier elemento gráfico o textual, el público destinatario no percibirá el patrón como indicación de marca si está formado por elementos simples, banales, tradicionales o comunes (salvo disposición llamativa o inusual) y, en general, si no existe una desviación significativa con respecto a los usos y costumbres del sector por lo que respecta al aspecto externo de los productos. Precisamente, el patrón de Prada se concibió por la EUIPO como un diseño de gran sencillez, común y decorativo en relación con buena parte de los productos reivindicados. De hecho, como señala la resolución, en las búsquedas realizadas por internet al examinar la solicitud se encontraron los siguientes patrones consistentes en una combinación similar de triángulos en fundas para teléfonos móviles, camisetas o bolsos:



De ahí que la Sala de Recursos de la EUIPO afirmara que: *“teniendo en cuenta exclusivamente el carácter distintivo intrínseco del signo, a falta de elementos verbales u otros elementos*

⁴² El público destinatario viene constituido por el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

que permitan que el signo controvertido sea percibido prima facie por los consumidores como un indicador del origen comercial, la Sala considera que la impresión de conjunto producida por la mera disposición de los triángulos yuxtapuestos siguiendo un patrón, como en la marca solicitada, carece de carácter distintivo para todos los productos y servicios de que se trata. Los consumidores pertinentes no pensarán la marca como una indicación de origen comercial, sino como un mero patrón decorativo de estilo común en el campo textil y otros sectores afectados”.

Entre otros motivos, Prada SA defendía el carácter distintivo intrínseco del signo por estar formado el “icónico triángulo isósceles de Prada”, que aparece en su marca figurativa junto a la denominación PRADA y por venir siendo aplicado por la firma como forma 3D de bolsos o de frascos de perfume. Prada SA alegó además que en el sector de la moda es habitual emplear patrones estampados sin elementos verbales como indicación del origen empresarial, a lo que, por lo tanto, el público destinatario ya está acostumbrado. Frente a ello, la Sala de Recursos señaló que tales argumentos podrían ser tomados en consideración en el contexto de un análisis de la distintividad adquirida por el uso al amparo del art. 7.3 del Reglamento MUE. Sucede que, como se señala en la Resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO, Prada SA no alegó la aplicación de dicho precepto, lo que resulta determinante para que pueda examinarse el carácter distintivo adquirido del signo.

En cualquier caso, como evidencia la Sentencia del TG (Sala Décima), de 19 de octubre de

2022⁴³, la distintividad adquirida por el uso no siempre resulta fácil de acreditar. Recuérdese que el patrón “Damier Azur” de Louis Vuitton, que reproducimos a continuación, llevaba registrado como marca figurativa desde el año 2008⁴⁴ y que en virtud esa sentencia el mismo fue anulado como consecuencia de que el titular no consiguió acreditar la distintividad adquirida en Bulgaria, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia. A este respecto, al no tener distintividad intrínseca, tratándose de marcas de la UE el territorio relevante para apreciar la adquisición de distintividad por el uso es toda la Unión Europea, debiendo por lo tanto el interesado aportar pruebas que cubran la adquisición de esa distintividad en todos los Estados Miembros. Se trataba del siguiente patrón:



En cambio, a modo de ejemplo, las siguientes solicitudes de marcas de patrón han sido aceptadas recientemente. En primer lugar, la solicitud de MUE 018870047, para productos y servicios de las clases 9, 35 y 39 (entre los que se incluyen publicidad en el ámbito de los viajes y del turismo y transporte aéreo), registrada y publicada con fecha 28 de septiembre de 2004, que reproducimos a continuación:



43 Sentencia del TG (Sala Décima), de 19 de octubre de 2022 (asunto T-275/21, Louis Vuitton Malletier / EUIPO - Wisniewski). ECLI:EU:T:2022:654.

44 Registro internacional n.º 986207 obtenido ante la OMPI, en el que se designaba a la UE.

En segundo lugar, la siguiente solicitud de MUE 01816121, para productos de las clases 20,24, 25 (muebles y mobiliario, productos textiles y prendas de vestir), registrada y publicada con fecha 9 de febrero de 2024:



En este último caso, esta solicitud de marca suscitó una oposición que planteaba una prohibición relativa que llevó a comparar este patrón con otra marca registrada que consistía solo en un gráfico de un caballo para los productos de la clase 25. De la marca solicitada se afirmó en la Resolución de 18 de agosto de 2021 de la División de Oposición que *“la representación del caballo en el signo impugnado es bastante inusual y, por lo tanto, perceptible”*⁴⁵.

IV. MARCAS DE POSICIÓN

Una marca de posición es una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto, motivo por el que se representa mediante la presentación de una reproducción que identifique, adecuadamente, la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate [art. 3.3. letra d) Reglamento de ejecución MUE y art. 2.3.d) Reglamento de la Ley de Marcas]. En ese sentido, la ubicación del signo ha de quedar claramente definida en relación con los productos de que se trate, toda vez que lo que en última instancia se protege es el signo y su concreta posición.

Teniendo en cuenta la propia definición de marca de posición, el carácter distintivo del signo a los efectos del art. 7.1 b) Reglamento de MUE [y del 5.1.b) LM] se aprecia atendiendo al signo y a su colocación. En este sentido, de un lado se examina si el signo difiere de la apariencia normal de los propios productos. De otro lado, se

45 La Resolución de la División de oposición fue impugnada, lo que condujo a la Resolución de la Sala Quinta de Recursos de la EUIPO de 27 de junio de 2022 (asunto R 1734/2021-5) que, sobre la base del art. 71.1 del Reglamento MUE, devolvió el asunto a la División de Oposición. En su Resolución, la Sala Quinta de Recursos señaló que las siluetas del caballo en el signo impugnado gozan de una distintividad intrínseca normal, pero que el patrón de cuadros como tal no sería percibido más que como un elemento decorativo. De ahí que la Sala de Recursos afirmara que al comparar ambas marcas resulta irrelevante la diferencia entre ellas derivada de que una incorpore un patrón de cuadros y la otra no y de ahí que se concluyera que las marcas eran conceptualmente idénticas o muy similares. Pese a ello, la oposición fue retirada una vez dictada resolución, lo que se comunicó al solicitante el 7 de febrero de 2024. Nótese que, en el marco de las prohibiciones absolutas, la distintividad intrínseca normal atribuida a las siluetas del caballo parece ser ya suficiente para atribuir distintividad a la marca de patrón que, además de un patrón de cuadros simple, los incorpore (ello frente a un patrón de cuadros simple que no incorpore esos elementos gráficos y que, por ello, no se desvíe significativamente de los usos del sector). Ahora bien, en el contexto de prohibiciones relativas, la falta de carácter distintivo de ese patrón de cuadros simple es tomado en consideración a la hora de comparar los signos anterior y posterior, de forma que resulta irrelevante la diferencia entre ellos que pueda derivar de que un signo incorpore ese patrón simple (que no se aparta de los usos decorativos del sector) y de que el otro no lo haga.

analiza si la concreta colocación del signo en los productos puede entenderse como una indicación de marca. Todo ello teniendo en cuenta la norma o usos del sector, toda vez que, conforme se extrae de las Directrices de examen de la EUIPO, para las marcas de posición también se toman en consideración, como para las marcas de patrón, los criterios desarrollados para las marcas tridimensionales o de forma constituidas por la apariencia del propio producto.

Como ejemplo de marca de posición cuyo registro ha sido recientemente aceptado como MUE es el signo formado por tres franjas situadas a lo largo del lateral de pantalones y mangas correspondiente a Adidas AG. Se trata de las siguientes marcas de la UE, ambas registradas el 10 de octubre de 2023, para pantalones (MUE 018822339) y para mangas largas (MUE 018822340), respectivamente:



Estas solicitudes de marcas, que fueron objetadas *prima facie*, han sido finalmente registradas con la indicación de haberlo hecho sobre la base de una distintividad adquirida por el uso. Recuérdese que para levantar la prohibición de falta de carácter distintivo del signo en relación con los productos o servicios para los cuales se insta el registro es preciso que así sea reivindicado por el solicitante, lo que parece que hizo Adidas AG, a diferencia del caso anterior relativo al patrón de Prada SA.

Diferente de la anterior es la siguiente marca, también de posición, registrada en la EUIPO

el 29 de febrero de 2024, bajo el número MUE 018945189, solicitada para productos de la clase 30 y, en concreto, para arroz:



Aunque se trata de una marca de posición en la que el carácter distintivo se aprecia en atención al signo y a su colocación, en este caso el signo ya parece de por sí suficientemente distintivo, lo que lleva a apreciar la distintividad intrínseca del mismo. Conforme a la descripción aportada a la solicitud, se trata de una “*representación estilizada de una finca, situada en la parte superior, con montañas detrás, el espacio ocupado por la marca denominativa corresponde a una proporción de 1/8 respecto a la superficie total*”.

Pero, probablemente despierten mayor interés los casos de denegación de marcas de posición. A este respecto, destacamos dos de ellos correspondientes al último año. De un lado, la denegación de la solicitud de MUE 018853413 instada por Christian Dior Couture para productos de la clase 9 (gafas). De otro lado, la solicitud de MUE 018731419 instada por Yeshua Investment consulting LLC, Fiaschetti LLC para productos de la clase 25 (suelas exteriores metálicas doradas como parte integrante de zapatos de hombre y de mujer).

Por lo que respecta al primero de los casos (solicitud de MUE 018853413), el signo cuya protección se solicitaba consistía en la bisagra situada entre cada patilla y el frontal de la montura de una gafa, como se refleja en la siguiente ima-

gen que consiste en la representación incluida en la solicitud:



Esta solicitud fue denegada por Decisión de la EUIPO de 4 de diciembre de 2023, por falta de distintividad intrínseca basada en tratarse el solicitado de un signo consistente “*en una forma no distintiva para bisagras de gafas, colocada en el producto de forma habitual y ordinaria*”, que no es “*particularmente memorable*” formada por “*elementos geométricos simples*” cuya posición es “*banal*” y dándose la circunstancia de que “*es habitual que los fabricantes de gafas añadan una marca o elementos decorativos sencillos en la pata, la bisagra y el frontal*” de las gafas. Esto es, al ser habitual en el sector incluir elementos decorativos de las gafas justo en ese lugar donde se estaba colocando el signo que se reivindicaba como marca y al ser este simple o básico, la Oficina concluyó que este no iba ser percibido por el público destinatario pertinente más que como un elemento de la propia decoración del producto que perseguía contraseñar. Tal y como deriva de la Decisión de la EUIPO, el solicitante pretendió defender que el signo contaba con distintividad suficiente para acceder al registro de marcas evidenciando (a través de la imagen que aparece rodeada con el círculo en la representación que se incluía en la solicitud) que el signo estaba compuesto por las letras CD (esto es, las iniciales de Christian Dior). Frente a ello, la Oficina sostuvo que, suponiendo que las letras CD estuvieran presentes en el signo, ello no resulta perceptible más

que desde un determinado ángulo (en concreto, desde arriba) y solo tras una atenta observación del mismo, motivo por el cual tales iniciales no serían percibidas por el público destinatario pertinente, que emplea una atención media. A ello se une que de frente y de perfil el signo simplemente aparece como dos líneas horizontales a cada lado de la gafa, de manera que ni la forma ni la posición del signo se apartan lo suficiente de las normas y costumbres del sector.

Finalmente, por lo que respecta a la segunda de las denegaciones (solicitud de MUE 018731419), se había solicitado como marca de posición una marca con la siguiente descripción: “*la marca consiste en una configuración de producto consistente en una suela metálica dorada en un calzado. Las líneas de puntos muestran la ubicación de la marca y no se reivindican como una característica de la misma*”. Esta descripción acompañaba a la siguiente representación:



Por Decisión de la EUIPO de 31 de agosto de 2023 la solicitud fue denegada por falta de distintividad y, por lo tanto, sobre la base del motivo de denegación absoluto contenido en el art. 7.1.b) Reglamento MUE. Para la EUIPO, con independencia del color, que en este caso es el dorado, el que las suelas de los zapatos sean de color es algo típicamente decorativo del sector del calzado y, siendo ello tan frecuente, no será percibido por el público destinatario como un signo distintivo de productos procedentes de un determinado empresario. Como evidencia, el examinador había reproducido ejemplos extraídos de

internet correspondientes a ese mismo día que mostraban cómo hoy en día es habitual emplear colores en el calzado y, particularmente, en esa misma ubicación. Entre esos ejemplos se incluían los siguientes:



Este último caso nos trae inevitablemente a la memoria las “suelas rojas” de Christian Louboutin sobre las que, como marca del Benelux 0874489, se pronunció la Sentencia del TJUE de 12 de junio de 2018 (asunto C-163-16, Christian Louboutin SAS), cuya representación en el registro de marcas reproducimos a continuación:



Al margen de la controversia sobre la que se pronunció el TJUE, estas “suelas rojas” también constituyen marca de la UE (MUE 008845539), solicitada en enero del año 2010. No habiendo sido registrada como MUE sobre la base de una distintividad adquirida, esta solicitud suscitó en su momento las objeciones de la examinadora que, en una línea similar a como se ha sostenido ahora en el caso de la solicitud de MUE 018731419, mantuvo que los usos habituales del sector eran que las suelas del calzado revistieran infinidad de colores, lo que habría de llevar a su denegación. Recurrida la decisión de denegación, la Sala Segunda de Recurso destacó en su Decisión de 16 de junio de 2011 que la examinadora no había aportado evidencias que justificaran cuáles eran los usos del sector y entendió, en contra del parecer inicial, que si bien era habitual emplear diversos colores en el calzado deportivo, los colores co-

munes para las suelas de calzado de tacón eran, en ese momento, negro, marrón o beige. De esta forma se concluyó que el rojo que se solicitaba para la suela de calzado de tacón sería visto como de fantasía, siendo memorable por apartarse de los usos habituales del sector en ese momento, lo que lo hacía distintivo. El caso de la reciente denegación de la solicitud de MUE 018731419 pone de manifiesto cómo los usos del sector del calzado, con arreglo a lo que se determina la distintividad del signo, han variado más de diez años después.

V. MARCAS DE MOVIMIENTO

Finalizamos este repaso de casos relativos al registro de algunas marcas no convencionales prestando atención a las marcas de movimiento. Las mismas consisten en marcas compuestas de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca o que los incluya y se representan por la presentación de un archivo de vídeo o una serie de imágenes que muestre el movimiento o cambio de posición [art. 3.3 h) Reglamento de ejecución MUE y art. 2.3 h) Reglamento de la Ley de Marcas]. Según las Directrices de examen de la EUIPO, el que “*los incluya*” significa que estas marcas también abarcan movimientos que contienen elementos verbales o figurativos y también que se entienden como de movimiento las marcas que reflejan un cambio en la posición de los elementos, un cambio de color o un cambio de elementos entendido como la sustitución de una imagen por otra⁴⁶. Las mismas no incluyen sonido pues, en tal caso, estaríamos ante marcas multimedia.

A la hora de apreciar la distintividad en relación con las marcas de movimiento resulta

⁴⁶ En el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, la marca de movimiento es calificada como marca animada [núm. 6) de la Regla 3 Detalles relativos a la solicitud].

relevante tomar en consideración las pautas y ejemplos que derivan de la Práctica Común 11, elaborada y publicada por las oficinas nacionales y la EUIPO en el marco del programa de Convergencia impulsado por la EUIPO para armonizar a nivel europeo los criterios y prácticas de examen de marcas. Conforme a la misma, las marcas de movimiento podrían reunirse, al menos, en dos grupos. De un lado, las que consisten en movimientos que contienen elementos verbales y/o elementos figurativos. De otro lado, las que consisten en un movimiento producido por o relacionado con los productos y/o servicios, o con otras características relevantes de los mismos. Estas últimas consistirán en movimientos que pueden percibirse como un elemento intrínsecamente funcional de los propios productos o servicios, o que se utilizan para controlar dichos productos y, según destaca la PC 11, se considerarán no distintivas⁴⁷.

Cuando se trata de las primeras, la apreciación de la distintividad pasa por apreciar si el elemento verbal y/o figurativo es distintivo o no en relación con los productos o servicios y si el movimiento es o no inusual o llamativo. Sobre esta base, normalmente se apreciará una distintividad

intrínseca si la marca incluye un elemento figurativo y/o un elemento verbal que ya de por sí es distintivo. Así parece haberse apreciado con la MUE 018949013 (registrada el 16 de marzo de 2024⁴⁸), que incluye el logotipo que la solicitante (la sociedad danesa, Nordjysk Gummi Industri A/S) viene empleando desde su fundación (NGI):



La misma apreciación podría hacerse con respecto a la MUE 18893785 (registrada el 30 de enero de 2024⁴⁹) compuesta por un movimiento en cuyo final aparece la propia marca figurativa registra a favor del mismo solicitante, la Federación Austriaca de Esquí.



Por el contrario, con respecto al segundo grupo podríamos aludir a la Decisión de denegación de la marca de movimiento instada por Volvo Car Corporation con el número de solicitud MUE

⁴⁷ PC 11: “Nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación”, abril de 2021, págs. 29 a 31.

⁴⁸ Archivo de vídeo disponible en <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018949013>. No pudiendo reproducir el movimiento, a continuación se presenta la captura del final del vídeo. La misma se encuentra registrada para algunos productos y servicios de las clases 6 (metales comunes y sus aleaciones, minerales metálicos), 7 (utillaje para maquinaria, herramientas que funcionan con electricidad), 17 (caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto y semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales) y 37 (servicios de construcción, actividades de reparación de instalación para máquinas).

⁴⁹ Archivo de vídeo disponible en <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018893785>. No pudiendo reproducir el movimiento, a continuación se presenta la captura del final del vídeo. La misma se encuentra registrada para algunos productos y servicios de las clases 16 (material impreso), 21 (utensilios para casa y cocina), 25 (prendas de vestir), 35 (servicios de venta al por menor), 41 (educación), 43 (servicios de restauración y hospedaje temporal).

018793227 para productos de las clases 11 y 12⁵⁰. La solicitud venía acompañada de un archivo de vídeo⁵¹ y de la siguiente secuencia de imágenes a través de las que se representaba el signo solicitado:



La decisión de denegación de la EUIPO, de 18 de julio de 2023, ha venido motivada en la falta de carácter distintivo del signo [art. 7.1. b) Reglamento MUE], al considerarse que, en esencia, el movimiento viene a reproducir la secuencia de luces que se produce cuando se encienden y apagan los faros principales de los vehículos⁵². A tal efecto se aportan enlaces a vídeos correspondientes a automóviles de otros fabricantes que reproducen faros de vehículos apagándose y encendiéndose. Se concluye así que, a falta de cualquier otro elemento distintivo, no hay nada en el signo que lleve a considerar que el mismo pueda ser percibido como distintivo en relación con los productos solicitados.

Con ello se confirmaron las objeciones preliminares que se habían realizado al examinar la solicitud y se rechazaron las observaciones a este respecto planeadas por el solicitante. Este soste-

nía que el signo tiene capacidad distintiva porque se aparta significativamente de los usos habituales del sector, en tanto que difiere de cómo han sido tradicionalmente los faros de los vehículos y porque el movimiento muestra un martillo colocado horizontalmente (precisamente, en las campañas publicitarias de Volvo se destaca cómo sus vehículos incorporan en sus faros el “martillo de Thor”). A este respecto la EUIPO señala que una cuestión es que los fabricantes de automóviles pretendan que sus diferentes diseños de movimiento para faros de vehículos operen como de identificación de éstos y otra bien distinta es que finalmente lo consigan. Destaca además que para un automovilista medio, que no presta interés por el diseño de los faros, ese movimiento será simplemente percibido como un detalle puramente decorativo de la apariencia del automóvil y de naturaleza funcional. La EUIPO sostiene también que la nueva tecnología de iluminación LED para faros de vehículos lleva a secuencias de movimiento como la solicitada y, aunque la reivindicada no sea idéntica a otra secuencia de movimientos en el mercado, ello no ha de llevar a concluir que el mismo será percibido como una indicación del origen empresarial. Se destaca que debe existir algún elemento que llame la atención del público destinatario pertinente y que les haga percibir el signo como una indicación de origen empresarial. En relación con ello se ad-

50 En concreto, alumbrado de vehículos y reflectores de alumbrado; faros para vehículos; faros para automóviles; piezas y componentes de estos productos (en relación con los productos de la clase 11) y vehículos y medios de transporte; vehículos terrestres y medios de transporte; automóviles; piezas y componentes de vehículos no comprendidos en otras clases (en relación con la clase 12).

51 Archivo de vídeo disponible en <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018793227>.

52 La decisión se apoya principalmente en el apdo. 3.3.3 de la Parte B de la PC 11 (Marcas de movimiento no distintivas), según la cual *“En principio, cuando la marca de movimiento consista en un movimiento producido o relacionado con los productos o servicios o con otras características relevantes de los mismos, el consumidor la percibirá como un mero elemento funcional de o para los productos o servicios. Por lo tanto, la marca de movimiento se considerará no distintiva”*.

vierte que el solicitante no ha aportado pruebas más allá del mercado sueco, que no es indicativo de la percepción del consumidor medio europeo y que, en su caso, ello habría de venir referido a toda la Unión Europea⁵³. El recurso contra esta Decisión ha sido inadmitido por Decisión de 27 de marzo de 2024 de la Primera Sala de Recursos de la EUIPO (caso R 1961/2023 - 1).

VI. CONCLUSIONES

Las marcas no convencionales vienen ligándose a un contexto socioeconómico en el que los operadores económicos buscaban captar la atención de los consumidores hacia medios de identificación distintos de los tradicionales (marcas denominativas o figurativas), de los que los consumidores estaban ya probablemente saturados. En este contexto, la modificación de la normativa europea de marcas en el año 2015 condujo a prestar mayor atención a este tipo de marcas. Ahora bien, el que vengan refrendadas legalmente no implica su automático acceso al registro de marcas, toda vez que, en tanto que signos que aspiran a distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra, han reunir los requisitos que la normativa exige a toda marca, sea del tipo que sea.

Habiéndose ampliado las posibilidades de protección para algunos de estos tipos de marcas no convencionales como consecuencia de la eliminación de la exigencia de representación gráfica, los principales problemas para el registro de esas marcas derivan en la práctica de la dificultad para superar el motivo de denegación absoluto consistente en no gozar el signo de carácter distintivo en relación con los productos y servicios reivindicados,

lo que se ha evidenciado en este trabajo a la vista de decisiones recientes relativas al registro de algunas marcas no convencionales (en concreto, de marcas de patrón, de marcas de posición y de marcas de movimiento de la UE). De ellas deriva que, al tratarse de signos no convencionales, la percepción del público destinatario de ese signo como una indicación de origen empresarial se hace más complicada que cuando se trata de marcas convencionales. No obstante, la falta de distintividad intrínseca puede superarse en caso de adquisición de distintividad derivada del uso, lo que no resulta tarea fácil de acreditar (máxime si se trata de marcas de la UE, en tanto que ello supone aportar pruebas referidas a la adquisición de distintividad en toda la UE). Y a lo anterior se une la posibilidad de una denegación derivada de considerar que el signo no convencional consiste exclusivamente en la forma u otra característica que aporte valor sustancial al producto reivindicado (prohibición absoluta que, además, no puede ser levantada por el uso). Sea como fuere, la aplicación de este motivo de denegación no se ha suscitado en las decisiones que hemos localizado para este trabajo. En última instancia, de ser el caso, ante la ausencia de derechos exclusivos la protección podría encontrarse en las normas sobre competencia desleal.

Probablemente por las dificultades señaladas para el registro de este tipo de marcas la práctica de la EUIPO evidencia una presencia escasa de las marcas no convencionales en comparación con las marcas denominativas o figurativas (marcas convencionales), lo que se constata también en relación con las solicitudes de marca. No obstante, se aprecia un ligero ascenso con respecto a la tónica anterior en el periodo correspondiente

⁵³ La solicitante defendió que el público percibía el signo como una indicación de origen empresarial y lo apoyaba en un estudio de mercado realizado en Suecia sobre la percepción de la forma del martillo por el público.

a 2023 y también en lo que por el momento llevamos de 2024, lo que invita a estar atentos a la evolución futura.

VII. BIBLIOGRAFÍA

CALBOLI, Irene y SENFTLEBEN, Martin, “Introduction”, En: *The protection of non-traditional trademarks. Critical perspectives*, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 1-10.

FERNANDEZ NOVOA, Carlos, “Las prohibiciones absolutas”, En: *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, 2017, p. 519-542.

HUGHES, Justin, “Non-Traditional Trademarks and the Dilemma of Aesthetic Functionality”, En: *The protection of non-traditional trademarks. Critical perspectives*, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 107-124.

KUR, Annette, “§ 3 Als Marke schutzfähige Zeichen”, En: *MarkenG - UMG. Markengesetz, Verordnung über die Unionsmarke: kommentar*, C.H.Beck, 2023, p. 117-155.

MAROÑO GARGALLO, María del Mar, “Marcas no tradicionales. Especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, marzo de 2023, vol.15, n.o.1, p. 491-516.

MASSAGUER FUENTES, José, *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Civitas, 1999.

OTERO LASTRES, José Manuel, “La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 28, 2007-2008, p. 371-396.

PORTELLANO DIEZ, Pedro, *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Civitas, 1995.

PORTELLANO DIEZ, Pedro “Artículo 11: Actos de imitación”, En: *Comentario práctico a la Ley de Competencia desleal*, Tecnos, 2009, p. 169-197.

RODILLA MARTI, Carmen, “El caso Louboutin y las marcas de color”, *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, n.o.78, 2018, p. 62-71.