



El próximo concepto de marca. (Incorporación de las marcas no tradicionales)

María Isabel Candelario Macías

*Profesora titular de Derecho Mercantil.
Universidad Carlos III de Madrid*

Este trabajo ha sido seleccionado para su publicación por: don Francisco Gil Durán, doña María José Morillas Jarillo, don José María Segovia Cañadas, don Antonio Serrano Acitores y don Mariano Yzquierdo Tolsada.

Extracto

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

Palabras clave: propiedad industrial; nueva legislación de marcas; concepto; no representación gráfica.

Fecha de entrada: 03-05-2018 / Fecha de aceptación: 10-07-2018

Cómo citar: Candelario Macías, M.^a I. (2019). El próximo concepto de marca. (Incorporación de las marcas no tradicionales). *Revista CEFLegal*, 219, 5-36.



The next trademark concept. (Incorporation of non-traditional trademarks)

María Isabel Candelario Macías

Abstract

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

Keywords: industrial property; new trademark legislation; concept; no graphic representation.

Citation: Candelario Macías, M.^a I. (2019). El próximo concepto de marca. (Incorporación de las marcas no tradicionales). *Revista CEFLegal*, 219, 5-36.



Sumario

1. Introducción: La relevancia de la marca
 2. El marco legal de la marca
 3. El concepto y caracteres de la marca
 - 3.1. ¿Qué es un signo como marca?
 - 3.2. Carácter distintivo
 - 3.3. Susceptibilidad de representación gráfica
 4. A modo de conclusión
- Referencias bibliográficas

1. Introducción: La relevancia de la marca

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

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

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

todos los Estados miembros. Ello, no obstante, sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre». En similar línea de actuación se pronuncia el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la *marca comunitaria* (versión codificada)².

Al hilo de lo descrito, resulta conveniente estimular cada vez más, como un factor esencial para el crecimiento económico y el desarrollo industrial de un país, las diferentes vertientes de la propiedad industrial (Candelario Macías y Rodríguez Grillo, 2010). La globalización de la actividad económica, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la equiparación técnica han dado lugar a un nuevo escenario en el que conceptos tales como innovación y diferenciación han cobrado especial protagonismo. La marca se convierte, de esta suerte, en clave³ y herramienta de primer orden para alcanzar nuevos productos y servicios más eficaces y productivos⁴, así como para otorgar a los productos un valor añadido y seducir a los potenciales consumidores⁵, estableciendo la diferenciación⁶. Sin olvidar que, amén de la diferenciación que caracteriza a la marca, esta cumple otras múltiples funciones de gran calado, tales como la de información, garantía y, en particular, la publicitaria asociada a una marca, o el *selling power*, como también se la denomina, por cuanto se convierte en una herramienta fundamental para que un producto se posicione en el mercado. Según los norteamericanos, no basta con buscar la buena reputación de la marca, sino que es la misma marca la que va a lograr este posicionamiento, y es mediante anuncios comerciales en TV, radio, internet, espectáculos, eventos y cualquier otro medio que dé a conocer la marca y logre así atraer⁷ una clientela, que la marca va a encontrar su auge. En este sentido, la publicidad catapultada a la marca en el mercado, y es un pilar en el éxito de un producto.

² DOUE L 78, 24 de marzo de 2009.

³ Caselles Fornés (2017, p. 21) dice: «Las marcas desempeñan un papel crucial en los mercados y en la vida económica de un Estado en términos de creación de valor para la sociedad y la economía, siendo un motor de crecimiento constante y fuente de innovación para la mejora del entorno y coyuntura económica nacional e internacional».

⁴ Cfr. Durán Herrera y Cerviño Fernández (2013).

⁵ Al respecto, vid. Núñez Barriopedro, Cuesta Valiño y Gutiérrez Rodríguez (2013).

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

⁷ Tal y como apunta y trae a colación Suñol (16 de noviembre de 2016): «Algunos estudios parecen indicar que el recurso a marcas no convencionales es imprescindible e inevitable en la práctica moderna del *marketing*. En particular, la psicología económica ha mostrado que los consumidores están algo saturados de las comunicaciones comerciales tradicionales y que las marcas que se basan en una determinada apariencia externa o una percepción sensorial son más efectivas y captan más la atención del consumidor que las marcas tradicionales compuestas por letras o gráficos (v. *ad ex*. Troussel/Meuwissen [2012]. Be-

En definitiva, en la sociedad actual, la necesidad cada vez más de vender y facturar, donde el consumidor tenga la más variada y amplia gama de productos y servicios, hace que se creen estrategias de mercado para poder atraerlo mediante el marketing y la publicidad. En este sentido la marca tiene mucho que decir y su configuración en muchos casos ha de variar para hacerse más atractiva al consumidor. Ciertamente es que, en muchas ocasiones, este planteamiento choca frontalmente con la consideración de lo que entendamos en la actualidad por marcas, en especial, cuando estos signos representan una gran dificultad de representación gráfica, de ahí que se hayan ido creando con el paso del tiempo las marcas no convencionales o tradicionales⁸, en concreto, si uno observa que cada día la sociedad está más integrada al empleo y uso de las nuevas tecnologías.

2. El marco legal de la marca

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

En el ámbito nacional, la Ley 17/2001, de marcas⁹ (en adelante, LM) y el Real Decreto 687/2002, 12 de julio, Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas. En el momento presente existe un anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, de 18 de abril de 2017¹⁰, elaborado por la OEPM, para incorporar al

cause consumers do actually eat trade marks: an assessment of current law regarding non-conventional trade marks in the European Union. *Era Forum*, 13(3), 423-438».

⁸ Vid. Documento del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. Decimoctava sesión. Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2007, «Marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas», en SCT/18/2, de 31 de octubre de 2007, en p. 2: «La representación de las marcas no tradicionales constituye únicamente una parte de la cuestión más general de la representación de los signos, respecto de los cuales se solicita el registro como marcas ante las oficinas nacionales. Esa representación adopta a menudo la forma de imagen o dibujo, pero particularmente en el caso de las marcas no tradicionales puede adoptar otras formas, siempre y cuando demuestren la naturaleza de la marca, permitan realizar un examen adecuado y posibiliten a las partes interesadas consultar el registro para conocer el alcance de la protección otorgada a un signo determinado. En algunos casos, la representación de las marcas no tradicionales puede traer consigo varios elementos combinados, por ejemplo: la indicación del tipo de marca en la solicitud, de manera que se distinga claramente de otros signos más convencionales; la descripción detallada de la marca, aun cuando a veces se presente una imagen o dibujo, y otros medios técnicos, como las grabaciones sonoras o las referencias a sistemas de clasificación de los colores».

⁹ Cfr. BOE n.º 294, de 8 de diciembre de 2001. Respecto a los antecedentes, véanse los comentarios del prof. Casado Cerviño (1990).

¹⁰ En efecto, precisa el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial: «Con motivo de la aprobación de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, se hace necesaria la transposición de sus normas a los ordenamientos de los Estados miembros y, en consecuencia, al ordenamiento jurídico español.

Derecho español la nueva Directiva 2015/2436¹¹. Dentro de este punto, hay que tener presente el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas¹², transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

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

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

Vid. en <https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2017/2017_04_18_AnteproyectoLeyModificaci%C3%B3nParcialLey17_2001_7dicMarcas.html>

¹¹ DOUE L 336, 23 de diciembre de 2015.

¹² Cfr. BOE n.º 312, de 27 de diciembre de 2018. Obsérvese el considerando número II del preámbulo de la norma en lo relativo a las modificaciones habidas en materia de marca al decir que: «El Título I, que comprende el artículo primero, contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que ahora se reforma, incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, hoy en su versión refundida, Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Esta armonización legislativa supuso un avance significativo para el correcto funcionamiento del mercado interior, pues se eliminaron trabas a la libre circulación de mercancías y servicios, al armonizarse disposiciones sustantivas esenciales del Derecho de marcas en todos los Estados miembros. Junto a esta armonización legislativa, la Unión Europea mediante el Reglamento (CE) n.º 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, posteriormente codificado como Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, y hoy de nuevo codificado como Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, instituyó un sistema de protección unitaria de marcas en toda la Unión, que convive con los sistemas nacionales de registro de marcas. Actualmente, por tanto, el sistema de protección o registro de marcas en la Unión Europea es de carácter dual, las marcas se pueden registrar en toda la Unión o en el Estado o Estados miembros que se desee. Esta duplicidad de sistemas de protección de marcas en la Unión Europea aconsejó una evaluación general del funcionamiento del mismo y de la interrelación de los sistemas nacionales y el sistema de la Unión. Los resultados de esta evaluación pusieron de manifiesto que los usuarios estaban generalmente satisfechos con este sistema dual de protección. En las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión Europea, se invitaba a la Comisión a presentar propuestas de revisión de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, antes citada, indicando que esta revisión debería incluir en especial medidas para lograr que dicha directiva resultara más coherente con el entonces Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, antes citado, para contribuir así a la reducción de las zonas de divergencia en el conjunto del sistema de marcas en Europa. La Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que mediante el presente real decreto-ley se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, señala en su considerando 8 que "resulta necesario superar la aproximación limitada alcanzada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del

En el ámbito europeo¹³, el Reglamento (UE) 2017/1001¹⁴, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, y la Directiva 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que profundiza e intensifica el proceso de aproximación de los Derechos nacionales de los Estados miembros¹⁵, ambas normas ya relacionadas.

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

Derecho material de marcas". En el Considerando 9 se resume el alcance de esta armonización y, así se indica, que con la finalidad de facilitar el registro y la gestión de las marcas en Europa es esencial aproximar no solo las disposiciones de derecho material sino también las de carácter procedimental. A estos efectos, en cumplimiento de las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010, se incorporan a la Directiva (UE) 2015/2436 los principios normativos esenciales del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (hoy Reglamento (UE) 2017/1001), produciéndose así una armonización legislativa no solo en los sistemas nacionales de marcas, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión. El derecho español de marcas ya incorporó en sus disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, gran parte de las normas que ahora impone la nueva Directiva, en concreto en los ámbitos de la marca como objeto de derecho de propiedad, marcas colectivas o ciertas normas procedimentales, sin embargo, en otros campos normativos la citada ley española debe ser adaptada ya sea porque se trata de nuevas normas, ya porque dicha ley adoptó una solución distinta a la ahora propugnada por la nueva Directiva. En este nuevo marco jurídico, la presente modificación normativa, que con arreglo al artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, estaba prevista en el Plan Anual Normativo de 2018, asume el mandato de transposición de la Directiva (UE) 2015/2436. La transposición se ha basado en los principios de la buena regulación, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al cumplir la obligación de incorporación al derecho nacional con fidelidad al texto de la directiva y con la mínima reforma de la actual normativa, en aras de la simplificación; así como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible y de seguridad jurídica, puesto que se realiza con el fin de mantener un marco normativo estable, predecible, integrado y claro. En cuanto a las novedades más significativas que introduce el presente real decreto-ley, hay que destacar que el concepto de marca en sentido estricto, es decir, como signo que sirva en las transacciones mercantiles para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, no sufre modificaciones, pero sí se introduce una modificación en cuanto a la manera de delimitar a efectos registrales el bien inmaterial solicitado. La anterior normativa exigía que el signo distintivo solicitado fuera susceptible de representación gráfica. En el presente real decreto-ley, atendidos los avances tecnológicos, solo se exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, sin más, sin especificar el medio empleado, pero requiriéndose que esta representación permita no solo a las autoridades, sino también al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular. La representación debe ser, por tanto, clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Esto permitirá emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento y que sea adecuada a los efectos mencionados».

¹³ *Vid.*, sobre los antecedentes de la problemática, Ramos Herranz (2014).

¹⁴ DOUE L 154, 16 de junio de 2017.

¹⁵ *Vid.*, sobre el particular, Marco Alcalá (2015-2016).

3. El concepto y caracteres de la marca

Observemos seguidamente la definición de marca desde la perspectiva del Diccionario de la Real Academia Española¹⁶, que dice:

Del bajo latín *marca*, y este del germano **mark* 'territorio fronterizo'; *cfr.* nórdico *mark*, alto alemán antiguo *marka*. 1. *f.* Señal que se hace o se pone en alguien o algo, para distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia. [*M. de fábrica*] *f.* Distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente. [*M. registrada*] *f.* Marca de fábrica o de comercio que, inscrita en el registro competente, goza de protección legal.

Por su lado, el concepto legal de marca se contiene en el artículo 4 de la vigente Ley 17/2001, al establecer: «1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.»

De esta definición se extraen las principales características que identifican y configuran la marca¹⁷. Es decir, cuando hablamos de marca nos estamos refiriendo a:

- Un signo.
- Carácter distintivo en el mercado de los productos o servicios de una empresa en relación con otras¹⁸.
- Susceptible de representación gráfica.

¹⁶ Más en <<http://dle.rae.es/?id=OMLt42i>> (consultado el 11 de noviembre de 2017).

¹⁷ *Cfr.* Vargas Bianchi (2011) y Cepeda-Palacio (2014).

¹⁸ Señalar que «las marcas son, en muchos sentidos, el reflejo de su negocio. Permiten a sus clientes distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores, ofreciendo a la pyme la posibilidad de comercializar de la manera más adecuada sus productos o servicios. Pero las marcas no se utilizan simplemente como identificadores. Se considera asimismo que garantizan una calidad constante. Un cliente satisfecho de la calidad de su producto o servicio seguirá adquiriéndolo basándose en las expectativas de calidad que reposan en la marca conocida. Por consiguiente, se deberá escoger y diseñar cuidadosamente una marca apropiada, protegerla, utilizarla con precaución en la publicidad, y supervisar que no induzca a engaño o sea utilizada de manera indebida por terceros. Al seleccionar una marca, se deberá averiguar si la marca escogida o marcas similares han sido registradas ya por otras empresas para la categoría de productos o servicios y mercados en los que se está interesado. Este tipo de información se obtiene realizando una búsqueda de marcas. Resulta capital hacerlo lo antes posible a fin de evitar conflictos innecesarios con otras empresas y la consiguiente pérdida de recursos». Al respecto, véase <http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/marks/tm_relevance.htm> (consultado el 12 de diciembre de 2017).

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

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

Nadie discute el planteamiento de que la marca es útil para crear una identidad al producto, así como a la empresa que lo produce, permitiendo crear una relación estrecha que queda plasmada en el consumidor, y que ayuda a este a identificar determinado producto con su marca¹⁹.

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

Sea como fuere, indagemos aún más en torno a los condicionantes principales en torno a la marca:

3.1. ¿Qué es un signo como marca?

Hemos de investigar sobre cada uno de estos caracteres para comprender qué sea una marca (Barrero Rodríguez, 2016). A tal efecto, el apartado 2.º, del artículo 4 de la LM nos viene a relatar un catálogo de posibles signos susceptibles de convertirse en marcas.

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

¹⁹ El 13 de septiembre de 2016, el Tribunal General de la Unión Europea rechazó el registro del siguiente timbre de teléfono como marca de la Unión Europea por carecer de carácter distintivo (asunto T-408/15). La EUIPO había denegado la solicitud de registro de marca sonora presentada por la sociedad Globo Comunicação e Participações, toda vez que el timbre que se pretendía registrar era corriente y ordinario, por lo que el mismo no podía ser memorizado por el consumidor como una indicación del origen comercial del solicitante. La sociedad brasileña Globo Comunicação e Participações recurrió esta resolución ante el Tribunal General de la Unión Europea, el cual, por medio de la mencionada sentencia, confirmó la resolución de la EUIPO, señalando que la marca solicitada será percibida por los consumidores como una mera funcionalidad de los productos y servicios, sin permitirles identificar dicho timbre como indicativo de los productos y servicios procedente de la sociedad solicitante.

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

Según lo relatado, el artículo 4.2 de la LM desarrolla un catálogo ejemplificativo de posibles signos: las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas (marcas denominativas); las imágenes, figuras, símbolos y dibujos (marcas gráficas, logos); las letras, cifras y sus combinaciones; las formas tridimensionales²⁰ (envoltorios, envases y la forma del producto o de su presentación), pero no cabe la forma por su carácter técnico²¹ característica de otra de las modalidades de la propiedad industrial, como es el diseño industrial; los sonoros; y cualquier combinación de los signos²², que se mencionan en los apartados anteriores. De aquí se infiere una clasificación de marcas, a saber:

²⁰ Cfr. Soutoul y Bresson (febrero de 2009).

²¹ Vid. recientemente respecto al caso de los zapatos Louboutin, las conclusiones n.º C-163/16 del Tribunal de Justicia, 6 de febrero de 2018, donde se comparte la conclusión número 14.ª: «En los puntos 70 a 72 de mis primeras conclusiones, indiqué en mi propuesta de respuesta a la cuestión prejudicial que el análisis dirigido a determinar si se trata de una forma que da un valor sustancial al producto en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95 –y, por tanto, si esta disposición se aplica o no en el caso de autos– se refiere exclusivamente al valor intrínseco de la forma y no debe tener en cuenta el atractivo que ejerce el producto a causa de la reputación de esta marca o de su titular. Partiendo de esta premisa, formulé la segunda parte de mi propuesta de respuesta a la cuestión prejudicial en los términos siguientes: "El concepto de una forma que 'dé un valor sustancial' al producto, en el sentido de esta disposición, se refiere exclusivamente al valor intrínseco de la forma y no permite tomar en consideración la reputación de la marca o de su titular". En definitiva, a efectos del registro de una marca que combina color y forma, debe referirse exclusivamente al valor intrínseco de la forma y no debe tener en cuenta el atractivo que ejerce el producto a causa de la reputación de la marca o de su titular».

²² Cfr. STS de 2 de febrero de 2017, ponente don Rafael Sarazá Jimena, núm.151/2017, rec. núm. 1016/2014, Roj núm.: STS 726:2017 (TOL5.984.432), que señala: «Como ha puesto de manifiesto la recurrida, esta sala ha asumido la jurisprudencia del TJUE en relación con las llamadas "marcas de cobertura", contenida en la sentencia de 21 de febrero de 2013, asunto C-651/2011, caso Fédération Cynologique Internationale, en la que el TJUE declaró que "el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca". Esta sala, en las sentencias 520/2014, de 14 de octubre, 520/2014, de 14 de

- Una primera clasificación que se suele hacer es la que distingue entre marcas de productos y marcas de servicios.
- Un segundo criterio de clasificación viene determinado por el diferente tipo de signos que se utilicen para su configuración. Así, se puede hablar de marcas denominativas (palabras o conjuntos de palabras), gráficas (dibujos, imágenes o símbolos), mixtas (combinaciones de las dos anteriores) o tridimensionales (Rey-Alvite Villar, 2014) (las formas de los productos, de sus envases o envoltorios).
- En tercer lugar, se pueden distinguir por su grado de conocimiento por el público en general, en cuyo caso se habla de marcas ordinarias, notorias y renombradas.
- En cuarto lugar, se pueden distinguir las marcas nacionales, europeas o internacionales.
- Finalmente, podríamos hablar incluso –por qué no– de marcas convencionales o tradicionales reconocidas por todos y aquellas otras bajo la denominación de marcas no convencionales²³ de difícil representación gráfica.

octubre, 586/2014, de 24 de octubre, y 302/2016, de 9 de mayo, afirmó: "Por ello, en evitación de la posibilidad de que sea diferente la protección que el titular de la marca anterior reciba en este que en otros Estados miembros, según que el Derecho nacional respectivo le permita o no ejercitar la acción de violación de su marca sin tener que interponer, previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora, procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad –al igual que sucede con las patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio–". Asimismo, el TJUE, en el auto de 10 de marzo de 2015, asunto C-491/14, caso Rosa dels Vents, declaró que la doctrina que la sentencia de 21 de febrero de 2013, asunto C-651/2011, eran también aplicable a las marcas nacionales, como es el caso de las marcas de los litigantes en este litigio. El TJUE declaró en este auto: "Estas consideraciones sobre el alcance del derecho exclusivo conferido por la marca comunitaria resultan pertinentes a la hora de interpretar el alcance, tal como ha sido armonizado por la Directiva 2008/95, del derecho exclusivo conferido por las marcas que hayan sido objeto de registro en un Estado miembro o en la Oficina Benelux de la propiedad intelectual o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro". 3.- Por tal razón, aunque la marca posterior de la demandada hubiera estado registrada para productos o servicios de la clase 41, no habría evitado el carácter ilícito del uso del signo por producir riesgo de confusión con la marca anterior de la que es titular la demandante».

²³ Suñol (16 de noviembre de 2016) expresa que: «Las marcas no tradicionales por contraste con las tradicionales, pese a que se perciben por cualquiera de los cinco sentidos, no se perciben tan fácilmente como fuentes de identificación del origen empresarial de productos o servicios, y su representación en la solicitud de la correspondiente marca ante las oficinas de registro de propiedad industrial plantea ciertas dificultades. Y ello, entre otras razones, porque en muchos casos para capturar su verdadera esencia precisan representarse a través de métodos que no son los tradicionales. De entre ellas se incluyen los colores (Color azul de Barclays, Color lila de Milka); los hologramas; los gustativos (Sabor a fresa o naranja artificial para medicinas); los olfativos (olor a césped recién cortado para pelotas de tenis); los signos en movimiento o motion trademark; los sonidos, etc».

3.2. Carácter distintivo

Este planteamiento de la marca se configura como un elemento fundamental del concepto y sintetiza la función primordial de la marca²⁴, como lo prueba el listado de las prohibiciones absolutas del artículo 5 de la LM, que giran en su gran mayoría alrededor de este elemento, especialmente las referidas al carácter genérico, descriptivo o habitual del signo, prohibiciones en las que subyace la falta de fuerza distintiva²⁵.

Para verificar si se cumple con este requisito se debe apreciar, por un lado, la relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro, y, por otro, la percepción que de la marca tenga el público pertinente (STPICE, 27 de septiembre de 2005, caso «Cargo Partner»; STJCE, 22 de junio de 2006, A. C-24/05 P, caso «August Storck» TOL 955.791)²⁶.

Baste apuntar aquí algunos ejemplos relacionados con las prohibiciones absolutas:

- *Los signos que carezcan de carácter distintivo.* Las marcas deben servir para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras²⁷. Los signos genéricos carecen de capacidad distintiva.

²⁴ Véase la STS de 22 de julio de 2015 (TOL 5.211.608) relativa al Derecho de marcas. Marca nacional Spain's National Treasure (denominativa) (clase 29). Artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: prohibición absoluta de registrar como marca signos que carezcan de carácter distintivo. Artículo 5.1 g) de la LM: prohibición absoluta de registrar como marcas signos que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. Sánchez Romero Carbajal Jabugo, S. A. Ley 17/2001 51 genérico marca. Roj núm.: STS 3181:2015, «consideramos que la Sala de instancia ha realizado una interpretación adecuada de la prohibición absoluta de registro contemplada en la referida disposición legal, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos "que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio", en relación con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Marcas, que configura el presupuesto del carácter distintivo de la marca para acceder al registro, en cuanto que apreciamos que la inclusión de los términos "Spain's National" en la composición de la marca novel evoca la idea de que los productos reivindicados gozan de algún tipo de reconocimiento oficial o institucional por su calidad o específicas o singulares características».

²⁵ En palabras de Ruiz Muñoz (2017, p. 485).

²⁶ Sobre este particular, véase a Novo Fernández (2017, p. 356): «Resulta consolidado el principio de que el carácter distintivo debe apreciarse, por un parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, atendiendo a la percepción que del signo tiene el público relevante, integrado por el consumidor de esos productos o servicios. En el supuesto de las botellas, estamos ante signos cuyo registro se suele solicitar para bebidas u otros productos alimenticios, por lo que lo relevante viene constituido por los consumidores finales de esos productos. El TJUE ha precisado que se trata del "consumidor medio de la Unión Europea, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz"».

²⁷ Véanse los comentarios de Bernal Montes (22 de junio de 2016).

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

Carecen de carácter distintivo:

- Signos banales. (STPI de 5 de abril de 2006, que denegó como marca una línea longitudinal acabada en triángulo).
- Signos excesivamente complejos. (STS de 22 de diciembre de 2004, que rechazó como marca el gráfico muy complicado, basado en el relieve esmerilado de los vidrios que distinguía) que «no permitía asegurar que los consumidores tuviesen capacidad para identificar los productos a que se refería».
- Color en sí mismo considerado.
- *Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.*
 - Monopolizaría un signo o denominación de una característica común.
 - *Numerus apertus*. (STS de 17 de julio de 2007: «El sitio del deporte»).
 - No se admite 0'0 para designar una marca.
- *Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.*

Se produce en estos casos el fenómeno de la vulgarización de la marca (Morrall Soldevilla, 2015): pérdida de la distintividad inicial de la marca, y, por tanto, la denominación o el grafismo se convierte en genérico. La marca mueve éxito: se convierte en la denominación habitual del producto. (STS de 9 de mayo de 2002, «Puente aéreo»). Ejemplo de vulgarización de marcas nos encontramos con el papel *albal*, para referirse al papel de aluminio; *típex*; *tampax*; *kleenex*, etc.

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

3.3. Susceptibilidad de representación gráfica

Siguiendo con el análisis del concepto y caracteres de la marca, hay que precisar que, de conformidad con las últimas normas habidas en el Derecho europeo, en particular el artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento y el Consejo y, a su vez, el artículo 3 de la Directiva 2015/2436, incorporan una nueva concepción en torno a la marca, al punto que a futuro será lo que constituya el nuevo derecho marcario europeo (Pérez Carrillo, 2015-2016) y nacional. En concreto, ordena el artículo 3 de la Directiva 2015/2436 lo que sigue:

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

a) Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;

Ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.

Se descuelgan del precepto dos cuestiones a valorar, una, desaparece la necesidad de que la representación tenga que ser gráfica²⁸, de suerte que será suficiente con *cualquier*

²⁸ Vid. el asunto C-421/13 de Tribunal de Justicia. Apple. Procedimiento prejudicial. Marcas. Directiva 2008/95/CE. Artículos 2 y 3. Signos que pueden constituir una marca. Carácter distintivo. Representación por medio de un dibujo de la disposición de una tienda insignia (*flagship store*). Registro como marca para «servicios» relativos a los productos que se hallan a la venta en dicha tienda. Teléfonos Apple. 10 de julio de 2014 (TOL 4.427.911), se declara: «El Tribunal de Justicia recuerda para empezar que, en virtud de la Directiva sobre marcas, para poder constituir una marca, el objeto de la solicitud de registro debe cumplir tres requisitos: debe constituir un signo, debe poder ser objeto de una representación gráfica y debe ser apropiado para distinguir los "productos" o los "servicios" de una empresa de los de otras. A este respecto, el Tribunal de Justicia estima que una representación que, como la del caso de autos, representa visualmente la disposición de un espacio de venta mediante un conjunto continuo de líneas, contornos y formas, puede constituir una marca siempre que sea apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Además, según el Tribunal de Justicia, no cabe excluir que la disposición de un espacio de venta representada visualmente mediante dicho signo permita identificar que los productos o los servicios de que se trate proceden de una empresa determinada. Esto puede suceder cuando la disposición representada visualmente difiera de manera significativa de la norma o de los usos del ramo de que se trate. No obstante, el Tribunal de Justicia señala que la capacidad general de un signo para constituir una marca no implica que dicho signo tenga necesariamente carácter distintivo en el sentido de la Directiva. En la práctica, dicho carácter debe apreciarse en relación, por una parte, con los productos o servicios designados, y, por otra, con la percepción de estos por parte del público pertinente (constituido por el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz). La autoridad competente debe determinar, también mediante un examen de cada caso concreto, si el signo es o no descriptivo de las características de los productos o servicios de que se trate o si está comprendido dentro de alguna de las causas de denegación del registro enumeradas en la Directiva.

tipo de representación que se pueda incorporar en el registro y permita verificar el *objeto claro y preciso* de la protección del signo, tanto por el órgano de control (OEPM o EUIPO), como por los consumidores, que será el público en general²⁹. En otros términos, se excluye un público especializado o experto, basta que sea cualquiera que consuma o utilice con frecuencia dichas marcas, es decir –en terminología de la jurisprudencia–, un consumidor medio, normalmente informado³⁰ y razonablemente atento y perspicaz.

Para entender que el signo tiene que tener un objeto claro y preciso, hemos de acudir al tenor del considerando 13 de la Directiva 2015/2436, donde se nos aclara:

A dicho efecto, conviene establecer una lista de ejemplos de signos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, consistentes en garantizar la seguridad jurídica y una buena administración, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por tanto, *se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto* [la cursiva es de nuestra autoría].

En la misma línea se manifiesta el considerando décimo del Reglamento 2017/1001³¹.

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

²⁹ La representación gráfica resulta ser «un requisito que viene impuesto por la esencia misma de nuestro sistema de marcas registradas, cuyo procedimiento de registro se basa fundamentalmente en la publicación de la solicitud, a fin de que los titulares de signos anteriores puedan presentar oposición si consideran lesionados sus derechos registrales anteriores. Al menos hoy en día, con los medios de los que disponemos, el cumplimiento de dicho trámite únicamente es posible si el signo solicitado es susceptible de representación gráfica». Así se manifiesta Ollero Esquivias (1 de febrero de 2008).

³⁰ Interpretan este concepto: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Asuntos: *Langguth* (C-456/93) de 29 de junio de 1995, *Pall* (C-238/89) de 13 de diciembre de 1990 y *Clinique* (C-315/92) de 2 de febrero de 1994. Sobre este aspecto, véanse los pronunciamientos en el asunto *Gut Springenheide* y en el asunto *Mars* que al hacer una referencia expresa al consumidor «razonablemente informado», cabe indicar que la expectativa de un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, debe considerarse como tal sin «haber evacuado informes periciales o encargado la realización de sondeos de opinión». Por ende, se maneja una noción que no exige al mismo haberse informado en profundidad para poder verse protegido. Al respecto, Palau Ramírez (1998).

³¹ Según Ruiz Muñoz (2017, p. 491): «Hay que decir que el nuevo concepto de marca proviene en buena medida de las propuestas formuladas por el Instituto Max Planck en su Estudio sobre el funcionamiento general del sistema europeo de marcas de 8 de marzo de 2011, donde se parte de los siguientes principios: 1)

La razón de ser de esta modificación se encuentra en la formulación que el legislador europeo quiere introducir bajo el halo protector de la marca a una serie de signos, que hasta la fecha no podían ser tales por no poder o tener clara su representación gráfica³². Nos estamos refiriendo a las marcas inmateriales o no tradicionales, sean olfativas (Martínez Gutiérrez, 2005; Lema Rastrojo, 2017), gustativas, cromáticas³³, sonoras, eslóganes³⁴, animadas³⁵, holográficas³⁶ y táctiles, entre otras. Estas difícilmente tienen oportunidad o clara representación gráfica, bien por su subjetividad, bien por la dificultad de encontrar una fórmula química, entre otros supuestos. No obstante, a partir del 1 de octubre de 2017, se tendrán que acoger por los organismos de registro estas variantes en torno a lo que se constituye como marca. En el supuesto de la «marca de la Unión», hay que apuntar que, si bien la Directiva del año 2015 ha entrado en vigor el 23 de marzo de 2016, el concepto de marca, entre otras cuestiones, está previsto –su entrada en vigor– para el 1 de octubre de 2017, fecha coincidente con la entrada en aplicación del Reglamento 2017/1001 (ex art. 212).

el requisito de la representación gráfica resulta obsoleto, se debe modificar para permitir la representación de los signos no tradicionales, pero respetando las exigencias de seguridad jurídica de la sentencia "Sieckmann"; 2) todas las formas imaginables de signos que pueden ser percibidas por los sentidos humanos son capaces de cumplir una función de comunicación, por tanto sirven para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra; 3) la preponderancia del carácter distintivo, que es lo que determina la protección de la marca, frente a la representación gráfica que únicamente debe tener relevancia en el marco del sistema registral; y 4) que es cierto que sigue existiendo incertidumbre en relación con las marcas no tradicionales, pero puede haber sistemas de representación que incluso mejoren a la representación gráfica, como sucede con las grabaciones de sonido, si bien se insiste en el hecho de que la flexibilización en los medios de representación debe respetar la idea básica que subyace en los criterios contenidos en "Sieckmann".

Para más información, véase además [The Max-Planck Study on the overall functioning of the European Trade Mark System](http://www.ect.a.org), recuperado de <<http://www.ect.a.org>>. Véanse también los comentarios de Fernández-Novoa Rodríguez (2015).

³² Cfr. Ruiz Muñoz (2017, pp. 488 y 489), que expresa que: «La exigencia de representación gráfica cumple una función instrumental y aporta un alto grado de seguridad jurídica al sistema registral marcario. Esto se verifica tanto en el momento de la solicitud como durante toda la vida de marca, porque con la presentación de la representación gráfica en la solicitud de la marca se facilita la confrontación con las anterioridades, y del mismo modo se facilita enormemente la protección de los signos inscritos frente a las posibles usurpaciones y frente a los riesgos de confusión. El problema que tradicionalmente viene planteando la exigencia de representación gráfica es que impide el reconocimiento de las denominadas marcas inmateriales, como pueden ser las marcas olfativas, las táctiles o las gustativas. Desde hace algún tiempo existe una fuerte confrontación doctrinal respecto al reconocimiento de este tipo o variedad de marcas, especialmente por lo que se refiere a las olfativas».

³³ Se ha registrado marcas de colores *per se*. A modo de ejemplo, la MUE 000031336 consistente en el color morado registrada por Kraft Foods.

³⁴ Se ha registrado las marcas eslóganes. A modo de ejemplo, la MUE 006973127: «Queremos ser tu banco» del Banco Santander.

³⁵ Se ha registrado las marcas animadas. A modo de ejemplo, la MUE 14000092 que consiste en las puertas de un vehículo que se abren girando hacia arriba registrada por Lamborghini.

³⁶ Se ha registrado las marcas holográficas. A modo de ejemplo, la MUE 2117034, registrada por GDS Video.

Puntualizar aquí que la marca sonora ya se había abierto paso a su registro (piénsese en la famosa y tateada canción publicitaria «Qué buenas son las galletas Fontaneda», que disfruta de protección registral a través de la marca n.º 2.466.884). Las *marcas sonoras* son aquellos signos constituidos por un sonido o un conjunto de sonidos, que son capaces de diferenciarse y ser exclusivos, amén de ser percibidos por el sentido del oído. Los sonidos son generalmente aceptados como marcas y pueden ser objeto de registro, en particular, han sido admitidas en la Unión Europea. También, cabe reseñar que la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) habilitó el registro de marcas no tradicionales hace aproximadamente 50 años. En el año 1950 la NBC registró la combinación de tres notas particulares para servicios de radio, que se convirtieron incluso en símbolos de su identificación; en similar línea de argumentación, nos encontramos con la música de Merry Melodies, que acompañaba a los dibujos de Hanna & Barbera, y el grito de Tarzán o la interjección *boing*, todas ellas proporcionadas por el cine, la radio, la televisión, la telefonía celular e, incluso, Internet. En los ámbitos de convergencia definidos recientemente en relación con la representación y descripción de las marcas no tradicionales, el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)³⁷ ha acordado que:

Las oficinas podrán exigir que la representación de [las marcas sonoras] consista en la notación musical en un pentagrama, en una descripción del sonido que constituye la marca, en una grabación analógica o digital de ese sonido, o en una combinación de todo lo anterior. Cuando esté disponible la presentación electrónica, podrá presentarse un fichero electrónico junto con la solicitud. Sin embargo, en algunas jurisdicciones se considerará que únicamente la notación musical en un pentagrama representa de manera adecuada la marca.

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

Por su parte, las *marcas olfativas* son las que están fundamentadas en olores, aromas o fragancias, los cuales deben ser tan característicos y distintivos que no puedan confun-

³⁷ Cfr., *in extenso*, el Documento del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. Decimoctava sesión. Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2007, «Marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas», SCT/18/2, de 31 de octubre de 2007.

dirse o asociarse con otros. Ya existen marcas olfativas registradas en algunas de las oficinas nacionales de los Estados Unidos, y también en algunos de los Estados miembros de la Unión Europea, a modo de ejemplo, en el Reino Unido y en el Benelux.

Cierto es que la marca olfativa plantea más problemas que la marca sonora en cuanto a su representación, de ahí que hay que realizarse algunas puntualizaciones, teniendo muy presente que la marca la configuraría la intersección del producto y la fragancia e, incluso, se puede apreciar que determinados tipos de aromas no son posibles para distinguir y diferenciar productos. Entre estos, cabe apuntar: a) el aroma natural de un producto, por ejemplo, los perfumes y aceites esenciales; b) los aromas de enmascaramiento, que tienen un propósito funcional y, por ende, les falta la capacidad distintiva, y c) los aromas que son funcionales o comunes en el respectivo sector de actividad, por ejemplo, el aroma de limón en los productos de limpieza, utilizado para hacer el producto más agradable o atractivo³⁸.

Ni que decir tiene que el principal escollo para proceder al registro de la marca olfativa es observar el ya mencionado requisito de la representación gráfica, de ahí que, en relación con el mismo, se han establecido una serie de criterios para la inscripción en los registros correspondientes de los olores como marcas, a saber: la fórmula química, la descripción por escrito del aroma, el depósito en el registro de una muestra (aquí nos encontramos también con la dificultad de la subjetividad de quién huele dicho aroma) y una combinación de las anteriores.

En el supuesto de las *marcas gustativas* tal vez resulte más fácil la representación gráfica:

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

En la resolución del asunto R 120/2001-2, la OAMI rechazó la solicitud de registro del aroma a fresa artificial formulada por la compañía farmacéutica Eli Lilly, fundándose en que cualquier fabricante tiene derecho a añadir el aroma a fresa artificial a sus productos para disimular el sabor desagradable que puedan tener, o simplemente para hacerlos agradables al gusto, y en que, por otro lado, es improbable que el sabor sea percibido por el consumidor como una marca: es mucho más probable que presuma que su finalidad es disimular el sabor desagradable del producto. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) rechazó una solici-

³⁸ Véase más en <<http://www.monografias.com/trabajos97/marcas-no-tradicionales-olfativas-y-sonoras/marcas-no-tradicionales-olfativas-y-sonoras.shtml#ixzz54qVEnqO9>> (consultado el 10 de enero de 2018).

tud similar, presentada por N. V. Organon para registrar el sabor a naranja como marca de productos farmacéuticos. Como señaló el Tribunal de Primera Instancia y de Apelación de Marcas, es difícil que un sabor actúe como marca cuando los consumidores solo lo experimentan después de haber comprado el producto³⁹.

Como puede vislumbrarse, la tarea en el ámbito de las marcas no tradicionales continúa, y los fabricantes-proveedores confeccionan y comercializan continuamente nuevos tipos de productos, por lo que es muy probable que asistamos a una interesante e imparable transformación en el mundo de las marcas. De algunas de las marcas no tradicionales sí encontramos la posibilidad de su fácil acceso al registro, mientras que hay otras, como las gustativas y olfativas, que al día de hoy encuentran obstáculos y dificultades de aceptación e interpretación, tales como, en las gustativas, la falta de observancia de la funcionalidad propia de la norma, como es la de saber diferenciar los productos unos de otros. Y, por cuanto hace a las olfativas, el hecho innegable de que el olor suele derivarse de la propia naturaleza del producto. De tal modo que no se cumplirían o sería difícil constituir marcas sobre estas últimas por carencia de los presupuestos configuradores de toda marca. Incidiremos *infra* sobre el particular.

También se van a plantear cuestiones en torno a la utilización de imágenes animadas, tridimensionales (Saiz García, 2016-2017), hologramas y gestos: las técnicas de comunicación multimedia han hecho posibles nuevos tipos de marcas no tradicionales, como los hologramas, los gestos y las imágenes animadas o en movimiento, para cuyo registro se exige normalmente una secuencia de imágenes que permita ver en qué consiste la marca.

Las marcas animadas son posiblemente las marcas multimedia más comunes. Los aficionados al cine reconocen sin dificultad el logotipo de la 20th Century Fox Film Corporation, rodeado de haces de luz que atraviesan el cielo, pero pocos saben que es una marca registrada (USPTO 1.928.424). El tenista australiano Lleyton Hewitt trató de registrar como marca su gesto «C'mon», pero resultó no ser tan diferenciador como creía, toda vez que ya había constancia documental de su uso por otro deportista en la década de los 80⁴⁰.

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

³⁹ Al respecto, véase el comentario en <http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html>

⁴⁰ Más en <http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html> (consultado el 9 de diciembre de 2017).

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

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

- Países Bajos: Una empresa dedicada a la fabricación de pelotas de tenis logró registrar como marca olfativa pelotas de tenis «con olor a césped fresco recién cortado».
- Reino Unido: Una empresa logró registrar como marca olfativa una relativa a neumáticos con aroma o «fragancia floral que recuerda al de las rosas».
- Reino Unido: Otra empresa logró registrar como marca olfativa dardos «con olor acre de la cerveza amarga».

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

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

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

En lo tocante a los signos cromáticos, cabe señalar que con la reglamentación incorporada por la LM de 2001 desapareció de la lista de prohibiciones absolutas la mención a un color por sí solo. Ahora, con la nueva regulación, se clarifica la situación en relación con los signos cromáticos⁴¹, porque en el caso de un solo color sin contornos, lo que se exige

⁴¹ Gonzalo Ramírez comenta que: «El 6 de mayo del 2003, mediante sentencia en el caso *Libertel Groep BV contra Benelux-Merkenbureau* (asunto C-104/01), el Tribunal Europeo de Justicia, en una cuestión prejudicial planteada por el *Hoge Raad der Nederlanden*, estableció que un color por sí solo, sin delimitación espacial, aunque carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir productos y servicios, puede tener para determinados productos o servicios un carácter distintivo, a condición de que pueda ser objeto de una representación suficiente, no pudiéndose entender cumplido este requisito mediante la simple reproducción en papel del color de que se trate pero sí mediante la designación del concreto

es la presentación de una reproducción del color y la indicación de un código de color generalmente reconocido.

Recientemente, véase la sentencia n.º T-101/15 de Tribunal General de la Unión Europea, de 30 de noviembre de 2017, n.º de resolución T-101/15, se dilucida el no registro de la marca de la Unión Europea Red Bull GmbH contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Mediante un procedimiento de nulidad de marca; la marca de la Unión consiste en una combinación de los colores azul y plateado: Motivo de denegación absoluto - Representación gráfica suficientemente clara y precisa - Necesidad de una disposición sistemática que asocie los colores de manera predeterminada y permanente - Confianza legítima. Es de aplicación a los artículos 4 y artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 (actualmente art. 4 y art. 7, apdo. 1, letra a, del Reglamento [UE] 2017/1001). La representación debe ser clara y precisa del objeto susceptible de registro. Se declara que:

La recurrente presentó documentos adicionales para acreditar el carácter distintivo adquirido por el uso de la primera marca impugnada. El 11 de octubre de 2004, la recurrente aportó una descripción de la primera marca impugnada, redactada del siguiente modo: «La protección solicitada incluye los colores azul (RAL 5002) y plateado (RAL 9006). La proporción de los colores es de aproximadamente 50 %-50 %». 4. Los productos para los que se solicitó el registro están incluidos en la clase 32 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

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

Luego, a la luz de lo descrito, la representación por cualquier medio del signo en cuestión vendrá a ser a futuro el «caballo de batalla» que habrá de recoger la futura normativa

color con un código de identificación internacionalmente conocido. Dicho tribunal señaló que la referida posibilidad de gozar de carácter distintivo existirá cuando, en relación con la percepción del público pertinente, la marca sea apropiada para distinguir el producto o servicio para el que se solicita el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada. Finalmente, para apreciar el carácter distintivo del color único como marca en relación con los productos o servicios de la empresa que solicita su registro, debe necesariamente realizarse un examen en concreto, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, y en particular, el uso que se ha hecho del signo cuyo registro de marca se solicita, toda vez que un color por sí solo puede adquirir carácter distintivo tras un proceso normal de familiarización del público interesado».

marcaria española, teniendo muy en consideración el Derecho europeo. En este sentido, en el nuevo Reglamento de ejecución (UE) 2017/1431⁴² de la marca de la Unión, nos encontramos con disposiciones específicas respecto a los requisitos a observar para llevar a efecto la representación, en particular, en su artículo 3 («Representación de la marca»):

1. La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que *pueda reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.*

En otras palabras, el signo ha de poder representarse de manera «clara, precisa, auto-suficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva», estos son los criterios del caso Sieckmann, asunto C-273/00⁴³, ya aludido.

⁴² DOUE L 205, de 8 de agosto de 2017.

⁴³ En la sentencia del 12 de diciembre de 2002 del TJUE (caso Sieckmann), el TJUE rechazó prácticamente todos los argumentos que motivadamente se aportaron, alegando que la representación gráfica de la marca olfativa ha de ser clara, precisa, completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. El TJUE llegó a las siguientes conclusiones:

- «• La descripción de una fórmula química no es legible ni clara, ni precisa respecto al olor. Entendió que no se representaba el olor, sino la sustancia.
- La descripción de olores no es clara, ni precisa ni objetiva.
- El depósito de muestras de olores no es suficientemente estable ni duradero, pues las propiedades de estas muestras pierden sus propiedades y su esencia con el tiempo.

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

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

En este sentido, los olores que se consideren habituales en el producto que se pretende registrar, por ejemplo fragancias o productos comprendidos en la categoría de aromas primarios, verían vetada la posibilidad de registrar los productos pues la norma y la jurisprudencia entienden que la distintividad del producto debe primar sobre cualquier otra característica.

Sobre este particular, véase más en Gallego (13 de septiembre de 2016). En efecto, explicaba a su vez Ollero Esquivias (1 de febrero de 2008):

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su Sentencia de 12 de diciembre de 2002 (Caso C-273/00 Sieckmann), ha mostrado un criterio más restrictivo en este sentido. La citada resolución trae

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

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

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

b) en el caso de una marca con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o un color (*marca figurativa*), incluidas las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos o por una combinación de elementos verbales y figurativos, la marca estará representada por la presentación de *una reproducción del signo con todos sus elementos y, en su caso, sus colores*;

c) en el caso de una marca consistente en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia (*marca de forma*), la marca estará representada por la presentación o bien de una *reproducción*

causa de una cuestión prejudicial planteada por la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, en relación con la solicitud de registro de una marca olfativa por parte del Sr. Sieckmann. Como anexo a la solicitud de registro, se adjuntó una descripción consistente en la formulación química del olor que pretendía registrarse (en concreto: C₆H₅-CH=CHCCOOCH₃), junto con una muestra del mismo, describiéndose el aroma como «balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela». El Tribunal de Justicia, en relación con las cuestiones planteadas por la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, manifestó:

1. Que el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE ha de ser interpretado en el sentido de que «puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva».
2. Que, en relación con los signos olfativos, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de estos elementos.

De esta forma, consideró que la fórmula química de un aroma no representa gráficamente el olor en sí, sino el producto del que se desprende. Asimismo, su descripción con palabras no es apropiada por no resultar suficientemente clara, precisa y objetiva. En cuanto al depósito de una muestra de olor, manifestó que no resulta válido, puesto que no es una representación gráfica y, por otro lado, no es lo suficientemente estable ni duradera, puesto que los olores experimentan transformaciones con el transcurso del tiempo».

gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien *de una reproducción fotográfica*. La reproducción gráfica o fotográfica podrá contener distintas vistas. Cuando la representación no se facilite electrónicamente, podrá contener hasta seis vistas diferentes;

d) en el caso de una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto (*marca de posición*), la marca estará representada por *la presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate*. Los elementos que no forman parte del objeto del registro deberán ser ignorados visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas. La representación podrá ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos;

e) en el caso de una marca constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente (*marca de patrón*), la marca estará representada por *la presentación de una reproducción que muestre el patrón de repetición*. La representación podrá ir acompañada de una descripción que detalle cómo sus elementos se repiten periódicamente;

f) en el caso de una *marca de color*, i) cuando la marca esté compuesta exclusivamente de *un solo color sin contornos*, estará representada por *la presentación de una reproducción del color y una indicación de dicho color por referencia a un código de color generalmente reconocido*; ii) cuando la marca esté constituida exclusivamente por una *combinación de colores sin contornos*, estará representada por *la presentación de una reproducción que muestre la disposición sistemática de la combinación de los colores de manera uniforme y predeterminada y una indicación de esos colores por referencia a un código de color generalmente reconocido*; podrá añadirse también una descripción detallada de la disposición sistemática de los colores;

g) en el caso de una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos (*marca sonora*), la marca estará representada por *la presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación musical*;

h) en el caso de una marca compuesta de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca, o que los incluya, (*marca de movimiento*), la marca estará representada por *la presentación de un archivo de vídeo o una serie de imágenes que muestren el movimiento o cambio de posición o de una serie de imágenes secuenciales fijas que muestren el movimiento o el cambio de posición*; en aquellos casos en los que se utilicen imágenes fijas, estas podrán ir numeradas o acompañadas de una descripción explicativa de la secuencia;

i) en el caso de una marca constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya (*marca multimedia*), la marca estará representada por *la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido*;

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

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

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

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

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

8. La reproducción de la marca será de calidad tal que pueda: a) reducirse a un tamaño no inferior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto; o b) ampliarse a un tamaño no superior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto. 9. La presentación de una muestra o un modelo no constituirá una representación adecuada de la marca [la cursiva es de nuestra autoría].

Este casuístico y largo precepto servirá de guía de actuación e interpretación para saber cómo representar el signo-marca y los diferentes tipos de marcas que se pueden presentar, desde las denominativas hasta pasar por las marcas en formato electrónico⁴⁴. Remarquemos pues el planteamiento que el artículo 3 del Reglamento de Ejecución de la Marca de la Unión Europea (REMUE) viene a establecer sobre las normas y requisitos específicos para la representación de algunos de los tipos más populares de marcas, incluidos algunos requisitos técnicos, con arreglo a la naturaleza y los atributos específicos de la marca en cuestión⁴⁵. El objetivo último perseguido es incrementar la seguridad jurídica

⁴⁴ Cfr. Salis y Tordesillas, que expresan su inquietud en torno a las marcas no convencionales, diciendo que: «Retomando la práctica europea, habrá que esperar a ver cómo se interpretan estas nuevas modificaciones y, sobre todo, la restricción comprendida en el nuevo artículo 7.1 (e) antes de augurar un futuro prometedor a las marcas no convencionales en Europa que realmente suponga un avance considerable con respecto a las legislaciones de otros países de nuestro entorno –refiriéndose a América Latina–».

⁴⁵ Véase el cuadro (<<https://euipo.europa.eu/ohportal/es/elimination-of-graphical-representation-requirement>>), que contiene una lista de los tipos más populares de marcas, su representación y si se requiere

de los usuarios y reducir el número de objeciones debidas a formalidades ante las oficinas de registro oportuno.

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

Así las cosas, no resulta extraño que en el preámbulo del anteproyecto de Ley de marcas nacional, en su considerando segundo, se estipule que:

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

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

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

De tal suerte, el artículo 2 del anteproyecto de Ley de marcas redacta el nuevo artículo 4 de la Ley 17/2001, del siguiente modo:

una descripción adjunta, así como el formato aceptado por la EUIPO al presentar una solicitud de marca a partir del 1 de octubre de 2017.

Dos. Se modifica el artículo 4, que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 4. Concepto de marca.

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

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

Quiere decirse, con otras palabras, que el nuevo signo que constituye la marca permita verificar el objeto de manera clara y precisa en aras de la protección por parte del órgano de control (OEPM o EUIPO), como por el público, que son los consumidores, ya calificados. De lo que se trata es de que la representación posibilite el fijar el objeto exacto de la protección, algo que hasta ahora se ha entendido que solo se cumplía mediante la representación gráfica, pero que desde hace algún tiempo se viene discutiendo sobre la posibilidad real de concretar el objeto de la protección por otros medios que las nuevas tecnologías ponen al alcance de todos. Bajo esta nueva configuración jurídica, el legislador europeo trata de dar entrada a una serie de signos a los que hasta ahora les ha estado vetado el acceso a los registros de marcas (Ruiz Muñoz, 2017, p. 481). En particular, a las denominadas marcas inmateriales (olfativas, gustativas y táctiles), tal y como venimos anticipando y explicando, así como a las marcas eslogan⁴⁶, que tienen que demandar una mayor exigencia y requerimientos respecto a las simples marcas denominativas en pos de mantener el carácter distintivo, puesto que si no, pueden plantearse inseguridades en torno a que un consumidor medio pueda identificar el origen empresarial por medio de este tipo de signos.

4. A modo de conclusión

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

⁴⁶ Más sobre el particular en Ruiz Muñoz (2016, pp. 498 y 499).

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

Bajo esta tesisura, nos encontramos ante un progreso legislativo del que, a nuestro juicio y coincidente con otros autores⁴⁷, aún queda mucho trabajo por realizar, puesto que parece se han resuelto algunas dudas al desaparecer la representación gráfica, pero se abren nuevas aristas y desafíos⁴⁸, que se han de solventar. Además, la supresión de este condicionante no basta para afianzar el registro de marcas no convencionales, por el contrario, se deja en el aire esta opción y habrá que estar a la actuación-reacción de las oficinas de registro frente a las primeras solicitudes de marcas no convencionales-tradicionales habidas desde el 1 de octubre de 2017.

⁴⁷ Cfr. las reflexiones de Gallego (13 de septiembre de 2016). Se plantea qué sucede con el sector de los perfumes: «Entonces, ¿la eliminación del requisito de representación gráfica da luz verde al registro de perfumes por las grandes casas de cosméticos y moda para poder protegerlos frente falsificaciones? Si bien nos hemos librado de una barrera de dimensiones considerables como es la representación gráfica a la hora de solicitar el registro de una marca olfativa como pudiera ser un perfume, los tribunales entienden que las solicitudes de registro de perfumes continúan topándose con la exigencia de que el olor no se derive de la propia naturaleza del producto».

⁴⁸ Compartimos las opiniones vertidas por Suñol (16 de noviembre de 2016), al decir que: «Los problemas se proyectan en otros aspectos y, en particular y a grandes trazos, en los siguientes:

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

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

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

Referencias bibliográficas

- Barrero Rodríguez, E. (2016). Una perspectiva comparada sobre el concepto de marca, el régimen de los signos distintivos notorios y las prohibiciones de registro en las normativas española y nicaragüense. *Revista de Derecho*, 21, 45-74.
- Bernal Montes, S. (22 de junio de 2016). [El cubo de Rubik: ¿resultado técnico o signo distintivo?](http://www.elzaburu.es) Recuperado de <<http://www.elzaburu.es>> (consultado el 2 de diciembre de 2017).
- Candelario Macías, M.^a I. y Rodríguez Grillo, L. (2010). Un modo de entender la marca para enfrentar la crisis empresarial. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 30, 141-166.
- Casado Cerviño, A. (1990). La nueva Ley española de marcas, nombre comercial y rótulo de establecimiento: Razones para una reforma: Concepto de marca: Signos. *Actualidad Civil*, 3, 587-617.
- Caselles Fornés, J. J. (2017). *Derecho de marcas y proceso penal*. Madrid: Editorial Reus.
- Cepeda-Palacio, S. D. (2014). Alcances actuales del concepto de marca. Un estudio comparativo, en la historia. *Entramado*, 10(2), 128-142.
- Durán Herrera, J. J. y Cerviño Fernández, J. (2013). La marca en la orientación de la empresa a la creación de valor. *Economistas*, 31(134) (Ejemplar dedicado a marcas y competitividad), 6-15.
- Fernández-Novoa Rodríguez, C. (2015). La marca constituida por la representación visual de una tienda (comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión

- Europea de 10 de julio de 2014). *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 35, 433-440.
- Gallego, L. (13 de septiembre de 2016). [2017: ¿tenemos finalmente registro de marca olfativa?](#) Recuperado de <<http://www.legaltoday.com>> (consultado el 5 de diciembre de 2017).
- Gonzalo Ramírez, L. [De colores: el Derecho ante la protección de signos no convencionales](#). *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, 7, 189. Recuperado de <<http://revistas.indecopi.gob>> (consultado el 3 de noviembre de 2017).
- Lema Rastrojo, S. (2017). Nuevo concepto de marca. Especial referencia a las marcas olfativas. *Revista Aranzadi Doctrinal*, 9, 181-192.
- Marco Alcalá, L. A. (2015-2016). La nueva regulación del derecho de marcas en la Unión Europea (comentario breve de la nueva Directiva sobre Marcas y de la modificación del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea). *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 36, 391-402.
- Martínez Gutiérrez, A. (2005). Reflexiones en torno a la inclusión de los signos olfativos en el concepto jurídico de marca. *Actualidad Jurídica Aranzadi*, 661, 2-7.
- Morral Soldevilla, R. (2015). La determinación del momento de la vulgarización de la marca, a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo (1.ª) de 24 de febrero de 2015. *Revista Derecho Mercantil*, 298, 427 a 438.
- Novo Fernández, S. (2017). La protección de las botellas como marca: un análisis de su carácter distintivo a la luz de la jurisprudencia del TJUE. En *Nuevas Tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial* (pp. 353 y ss.). Granada: Comares.
- Núñez Barriopedro, E., Cuesta Valiño, P. y Gutiérrez Rodríguez, P. (2013). Posicionamiento del valor de marca de firmas de moda. *ADResearch: Revista Internacional de Investigación en Comunicación*, 7, 8-19.
- Ollero Esquivias, G. (1 de febrero de 2008). [Las marcas no convencionales](#). Recuperado de <<https://www.revistalatoga.es>> (consultado el 3 de enero de 2018).
- Palau Ramírez, F. (1998). El consumidor medio y los sondeos de opinión en las prohibiciones de engaño en derecho español y europeo. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, XIX.
- Pérez Carrillo, E. F. (2015-2016). Aproximación a la reforma del sistema de marcas en la Unión Europea. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 36, 415-426.
- Ramos Herranz, I. (2014). [La armonización sobre marcas en el derecho de la Unión Europea y el necesario cambio respecto de las marcas olfativas](#). *Rev. IUS*, 8(33). Recuperado de <<http://www.scielo.org.mx>> (consultada el 11 de noviembre de 2017).
- Rey-Alvite Villar, M. (2014). El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 6(1), 294-329. Recuperado de <www.uc3m.es>.
- Ruiz Muñoz, M. (2017). Derecho de Marcas. En *Derecho de Autor y Propiedad Industrial* (pp. 475 a 653). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Saiz García, C. (2016-2017). El Derecho de marcas frente a usos del signo propios de la tecnología tridimensional. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 37, 221-242.
- Salis, E. y Tordesillas, G. [Marcas no convencionales: Unión Europea vs. América Latina](#). Recuperado de <<https://yourlatam-flagship.com>> (consultado el 2 de diciembre 2017).



Soutoul, F. y Bresson, J. Ph. (febrero de 2009). [Las marcas tridimensionales en la práctica francesa y comunitaria](#). Recuperado de <<http://www.wipo.int>> (consultado el 2 de diciembre de 2017).

Suñol, A. (16 de noviembre de 2016). [Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos](#). Recuperado de

<<http://almacenederecho.org>> (consultado el 29 de noviembre de 2017).

Vargas Bianchi, L. (2011). Familiaridad de marca: Crítica al concepto actual y nueva propuesta de una composición multidimensional. *Questiones Publicitarias: Revista Internacional de Comunicación y Publicidad*, 16, 77-90.