

Índice

- Introducción
- Prohibiciones absolutas
- Prohibiciones relativas
- Distinción entre prohibiciones absolutas y relativas

- La prohibición absoluta de registro del art. 5.1.a)
 - o 1. *La marca como signo*
 - o 2. *La representabilidad gráfica*
 - o 3. La capacidad distintiva
 - o 4. La titularidad

- La prohibición absoluta de registro del art. 5.1.b): falta de carácter distintivo
 - o El color y la falta de carácter distintivo

- La prohibición absoluta de registro del art. 5.1.c)
 - o Signos descriptivos
 - o Signos sugestivos o evocativos
 - o Denominaciones descriptivas en lenguas extranjeras y en lenguas españolas distintas del castellano
 - o Publicaciones
 - o Palabras compuestas
 - o Indicaciones de procedencia geográfica

- La prohibición absoluta de registro del art. 5.1.d)
 - o Signos que han devenido en usuales

- La prohibición absoluta de registro del art. 5.1.e)
 - o La prohibición de las formas tridimensionales
 - o Las formas impuestas por la naturaleza de los propios productos
 - o La forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico
 - o Las formas que dan al producto un valor sustancial

- La prohibición absoluta de registro del art. 5.1.f)
 - o Signos contrarios a la ley
 - o Signos contrarios al orden público

- Signos contrarios a las buenas costumbres

- La prohibición absoluta de registro del art. 5.1.g)
 - Marcas engañosas en cuanto a la naturaleza, calidad o características del producto o servicio.
 - Marcas engañosas en cuanto a la procedencia geográfica
 - Marcas engañosas en cuanto a la existencia de una vinculación oficial

- La prohibición absoluta de registro del art. 5.1.h): protección adicional para los vinos y bebidas espirituosas

- La prohibición absoluta de registro del art. 5.1.i, j, k): marcas que consisten o contienen signos oficiales
 - Signos oficiales españoles
 - Signos protegidos por el art. 6 ter CUP
 - Otros signos de interés público

- La distintividad adquirida: art. 5.2
 - 1. Introducción
 - 2. El carácter distintivo
 - 3. El uso previo
 - 4. Pruebas de distintividad adquiridas
 - 5. La distintividad adquirida como consecuencia del uso en combinación con una marca registrada

INTRODUCCIÓN: PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS

La legislación española y europea distinguen claramente entre prohibiciones absolutas y relativas. Según la Exposición de Motivos de la Ley, las prohibiciones absolutas se corresponden con intereses públicos o generales mientras que las relativas se refieren a intereses particulares o privados.

La prohibición absoluta implica que la marca presenta un **problema intrínseco** (en sí misma no se puede conceder) que impide que dicha marca se pueda registrar. Este impedimento está basado en intereses públicos. A diferencia de este supuesto, la prohibición relativa implica que el signo no está disponible, ya que entra en conflicto con derechos de terceros. Estos derechos de terceros son intereses particulares.

En la tradición de la OEPM se parte de que al examinar una solicitud de registro de marca siempre ha de tenerse en cuenta un principio general: cualquier persona que esté legitimada para solicitar una marca tiene derecho a obtenerla y la Administración tiene la obligación de concedérsela salvo que el signo que se pretende registrar no tenga capacidad distintiva o este incluido en alguna causa de denegación de registro expresamente recogida en la ley.

En relación con todas las prohibiciones de registro conviene tener en cuenta el mandato a que, en forma de doctrina jurisprudencial, nos somete el Tribunal Supremo, cuando se está en la labor de interpretar y aplicar una norma. Nos dice con total claridad que las normas limitativas de derechos -y las prohibiciones de marcas lo son-, deben ser interpretadas restrictivamente.

Esta interpretación restrictiva de las normas, desde su aplicación práctica, conlleva la exigencia de que solo se puede limitar o prohibir un derecho cuando se den, rígida y estrictamente, todas y cada una de las circunstancias que la propia ley establece para producir ese efecto jurídico. Como prolongación de este mandato imperativo, está la prohibición de hacer una extensión analógica de la prohibición.

Aplicado al campo en que ahora nos movemos, lo dicho se traduce en que solo se puede rechazar una solicitud de marca cuando concurren fielmente, las circunstancias legales que llevan a su denegación.

En España, **las causas de denegación están tasadas legalmente**: solo podrán denegarse por falta de capacidad distintiva o porque la marca que se pretende registrar esté incurso en alguna prohibición legal. Esto implica que la OEPM no puede denegar el registro de marcas con base en el incumplimiento de requisitos administrativos no exigidos expresamente por la Ley de Marcas (o su Reglamento) como puede ser cualquier tipo de autorizaciones administrativas necesarias para el ejercicio de la actividad o comercialización del producto a los que se va a aplicar la marca.

El artículo 3 del Tratado sobre derecho de marcas, ratificado por España, señala:

“...En particular, no se podrá exigir respecto de la solicitud mientras está en trámite:

- i) Que se suministre cualquier tipo de certificado o extracto de un registro de comercio;*
- ii) Que se indique que el solicitante ejerce una actividad industrial o comercial, ni que se presenten pruebas a tal efecto;*
- iii) Que se indique que el solicitante ejerce una actividad que corresponde a los productos y/o servicios enumerados en la solicitud, ni que se presenten pruebas a tal efecto;....”*

➤ Las **prohibiciones absolutas** se refieren al signo en sí. El signo o medio es incapaz de funcionar como marca bien porque no puede en absoluto distinguir productos o servicios o bien por que no puede distinguir los productos o servicios para los que la marca se solicita. En estos supuestos se trata de evitar que la concesión de una marca se convierta en una ventaja competitiva para el titular de la marca que dificulte a sus competidores el acceso al mercado. Se trata de proteger un **interés público o general**: el mantenimiento del sistema de libre competencia y en especial, que el sistema de marcas no acabe convirtiéndose en un obstáculo frente al sistema de libre mercado, en

vez de un instrumento para que la competencia sea efectiva y no falseada. Hay, sin embargo, algunas prohibiciones absolutas que son subsanables mediante distintividad sobrevenida, como consecuencia del uso en el mercado del signo que compone la marca por su titular.

- Las **prohibiciones relativas** son supuestos en los que el signo en sí es susceptible de protección pero derechos anteriores de terceros hacen que el signo no esté disponible. Estos derechos consisten bien en un derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el signo o bien derivan de la protección civil del nombre y la propia imagen. Estas prohibiciones pueden ser subsanadas o evitadas en virtud de autorización expresa del tercero titular del derecho anterior.

En la vigente legislación española se examinan de oficio las prohibiciones absolutas y únicamente un muy especial supuesto de prohibición relativa. Como veremos e inusualmente en la tradición jurídica española, la OEPM ya no realiza examen de oficio de la existencia de marcas parecidas anteriores.

- **La distinción entre prohibiciones absolutas y relativas** es relevante en cuanto a las acciones ya que para las prohibiciones absolutas la acción de nulidad es imprescriptible mientras que para las relativas opera la prescripción por tolerancia. **La acción de nulidad absoluta es imprescriptible** lo que quiere decir que una marca incorrectamente concedida en su momento podrá ser declarada nula y sin efecto sin límite de plazo o años transcurridos desde la concesión.

La diferente regulación de la prescripción revela la diferencia del fundamento de ambos tipos de prohibiciones. En las prohibiciones absolutas es el interés general el que impide el registro y por tanto la acción es imprescriptible mientras que en las relativas se trata de proteger exclusivamente intereses particulares por lo que la acción esta sujeta a prescripción.

En las prohibiciones absolutas se trata de proteger el sistema competitivo: en algunos casos tiene que haber una serie de signos libremente disponibles para todos los empresarios. Es decir signos que ningún empresario puede apropiarse en exclusiva pues eso implicaría darle una ventaja competitiva frente a los demás. En otros casos, se trata de signos que no puede directamente utilizar ningún empresario, como es el caso de los signos engañosos.

En la legislación española, las prohibiciones absolutas no sólo son objeto de examen de oficio, sino que además pueden ser objeto de **oposición**. En el procedimiento español, la oposición no sólo se puede basar en motivos relativos, derechos anteriores, sino que se puede alegar también el carácter inapropiable del signo.

Existen en algunos supuestos, problemas de deslinde entre distintos tipos de prohibiciones absolutas. Estos problemas tienen una consecuencia práctica: hay algunas prohibiciones absolutas que son subsanables mediante la distintividad adquirida, mientras que otras no lo son en ningún caso.

En principio las causas de nulidad absoluta coinciden con las prohibiciones absolutas de registro, pero hay un supuesto, hay una causa de nulidad: el **registro de mala fe**, que no constituye una prohibición absoluta de registro. Así es importante destacar que aunque la OEPM tenga el convencimiento de que el registro se ha solicitado de mala fe, por ejemplo, porque lo pruebe el perjudicado presentando pruebas, no puede denegar la marca por este motivo que solo podrá determinarse en un posterior juicio de nulidad. El perjudicado tiene necesariamente que acudir a los tribunales de justicia y solicitar la nulidad absoluta de la marca por mala fe en la solicitud.

➤ **La prohibición absoluta de registro del art. 5.1.a)**

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

- a) *Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al [artículo 4.1](#) de la presente Ley.”*

El listado de prohibiciones absolutas de registro comienza estableciendo como base la imposibilidad de registrar como marca aquellos signos que no cumplan con el **concepto de marca** expresado en el artículo 4, a saber “*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*”. La razón fundamental de la existencia de las prohibiciones absolutas se cifra en la protección de una serie de intereses públicos.

De manera más concreta, los intereses protegidos en el presente apartado tienen que ver, por un lado, con la obligación que recae sobre la OEPM consistente en el examen del signo propuesto a convertirse en marca y las condiciones mínimas que ha de reunir dicho signo, no sólo para convertirse en lo que la ley define como marca, de manera bastante amplia, sino para permitir que la OEPM pueda realizar de manera efectiva, y con las debidas garantías, la comprobación de que el signo propuesto supera el umbral mínimo para obtener la calificación de marca. Y ello porque, unido al deber de examen sobre esa aptitud mínima para ser marca, la OEPM tiene a su vez la obligación de publicar dicho signo en el BOPI, instrumento de publicación cuyas características han de permitir albergar todos los hipotéticos signos que puedan legalmente convertirse en marca. Por otro lado, existe asimismo el interés que puedan tener los terceros en conocer la aparición de nuevas solicitudes de marca, vía consulta en el BOPI de las nuevas solicitudes, o posteriormente sobre las marcas ya registradas mediante la consulta del Registro de Marcas. En ambos casos el concepto de marca y su expresión concreta en la marca “x” les ha de permitir una certeza sobre la existencia y características del signo marcario que proporcione a su vez la debida seguridad jurídica sobre el alcance del derecho examinado.

De cara a evaluar si el signo propuesto como marca puede incurrir en la prohibición analizada han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

1. La marca como signo

La presencia del término “**signo**” en la definición legal de la marca permite una interpretación muy amplia no sólo debido a su propio carácter genérico y abstracto sino especialmente debido a que la propia Ley de Marcas establece en el segundo apartado del art. 4 una lista no exhaustiva de posibles signos que son aptos para convertirse en marca, ya sea por si mismos o en combinación entre ellos (palabras, imágenes, figuras, símbolos, cifras, letras, formas, etc.). Con todo, ha de tenerse en cuenta que la amplitud de signos posibles no ha de olvidar que ante todo han de ser signos susceptibles de representación gráfica y, lo más importante, ser aptos para distinguir unos productos o servicios de otros en el mercado.

Por ello, los signos deben tener una mínima consistencia y estabilidad que permita su identificación y permanencia en el tiempo (Sentencia Heidelberg Bauchemie, C-49/02, TJCCEE). Asimismo han de identificarse de una manera concreta mediante su representación gráfica determinada, no admitiéndose solicitudes de marca que pretendan una apropiación de todas las formas y/o colores posibles de determinado producto (Sentencia Dyson, C-321/03, TJCCEE). Todo ello porque la marca ha de poder ser reproducida en la solicitud a presentar ante la OEPM, tal y como establece el art.12 de la Ley y desarrolla el art. 2 del Reglamento de Ejecución.

El carácter de “signo” de la marca impide aceptar como marca diferentes supuestos. Por ejemplo el signo que pueda considerarse una mera propiedad o elemento de un producto, ya sea en su aspecto material o en la representación de una de sus funciones (solicitudes nºs 2.168.677/8 y 2.170.065/6, todas representativas de esquemas de posibles vidrieras, nº 2.391.113 representativa de bocetos de un posible uniforme escolar, internacional nº 727.908 formada por representación esquemática de una pastilla de jabón). En sentido similar no sería considerado como un signo, a estos efectos, la mera expresión de una

idea sin mayor concreción (solicitudes exclusivamente denominativas nº 2.340.216 EJERCICIO PARA TODA LA VIDA, nombre comercial nº 235.886 PROMOCIÓN Y PLANIFICACIÓN HOTELERA, nº 2.214.737 A SER FELIZ TAMBIÉN SE APRENDE, nº 1.622.742 EL SEGURO DE MI TIENDA o gráfica internacional nº 812.945 representativa de una llave). Por otro lado tampoco son aceptables los signos consistentes en las imágenes en movimiento dada su mutabilidad (hologramas y signos de similares propiedades). Sin embargo cabe plantearse la admisibilidad de las secuencias de los mismos

2. La representabilidad gráfica

La exigencia de la susceptibilidad de representación gráfica del signo va a permitir que el signo presentado pueda ser reproducido de acuerdo con las exigencias legales expuestas en el art.12 de la Ley y desarrolladas el art. 2 del Reglamento ayudando a definir así el objeto de protección de la marca. Por ello no se permiten ciertos tipos de marcas como serían las olfativas, gustativas y táctiles dadas las dificultades inherentes para su representación gráfica con garantías con los medios actuales.

A la hora de concretar el significado de “signo susceptible de representación gráfica” hay que tener en cuenta los criterios expuestos en la Sentencia emitida por el TJCEE en el caso *Sieckmann*. En dicha sentencia se establece que para cumplir con el requisito de que el signo propuesto sea susceptible de representación gráfica, a efectos del concepto de marca, la representación del signo debe caracterizarse por ser completa, accesible, inteligible, duradera y objetiva. Con ello se permite que la OEPM puede realizar un trabajo de examen y registro con garantías mínimas, que los terceros puedan conocer las nuevas solicitudes así como las marcas ya registradas y que los titulares puedan obtener la funcionalidad básica de la marca, indicar un origen empresarial durante la vida de la marca, garantizándose en las tres dimensiones la seguridad jurídica.

Uno de los casos en los que se pueden presentar dudas se refiere a las marcas formadas exclusivamente por **colores**. Si bien no se impide el registro de los colores como marcas ello no obsta a que, con el objetivo de superar el examen de esta prohibición, el color esté suficientemente identificado, p.ej. mediante la expresión de su notación en un sistema de identificación tipo Pantone. Una vez superada esta fase cabría entonces evaluar su distintividad, inherente o adquirida, y el hipotético interés público en que permanezca o no en libre disposición (para mayor profundización en el tema ver pag. 12 y ss).

Otro de los problemas que representa este requisito hace referencia a las marcas sonoras. Este tipo de marcas están admitidas por el art.4, estableciendo el apartado 6 del art. 2 del Reglamento que la necesidad de su representación gráfica podrá realizarse mediante pentagrama. La utilización de otro medio puede presentar problemas relativos a su ambigüedad y a la consiguiente falta de superación del test establecido en la sentencia *Sieckmann*.

3. La capacidad distintiva

El examen y valoración de la aptitud distintiva de un signo para convertirse en marca es objeto de una prohibición específica en el punto b) del apartado 1 del artículo 5. (ver dicho análisis).

4. La titularidad

Si bien la Ley de Marcas habla de que el signo apto para constituirse en marca ha de distinguir en el mercado los productos y servicios “*de una empresa de los de otras*” la presencia del término “*empresa*” no implica excluir de la titularidad de las marcas a las personas individuales o a otro tipo de personas jurídicas, p.ej. públicas, a las que usualmente no se considera empresas.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que lo fundamental es que la marca ha de poder diferenciar unos productos o servicios de otro tipo de productos o servicios, idealmente respecto a otros competidores, pero también internamente respecto a diferentes líneas de productos o servicios pertenecientes al mismo titular. El titular de la marca puede optar por vincular en mayor o menor grado las diferentes marcas que posea y que cubren sus diferentes prestaciones o puede optar por mantenerlas claramente diferenciadas como consecuencia de diferentes razones de tipo comercial (segmentos de mercado, tipos de consumidores, diferentes calidades...) y de la libre transmisibilidad de la marca independientemente de la empresa titular inicial.

➤ **La prohibición absoluta de registro del art. 5.1.b): La falta de carácter distintivo**

*“Art. 5.1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:
b) Los que carezcan de carácter distintivo.”*

Cuando en el derecho de marcas se habla de falta de carácter distintivo, se está haciendo alusión tanto a la falta aptitud diferenciadora o ausencia de capacidad distintiva como al déficit de singularidad, que recaen sobre el signo que se está considerando.

Ambas perspectivas, desde el ángulo práctico del examen, se confunden en lo que, finalísticamente, se denomina irregistrabilidad de la marca. Esta no puede tener acceso registral, cuando no sirve para distinguir los productos o servicios a que se refiere. Los vocablos para fundar o motivar esta decisión denegatoria de la marca, se convierten, de este modo, en sinónimos. Así se habla de falta de: carácter distintivo, aptitud diferenciadora o singularidad.

En todos estos casos, se está poniendo implícitamente en relación el artículo 5.1 b) con el 5.1 a) y 4.1 de la Ley de Marcas (que destaca la capacidad distintiva en general como una nota básica del signo que aspira a ser marca) - y con el 5.1 c) (referido a la falta de aptitud de ciertos signos para formar por sí

solos una marca como consecuencia de su hipotético carácter descriptivo con respecto a los productos o servicios a cubrir).

Hay que destacar que si bien la prohibición es aplicable a todo tipo de signos, se manifiesta especialmente en relación con algunos, como las marcas tridimensionales, las marcas constituidas por un único color o por una combinación de colores.

Como criterios concretos que se deducen de la jurisprudencia y la doctrina existen los siguientes:

- 1.** Debe considerarse suficiente que el signo tenga un carácter distintivo mínimo. La aplicación concreta de este criterio tiene que ser necesariamente polémica y discutible en algunos supuestos. El nivel exigido tiene que ser el mínimo necesario e imprescindible para que la marca opere normalmente en el mercado. No se aceptarían marcas ni excesivamente simples ni excesivamente complejas.
- 2.** El carácter distintivo debe apreciarse en relación con los productos o servicios concretos solicitados. De este modo, el mismo signo puede tener carácter distintivo en relación con unos productos pero carecer de dicho requisito en relación con otros. Este aspecto es destacado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Postkantoor asunto C-363/99. Para apreciar el carácter distintivo debe tenerse en cuenta la percepción del público al que se dirige el producto, constituido por el consumidor de tales productos o servicios. Generalmente debe partirse de la percepción del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
- 3.** El carácter distintivo no depende de la originalidad del signo o de su aspecto inhabitual o llamativo. Debemos aquí recordar que, como ya se ha señalado, no es necesario que la marca constituya una creación.

Por otro lado si examinamos el enfoque de la OAMI, ésta considera que las marcas que pueden ser consideradas como carentes de capacidad distintiva son tanto aquellas que pueden ser consideradas como descriptivas como

aquellas excesivamente simples o excesivamente complejas. Asimismo serían inaceptables las formadas por representaciones usuales de elementos en las que no se ha incorporado ningún elemento caprichoso o especial. En el caso de marcas formadas por un color sí puede considerarse que es un color primario (a salvo de poder calificarse el supuesto como de distintividad adquirida por el uso).

Entre los ejemplos de casos tratados por la OEPM en los que se decidió la denegación en base a este motivo se pueden citar los siguientes:

Marca denominativa “TRANSPERSONAL” para servicios de formación, educación, esparcimiento.

Marca gráfica nº 2.509.090 que representa “dibujo esquemático de vajilla y mano” para productos de la clase 3.

Marca denominativa nº 2.350.765 “EMBELLECE TUS PEINADOS” para productos clase 28.

Marcas denominativas nº 2.310.025/6 “LA VIDA POR DELANTE” para servicios en clases 35 y 42.

Como ejemplos jurisprudenciales españoles pueden ponerse la confirmación por el Tribunal Supremo de la ausencia de carácter distintivo de las marcas gráficas nº 2.168.677/8 y 2.170.065/6, todas representativas de esquemas de posibles vidrieras (STS 22/1/2004) o la confirmación de la denegación por los mismos motivos de marcas internacionales tridimensionales representativas de snacks nº 552.363 y 4 (STS 10/10/2003) o marca nacional tridimensional-gráfica nº 2.009.386 para snacks (STS 6/7/2004). Asimismo confirmación de las denegaciones de marcas nº 2.009.296/300 “PLUS FRESC” para diferentes alimentos (STS 4/10/2006) y denegación de marca gráfica nº 2 464 080 para productos papelería (STS 11/03/2009).

A nivel comunitario tanto el TPI como el TJUE se han pronunciado en ciertas sentencias respecto a casos provenientes de la OAMI. Como ejemplos estarían:

- T 19/99 “Companyline” (la línea de la compañía) para seguros y negocios financieros de la clase 36. El Tribunal consideró que se trataba de dos palabras genéricas que sólo designan una gama de productos o de servicios destinados a las empresas y por consiguiente carece de carácter distintivo. Hay que tener en cuenta en los casos relativos a marcas comunitarias que las marcas deben valorarse en su percepción por consumidores de la Unión Europea y en las lenguas oficiales de la Unión.
- T 360/99 “Investorworld” (el mundo del inversor) para seguros y negocios financieros se entendió igualmente que carece de carácter distintivo.
- T32/00 “Electrónica” para «Clase 16: Catálogos para ferias especializadas en componentes y módulos para la electrónica; estos productos destinados preferentemente a consumidores profesionales. Clase 35: Organización de ferias especializadas en componentes y módulos para la electrónica; estos servicios destinados preferentemente a consumidores profesionales. Clase 41: Organización de jornadas especializadas en componentes y módulos para la electrónica; publicación y edición de catálogos para ferias especializadas en componentes y módulos para la electrónica; todos estos servicios destinados preferentemente a consumidores profesionales.»

El Tribunal de Primera Instancia entendió que el signo carecía de carácter distintivo para los productos y servicios reivindicados y es además descriptiva al menos en español de una característica esencial de los productos o servicios.

- C 15/06 Marca tridimensional en forma de bolsa-botella para clase 32.
- C 380/02 Marca “EL PRINCIPIO DE LA COMODIDAD” para diferentes productos como herramientas, partes de coches y muebles, clases 8, 12 y 20.

- **El color y la falta de carácter distintivo**

Tradicionalmente se rechazaban las marcas constituidas por un único color. En principio se trata de evitar una ventaja competitiva desmesurada. Dado que solo existen 7 colores fundamentales del arco iris: la escasez de los mismos hace que si una empresa obtuviese el registro de un color fundamental o puro obtendría una ventaja competitiva desmesurada de modo que los competidores tropezarían con un obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. La prohibición debe extenderse asimismo a las marcas constituidas únicamente por una tonalidad o matiz de un color fundamental. Por no ser estrictamente limitado el número de tonalidades o matices se debilita en este punto el argumento de los efectos obstruccionistas y anticompetitivos que se desprendería de la concesión. Pero el registro de una única tonalidad de un color provocaría problemas y dificultades prácticamente insolubles ya que carecería probablemente del requisito básico de la capacidad distintiva. Sería registrable una combinación de colores pues los mismos no están limitados (en este sentido véase registros de marcas internacionales nºs 715.088/093/094/260 y 271).

En la legislación actual no hay ninguna prohibición expresa sobre el color por si solo, y lo que debe determinarse es si se cumple con el requisito de carácter distintivo. De cara a evaluar la distintividad son útiles los criterios establecidos en la jurisprudencia comunitaria en las sentencia *Libertel* (asunto C-104/01) que a su vez se refiere a la Sentencia *Sieckmann* (ya expuesta en al hablar sobre el concepto de representación gráfica de la marca en apartado sobre art. 5.1.a)).

En el caso *Libertel* (asunto C-104/01), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tuvo que determinar si *Libertel* podía registrar una marca consistente en el color naranja para diferenciar productos de las clase 9 y servicios de las clases 35 a 38. Aquí el Tribunal tenía que determinar si un color por si solo sin forma ni contorno constituye un signo objeto de representación gráfica. Tras repetir los criterios utilizados en el caso

Sieckmann, señaló que una muestra del color sobre una superficie plana puede alterarse con el tiempo y el papel no permite proteger los tonos frente al deterioro del tiempo. Una muestra se consideró insuficiente para cumplir el requisito.

Respecto a una descripción verbal de un color puede ser suficiente siempre que cumpla todos los requisitos, que sea clara, precisa, completa por si misma, fácilmente accesible, inteligible y objetiva. La utilización de un código internacionalmente conocido se consideró preciso y estable y por tanto suficiente para cumplir el requisito de representación gráfica (por ej. Código Pantone).

A continuación el Tribunal de Justicia señaló que un color por si solo si puede ser adecuado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Además destacó la necesidad de mantener disponibles los colores para los competidores de forma que cuanto mayor sea el número de productos o servicios que se pretendan solicitar, mayor es la posibilidad de que el derecho exclusivo conferido presente un carácter exorbitante y por tanto contrario al interés general.

En la práctica parece claro que dados los criterios del Tribunal de Justicia serán pocos los casos en los que el signo consistente en un color por si solo constituya una marca válida (a salvo de la hipotética prueba de distintividad adquirida por el uso, en este sentido es clásico el ejemplo del otorgamiento del registro del color violeta como marca por la OAMI a una conocida marca de chocolates como consecuencia de la valoración positiva de las pruebas de distintividad adquirida previa al registro).

El Tribunal Supremo ha aceptado la posibilidad de registro de un color cuando se demuestre que ha adquirido distintividad (caso PROZAC - STS 27.03.2006, siguiendo sentencia Libertel) (propuesta Dep. Signos).

En cuanto las combinaciones de colores, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas señala en el caso Heidelberger Bauchemie asunto C-49/02 en relación con el registro como marca de los colores azul y amarillo para varios productos destinados a la construcción:

En primer lugar, en cuanto al requisito de representación gráfica: Los colores o combinaciones de colores presentados en una solicitud de registro de forma abstracta y sin contornos, cuyos tonos se designan por medio de la referencia a una muestra del color y se precisan con arreglo a un sistema de clasificación de los colores reconocido, pueden constituir una marca, en la medida en que:

-Se determine que, en el contexto en el que se emplean, tales colores o combinaciones de colores se presentan efectivamente como un signo y en la medida en que

-La solicitud de registro implique una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente.

En segundo lugar en cuanto al carácter distintivo, el Tribunal señala: Aun cuando una combinación de colores cumpla los requisitos para poder constituir una marca, la Oficina también debe examinar si la combinación de que se trata reúne los demás requisitos exigidos, en particular, el carácter distintivo, para poder ser inscrita como marca para los productos o servicios de la empresa que solicita el citado registro.

Dicho examen debe tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, incluyendo, cuando proceda, el uso que se ha hecho del signo cuyo registro como marca se solicita. Un examen de este tipo ha de tener en cuenta también el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro.

➤ **La prohibición absoluta de registro del art. 5.1.c)**

“No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

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

Se trata de signos que informan al público de los consumidores acerca de las características, cualidades o propiedades del producto o servicio correspondiente. La finalidad de la prohibición es evitar que sobre una denominación o gráfico descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impide a otros competidores usarlo en productos o servicios similares. Se trata de denominaciones o gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a disposición de todos los competidores del sector que se trate. Asimismo se fundamenta en la asunción por parte de los consumidores de que dichos términos informan sobre el producto o servicio de modo desligado o abstracto frente a su origen concreto y diferenciado en cierta empresa.

La enumeración de cualidades que establece el artículo es de carácter abierto, por lo que cabe la posibilidad de que la descriptividad del signo a proteger como marca vaya referida a otras características distintas de las expresamente tipificadas en el artículo. Con todo ha de recordarse que la ley dispone que se tiene que aplicar esta prohibición cuando las marcas consistan en indicaciones o signos “exclusivamente” descriptivos. De ahí que la interpretación ha de ser restrictiva y teniendo en cuenta que un mínimo de distintividad puede adquirirse mediante una configuración de la marca que puede ostentar cierto carácter evocativo o sugestivo, siempre que se aleje suficientemente de ser exclusivamente descriptiva de alguna de las notas de los productos o servicios que va a cubrir.

Asimismo no ha de olvidarse que la valoración sobre el carácter descriptivo de la marca solicitada ha de realizarse siempre de manera concreta, es decir, poniendo en conexión el signo solicitado con los productos y/o servicios efectivamente solicitados.

Entre los casos principales a encontrar están los siguientes:

- **Signos descriptivos**

La especie: nos encontramos en el caso de las marcas genéricas, cuando el signo está formado por la designación de la especie a la que pertenece el producto o servicio (Marca mixta nº 2 317 180 “FINCAS y FINANZAS” para servicios financieros e inmobiliarios, marca denominativa nº 2.333.762 “INICIATIVAS DE MERCADOS INTERACTIVOS” para servicios de telecomunicaciones, marca denominativa nº 2 310 805 “CIUDAD DEL OCIO” para servicios de ocio y actividades de esparcimiento, marca nº 1.622.742 “EL SEGURO DE MI TIENDA” para servicios de seguros. Todas denegadas).

La calidad: se considera como calidad la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual mejor o peor que las restantes de su especie (marcas denominativas nº 1.695.233 “EXTRA” para servicios de distribución, nº 1.599.951 “SUPERIOR” para ropa, nº 2.090.466 “SUPERIOR” para cervezas, nº 2.734.963 “DE LUJO” para clases 38 y 41, marca nº 2.301.029 “NAVEGANDO SOMOS LOS MAS RÁPIDOS” para servicios publicidad por Internet, marca nº 1.627.427 “PESCA FRESCA”. Todas denegadas. Por el contrario, marca nº 2.302.627 “IDONEA” para “compuestos combustibles, especialmente gas” concedida).

La cantidad: son los signos que consisten en términos habituales que indiquen peso, cantidad, talla, número o volumen (Marca nº 2.269.944 “MUCHO MUEBLE” para muebles, marca nº 1.907.227 “GRANDE” para frutas, marca nº 1.907.227 “MINI TIENDA” para productos clase 37. Todas denegadas). Los términos alusivos a la cantidad que se hayan dejado de utilizar en el comercio y que su significado descriptivo se haya borrado de la mente de los consumidores, no se consideraran descriptivos

El destino: hace referencia a los signos constituidos por indicaciones relativas a la función del producto, o al modo y tiempo adecuado para usarlos y consumirlos (Marca nº 2.350.756 “EMBELLECE TUS PEINADOS” para juguetes, denegada, marca nº 2.214.737 “A SER FELIZ TAMBIÉN SE APRENDE” para servicios de un gabinete psicológico, denegada.)

El valor: se trata de marcas que aluden a la valoración del producto que distinguen (auténtico, original, económico, caro o barato) o a las unidades monetarias (euro, peseta, etc) (Marca nº 2.567.121 “EL AUTÉNTICO” para azafrán y condimentos, marca nº 2.279.240 “LA TIENDA DEL EURO” para un comercio de distribución y almacenaje)

Época de obtención del producto o de la prestación del servicio:

Ej: vendimia 1985, para vinos; banca 24 horas, para servicios financieros; frescas cada día, para hortalizas.

Signos que pueden servir para indicar otras características del producto o el servicio: cláusula abierta que tiene como finalidad comprender los supuestos de marcas descriptivas que no pueden encuadrarse dentro de las anteriores categorías.

Ej: marca mixta nº 2.116.728 “DORADA”, para galletas; marca nº 2.268.158 “GANAR EN LA RED”, para servicios de apuestas por medios telemáticos.

- **Signos sugestivos o evocativos**

Aquellos que más que designar las cualidades del producto o servicio de manera directa, sólo las sugieren o evocan. De esta forma la marca descriptiva informa directamente de las características mientras que la sugestiva sólo informa de manera indirecta, siendo necesario que el consumidor haga un esfuerzo intelectual o imaginativo, en tanto que la denominación descriptiva comunica inmediatamente al consumidor medio la correspondiente información. Si el esfuerzo es mínimo o inexistente, el signo es descriptivo; si en cambio presenta una alusión indirecta a las características del producto o servicio se tratará de un signo sugestivo (SSTS de 22 de diciembre de 1975 marca “DON

KILOWATIO” para aparatos eléctricos, SSTS de 23 de diciembre de 1987 caso “DON ALGODÓN” para prendas de vestir).

Normalmente se trata de marcas que consisten en la deformación de términos genéricos o descriptivos utilizándolos en parte para formar términos arbitrarios, la utilización de metáforas o de términos que designan cualidad apreciadas en un tipo de productos para designar otros que nada tienen que ver con los primeros, evocando pero no describiendo dichas cualidades.

Ej: BABY DRY para pañales (STJCE 20-IX-2001, As.C-383/99P, Caso BABY DRY), MANZANILLA SUEÑOS DE ORO, para infusiones, ICARO para aeromodelismo, BABY PARK para servicios de guardería

- **Denominaciones descriptivas en lenguas extranjeras y en lenguas españolas distintas del castellano**

-Términos extranjeros: Como regla general los términos extranjeros no son descriptivos salvo que por su concisión, utilización masiva o la falta de un equivalente preciso en nuestro idioma, se hayan generalizado o incluso impuesto sobre los nacionales en el uso diario, por lo que pueden ser fácilmente reconocibles e identificables por un amplio sector de la población o de los consumidores como indicativos de la naturaleza, características o destino de los productos o servicios que distingue (véanse Sentencias del Tribunal Supremo de 2-12-1989, 28-1-1997 y 26-2-2004).

Ej: “GOLDCARD”, para productos de la cl.16, “STYLINER” para perfiladores de ojos (cl. 3), “E-LANGUAGES”, para servicios de educación. Todas concedidas.

Las marcas compuestas por palabras con una evidente etimología latina, en especial las palabras en idioma francés e italiano, que puedan ser entendidas por el público español con un significado preciso, no deben ser consideradas como vocablos caprichosos (Sentencias del Tribunal Supremo de 2-12-1989 y

2-4-2004 sobre marca "PETIT SUISSE". Denegación de marca nº 2.356.618 ABSOLUTELY FABULOUS para cosméticos) .

- **Términos descriptivos en las lenguas oficiales distintas del castellano:** la prohibición del artículo 5.1.c) de la LM se aplica no sólo a las denominaciones en castellano, sino también en cualquiera de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Si el término es descriptivo en una de esas lenguas el registro debe denegarse.

- **Publicaciones**

En el ámbito aplicativo de las publicaciones es muy habitual que las cabeceras de las mismas se compongan de elementos descriptivos de su contenido, de tal manera que en estos casos los derechos de marca se conceden sobre los conjuntos marcarios tal y como han sido reivindicados y descritos y no sobre los términos que los forman aisladamente considerados.

Ejemplos: "EL NORTE DE CASTILLA", "LA VERDAD DE MURCIA", "CASA&JARDIN".

- **Palabras compuestas**

En el caso de palabras compuestas, cuando los componentes existen en nuestro idioma, bien porque han sido admitidas en el diccionario o porque se han convertido en habituales, prevalece el significado lineal de sus elementos y la unión de los mismos no elimina su carácter descriptivo.

Ej: "HOTELEASING" (denominativo) para servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional es inequívocamente descriptivo.

Ello no obsta a realizar el examen teniendo en cuenta la posibilidad de que la disposición de los elementos descriptivos o genéricos pueda comportar la superación de la distintividad mínima exigible en aplicación del art. 5.3.

- **Indicaciones de procedencia geográfica**

Respecto a la indicación de procedencia geográfica cabe decir que el registro como marca de la denominación de un municipio o de otro ente territorial español no está en sí mismo prohibido sino en tanto en cuanto constituye exclusivamente una indicación de procedencia, lo que ocurrirá cuando dicha marca se aplique a distinguir productos o servicios que sean característicos de esa concreta zona geográfica que se pretende como marca, porque sólo concurriendo esta circunstancia, podrá ser identificada por el público consumidor como una indicación geográfica de procedencia, pues de no ser así, dicha denominación sólo será percibida por el común de los consumidores como una denominación arbitraria o de fantasía (por ejemplo la utilización y registro de nombres de ciudades para modelos de coche). El mismo tratamiento se daría a los adjetivos gentilicios. (ej. Central Cordobesa de Crédito STS- Sala III 6 de diciembre de 1975 (RJ 1975,4850).

Las Denominaciones Específicas (D.E.), que a nivel europeo se identifican como Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) se regulan a nivel comunitario en el Reglamento 510/2006 del Consejo de la UE de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, se aplican a productos que además de gozar de una excelente calidad, el vínculo de estos con la región geográfica que les da nombre debe estar presente en al menos una de las etapas de la producción, transformación o elaboración. A nivel nacional las denominaciones específicas se regulan, entre otras normas, en el Real Decreto 1573/1985, de 1 de agosto.

Las Denominaciones de Origen (D.O.), que se regulan a nivel comunitario también en el Reglamento 510/2006 del Consejo de la UE de 20 de marzo de

2006, relativo la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, se aplican a productos que desde el origen de la materia prima hasta la elaboración del producto final, la producción, la transformación y la elaboración deben realizarse en la zona geográfica determinada, con unos conocimientos específicos reconocidos y comprobados. A nivel nacional las denominaciones de origen se regulan, entre otras normas, en los Reales Decretos 728/1988 de 8 de julio, 1254/1990 de 11 de octubre, 1396/1993 de 4 de agosto y el la Orden de 25 de enero de 1994.

A la hora de plantearse el examen de registrabilidad de una marca que pudiese entrar en conflicto con una D.O o una I.G.P. comunitaria protegida han de tenerse en cuenta los artículos 13 y 14 del mencionado Reglamento 510/2006.

De acuerdo con el mencionado art. 14 las D.O. o I.G.P. registradas a nivel comunitario impiden el registro de sus denominaciones como marcas en cualquier estado miembro siempre que se refieran a marcas que cubran la misma clase de productos y sean solicitadas posteriormente a la fecha de la solicitud de las D.O. o I.G.P. comunitarias. Las D.O. o I.G.P. comunitarias registradas no podrán pasar a ser denominaciones genéricas (art. 13.2).

De cara a conocer las D.O. o I.G.P. registradas a nivel comunitario puede consultarse la base de datos disponible en la Dirección de Agricultura de la Comisión Europea en el siguiente enlace:

<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>

Excepción aplicable a las marcas de garantía o colectivas: De acuerdo con los art. 62.3 y 68.3 de la LM podrán registrarse marcas descriptivas del origen geográfico cuando se trate de marcas colectivas o de garantía (art. 62.3 de la LM y 15 de la DM) (Marcas de garantía nº 1.931.933 GALICIA CALIDADE, nº 2.314.256/7 L'ALTA RIBAGORÇA, nº 2.257.967 DELA VAL D'ARAN). Igualmente pueden concederse marcas individuales que consisten exclusivamente en denominaciones de origen o en indicaciones geográficas protegidas cuando se soliciten por el respectivo Consejo Regulador o la

autoridad de control correspondiente (Marcas nº 1.927.658 “RIOJA”, nº 2.667.597 “JAMON DE TREVÉLEZ”).

➤ **La prohibición absoluta de registro del art. 5.1 d)**

El artículo 5.1 d) de la Ley de Marcas 17/ 2001 establece que no podrán registrarse como marca los signos 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.”*

De este modo, la Ley pretende evitar el uso monopolístico por parte de una persona de un término que debe ser inapropiable en exclusiva dado su uso general en relación con unos productos y servicios. Al mismo tiempo se pretende que la marca cumpla su función de “distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”(Art. 4 LM).

A la hora de interpretar el citado precepto cabe tomar como punto de partida el artículo 3.1 d) de la Directiva de marcas 89/104/CEE que con un contenido análogo prohíbe el registro de los signos usuales pero no menciona “los productos o los servicios” como si hace la ley española, con lo que podría parecer que desvincula los términos habituales de unos concretos productos así designados.

La jurisprudencia comunitaria resolvió en el caso “MERZ & KRELL” (Sentencia de 4 de octubre de 2001) diciendo que “la directiva debe interpretarse en el sentido de que sólo se opone al registro de una marca cuando los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de marca”.

- **Signos que han devenido en usuales**

De este modo, carecen de capacidad distintiva, los signos que por haber devenido usuales en el lenguaje común o en las costumbres mercantiles, en relación con determinados productos o servicios, los evocan y los traen a la mente del consumidor. Esta posición está asentada en la jurisprudencia española (Sentencia del TS de 10/05/1995, caso “masters”).

Asimismo ha de tenerse en cuenta que el juicio sobre el carácter habitual o usual del signo a examen ha de realizarse en el momento de su fecha de presentación como solicitud de marca.

Se puede hacer referencia a la existencia de sentencias y opiniones doctrinales que incardinan en el ámbito de la prohibición del artículo 5.1 d) términos como “súper”, “plus” o “extra” que no aluden a un producto concreto sino que han perdido su aptitud diferenciadora en general para todo tipo de productos y servicios; sin embargo no ha sido esta la postura seguida por la OEPM.

Por tanto, se consideran habituales los signos cuyo uso se ha generalizado en el lenguaje corriente o en el sector de mercado correspondiente para designar un concreto producto o servicio, como puede ser “Broker” en el ámbito de la intermediación financiera o “botellin” o “litrona” para envases de cerveza de una cantidad determinada.

Es necesario hacer referencia a la exigencia contenida en la Ley al establecer que un signo incurre en la prohibición objeto de estudio solo cuando esta compuesta “*exclusivamente*” por signos habituales. El hecho de que la Ley lo disponga con precisión y la interpretación restrictiva que impera en las prohibiciones excluye de la prohibición signos que contengan términos habituales pero acompañados de otros elementos denominativos y/o gráficos que doten al signo de distintividad propia. Por el contrario, y es una cuestión a valorar caso por caso, no se podrá permitir el registro de signos usuales a los que se añada un elemento de una banalidad tal, que no proporcione la

distintividad necesaria para cumplir la misión de las marcas a la que antes hacíamos referencia.

En relación con los idiomas en que estén redactados los signos que pudieran considerarse como habituales, cabe señalar que aunque el término sea extranjero, si es conocido por la generalidad del público consumidor puede incurrir en esta prohibición. Por ejemplo “Light” o “Gourmet”. Por otro lado un término que solo sea habitual en alguna de las lenguas cooficiales en España también dará lugar a su prohibición de registro dado el carácter nacional de las marcas y de su Registro.

En el ámbito comunitario la OAMI, basándose en la prohibición análoga aplicable a las marcas comunitarias y teniendo que tener en cuenta las diferentes lenguas oficiales, ha denegado marcas como “XTRA” para detergentes, “LITE” (ligero), “HYPERLITE” (hiperligero), “ULTIMATE” (lo mas reciente) para productos electrónicos, “STUDIO OFFICE” para servicios administrativos y de consultaría, “SEARCH SERVER” (servidor de búsqueda) para productos y servicios informáticos.

Por otro lado no ha de olvidarse que el carácter usual o habitual afecta no solo a las marcas denominativas sino que puede afectar también a las marcas gráficas, en especial a ciertas marcas tridimensionales que representen formas usuales de la manera de presentar un productos o su envoltorio y en algunos casos a ciertos colores usualmente asociados a ciertos tipos de productos o servicios.

➤ **La prohibición absoluta de registro del art. 5.1 e)**

○ **La prohibición de las formas tridimensionales**

Señala el **artículo 5.1 de la Ley de Marcas** que *“No podrán registrarse como marca los signos: e) “los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para*

obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto”

A su vez el artículo 4.2 d) de la Ley de Marcas incluye en la lista de signos registrables como marcas: *“Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación”*

La marca tridimensional es registrable. Pero no todas las formas son susceptibles de registro como marcas, ya que de otro modo sustraeríamos del dominio público y de la competencia formas necesarias, genéricas o usuales de los productos.

Como criterio general hay que valorar si la marca tiene carácter distintivo, teniendo en cuenta si el consumidor medio de los productos o servicios concretos está habituado o no a percibir la forma como marca y en qué medida la forma propuesta incorpora una distintividad específica que permite diferenciarla frente a sus competidores, lo que sería aceptable, o por el contrario incurre en falta de carácter distintivo de modo genérico o es aplicable alguno de los tres supuestos que recoge el epígrafe. Con todo, dicho examen no tiene que ser más estricto que el realizado para el resto de prohibiciones absolutas (Sentencia del TJCE en caso Linde, asunto C-53/01, al interpretar la prohibición incluida en la Primera Directiva de Marcas de registrar marcas constituidas por la forma del producto).

Es también interesante tener en cuenta los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria para la prohibición de registro de las formas en el ámbito de la marca comunitaria, sustancialmente análoga a nuestra legislación. En concreto la sentencia T-88/00, caso Mag, del Tribunal de Primera Instancia sobre marcas consistentes en formas de linternas. En ésta se declara la importancia de que la marca solicitada, para ser aceptada, tenga un mínimo de distintividad con respecto a la presentación usual del tipo de productos cubiertos a la que está acostumbrado el consumidor medio de éstos.

Entre los ejemplos de denegaciones adoptados por la OEPM estarían los siguientes:

- Marcas internacionales nº 552.363 y 4, gráficas representativas de formas de snacks para dichos productos (STS 10-10-2003).
- Marcas nacionales nºs 1.934.492 y 7, gráficas tridimensionales, representativas de snack (denegadas por TS en sentencias de 14-7-2004 y 26-6-2006).
- Marcas nºs 2.610.266 y 7 gráficas tridimensionales de formas usuales de envases de yogures con representación de su contenido usual (Denegaciones confirmadas por STSJ).
- Marca internacional núm. 742.249, de tipo tridimensional, forma de envase alimentario con color, para productos de las clases 5, 29 y 30 (Denegación confirmada por TS en sentencia 20/12/2007).

Los supuestos de prohibición establecidos en el artículo 5.1 e) son los siguientes:

- **Las formas impuestas por la naturaleza de los propios productos**

Generalmente se tratará de formas necesarias y por tanto genéricas que afectan bien al producto mismo, bien a su forma habitual de presentación y por lo tanto usuales. Un envase traslúcido que tenga la forma o configuración usual de los utilizados para el envasado de vinos espumosos y no contenga grabados, estampados o por cualquier otro procedimiento elementos que lo caractericen y distinguen, no es susceptible de ser objeto de un registro de Marca destinada a la distinción de dichos vinos espumosos. La marca para que sea denegada debe consistir exclusivamente en esa forma ya que si viene caracterizada por otros elementos el conjunto es registrable (por ejemplo colores, denominaciones, grabados...) y no impediría el registro de otras marcas con la misma forma pero con un elemento gráfico denominativo diferente.

Ejemplos de denegaciones en base a esta prohibición serían los siguientes:

- Marca nº 2.123.078 gráfica representativa de las diferentes vistas de unas gafas para gafas.
 - Marca nº 2.391.113 gráfica representativa de las diferentes partes de las prendas de un uniforme para uniformes.
- **La forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico**

La prohibición de registrar como marca formas que vengan impuestas por razones de orden técnico se debe a la propia naturaleza del signo distintivo, derecho de exclusiva que, a diferencia de las creaciones técnicas (patentes, modelos de utilidad), se puede prolongar indefinidamente en el tiempo a través de sucesivas renovaciones de la marca. Así se manifestó el Abogado General en el caso más importante planteado ante el Tribunal de Justicia, el relativo a la validez de un registro de marca de la forma de la maquina de afeitar PHILIPSHAVE DE PHILIPS consistente en tres cabezales rotatorios dispuestos en triángulos (As c-299/99).

“La exclusión de las formas que cumplan una función técnica, no se basa en que dichas marcas no sean aptas para distinguir productos y servicios, sino que la finalidad de la prohibición absoluta en esta caso es evitar que los particulares utilicen el registro de una marca para prolongar su exclusiva sobre creaciones técnicas. Y por consiguiente, no se les aplica la consolidación por secondary meaning y es irrelevante que haya adquirido en el tráfico distintividad. El Abogado General llega a la conclusión de que solo es posible registrar formas funcionales a las que se ha añadido alguna característica arbitraria que no esté encaminada a lograr el resultado técnico”


La marca puede consistir en un envase o en la forma de un producto y es, por tanto posible que la misma sea una forma distintiva pero necesaria para obtener un resultado técnico. Tales mejoras o ventajas no han de ser decisivas

o esenciales para el uso, funcionamiento o fabricación del producto, sino que será suficiente con que la forma en cuestión incorpore un perfeccionamiento técnico, aunque se reduzca a un refinamiento de tipo accesorio. Así ocurrirá, por ejemplo, cuando contribuya a que el producto o el envase sea más duradero o más resistente o bien cuando es menos costoso para fabricar o el envase dotado de la forma que se pretende registrar como marca (por ejemplo el envase para huevos, o una banda de rodamiento que identifica los neumáticos de una marca de automóviles, pero cuyo diseño aporta determinadas ventajas técnicas por ejemplo el frenado en asfaltos húmedos).

El Tribunal de Justicia en el caso Philips va más allá, al plantearse la cuestión de si el hecho de que existieran formas alternativas hacía que la forma fuera registrable como marca. Philips alegaba que como la marca solicitada, aunque indudablemente tenía un efecto técnico, era una forma condicionada por la forma de la cara que se pretendía afeitar, no era la única forma posible para obtener el resultado técnico. El Tribunal señaló que la prohibición *“...excluye el registro de un signo constituido por dicha forma, aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas”*.

Como ejemplos de decisiones emitidas por la OAMI:



- Marca  en las que la forma se considera deudora de su carácter de embalaje y la forma del tapón se considera representativo de una función utilitaria para productos de la clase 33.
- Marca tridimensional nº 812.149 representativa de un sacacorchos para cubrir dicho producto.
- Marca tridimensional nº 3 615.804 de un dibujo representativo de la forma usual de un desatascador para cubrir desatascadores y productos similares.

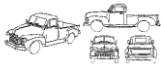
- **Las formas que dan al producto un valor sustancial**


La finalidad de esta prohibición absoluta consiste en que la marca no se convierta de manera generalizada en una protección alternativa al diseño industrial, la propiedad intelectual y las normas sobre competencia desleal, respecto de formas ornamentales o estéticas que hagan más atractivo un producto y faciliten su comercialización.

Son aquellos casos en los que el valor del producto viene dado en una medida importante, precisamente por la forma que se pretende registrar como marca. En este caso no opera tanto como distintivo sino como una cualidad esencial del producto mismo, cuyo valor y cuya elección por los consumidores vendrá determinado decisivamente por los valores estéticos o funcionales de la forma que recibe.

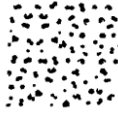
La razón de la prohibición es doble: por una parte que el público no percibe la forma como marca, sino como una característica o propiedad del producto que incide indirectamente en el valor del mismo y por tanto el signo no cumple la función de indicar el origen empresarial de los productos. Por otra, al igual que en los casos anteriores, la protección que se otorga a estas formas estéticas o estético funcionales a través de los derechos de propiedad intelectual o del modelo industrial es temporalmente limitada. Y su apropiación como marca podría prolongarse indefinidamente a través de sucesivas renovaciones.

Como ejemplos de decisiones de denegación emitidas por la OAMI:

- Marca  para juguetes, al considerarse que es un diseño concreto del producto, no la marca.

- Marca  para gafas al considerarse que es un diseño concreto de un parte del producto, no la marca.

- Marca representativa de un campo con formas oscuras irregulares



para “espuma de poliestireno o productos hechos de éste” al considerarse que es la mera apariencia posible del productos

➤ **La prohibición absoluta de registro del artículo 5.1.f)**

El artículo 5.1 letra f) de la Ley de Marcas señala que no se podrán registrar como marcas los signos: *“los que sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres”*.

El análisis de estas prohibiciones no solo será objeto del examen del oficio en virtud del artículo 20 sino que antes de la publicación de la solicitud es objeto de examen en virtud del artículo 18.1. Este examen se establece precisamente para evitar que sea publicada en el Boletín Oficial una solicitud cuyo contenido atenta contra los principios básicos del ordenamiento jurídico (expediente de marca nº 2.380.463 “EUSKAL NORTASUN AGIRIA” traducible por “DOCUMENTO DE IDENTIDAD VASCO” para un “documento identificativo” denegada y confirmada denegación por Sentencia TSJ 11/7/2008).

Para valorar si el signo es contrario a estas prohibiciones se proponen los siguientes factores:

- La propia estructura denominativa o gráfica del signo: prohibición absoluta de registrar una marca "que incluya un signo de alto valor simbólico, en particular un símbolo religioso". Así, denominaciones o

imágenes por ser inadecuadas para constituir una marca: droga, atentado a la dignidad.

- La naturaleza de los productos o servicios a que pretenda aplicarse la marca en relación con signos de valor religioso;
- La sensibilidad media del consumidor al que se dirigen los productos o servicios correspondientes.

- **Signos contrarios a la ley**

Son contrarios a la ley los signos cuyo registro está prohibido por disposiciones especiales con rango de ley.

Así por ejemplo la legislación deportiva española reserva en exclusiva al Comité Olímpico español el uso del emblema y de las denominaciones Juegos Olímpicos y Olimpiadas. Otro supuesto serían convenios o acuerdos internacionales que también son leyes en el sistema jurídico español, así, el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 prohíbe el uso del emblema de la Cruz Roja.

Ejemplos de marcas denegadas en la OEPM:

- Marca nº 2.380.463 “EUSKAL NORTASUN AGIRIA”.
- Marca nº 2.707.976 “LAS OLIMPIADAS DE LAS EMPRESAS” para servicios de actividades deportivas, entre otros.

- **Signos contrarios al orden público**

Son contrarios al orden público los signos que atentan directa o indirectamente los principios sociales, políticos y jurídicos que informan nuestra sociedad o cultura. A la hora de decidir la posible contrariedad al orden público de un signo también se tiene en cuenta el ámbito de productos y servicios a los que se dirige y el círculo de consumidores afectados.

Así por ejemplo, no serían registrables el emblema o las siglas de organizaciones ilegales (p. ej. HERRI BATASUNA), las consistentes en signos xenófobos, racistas, sexistas o antidemocráticos o que de algún modo atenten contra los principios que están en la base del orden constitucional vigente.

Ejemplos de marcas denegadas en la OEPM:

- Marca nº 2.780.662 “23 F” para productos clase 16 y servicios clase 41.
- Marca nº 2.646.823 “SECRETO DE SEPARADAS VICIOSAS” para productos de la clase 29.
- **Signos contrarios a las buenas costumbres**

Son contrarios a las buenas costumbres los signos contrarios a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas (concepto más difícil de precisar porque depende de un criterio que está basado en la vigencia social de determinados valores y en la mayor o menor permisividad social).

Ejemplos de decisiones de la OEPM:

- Marca nº 2764708 “LA OSTIA” (mixta) para productos en la clase 25 y 33.
- Marca nº 2669904 “TENTACIONES ARTESANAS SAN JODERSE” en clase 30.

Con respecto a la práctica comunitaria la OAMI ha denegado las siguientes marcas con base en una prohibición análoga:

- Marcas “BIN LADEN”, en caracteres árabes y romanos, para diferentes productos de varias clases.

- Marca “SCREW YOU” (traducible en lenguaje vulgar por “copular”), denegada para diferentes productos que no pertenecen a la categoría de los vendidos en tiendas de productos eróticos.
- Marca “SUDACA” para bebidas alcohólicas.
- Marca “COJONES” para ropa, complementos y juguetes.

➤ **La prohibición absoluta de registro del art.5.1 g)**

“No podrán registrarse como marcas los signos siguientes:

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.”

Esta prohibición de registro debe basarse en datos objetivos , que resulten del propio distintivo, de manera que el engaño se desprenda directamente de la marca puesta en relación con unos productos o servicios.

El signo engañoso es aquel que desorienta a los consumidores en cuanto a la naturaleza, calidad, procedencia geográfica, etc ... de los productos o servicios que pretenden ser distinguidos, en la medida en que exista discordancia entre lo que la marca indica o sugiere, y las características de los productos o servicios a que pretende aplicarse ; además, es preciso que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicio que sean capaces de influir en su demanda y que no se correspondan con la realidad.

Los supuestos de posible error a que se hace referencia en el art.5.1 g) Ley 17/01 son meramente enunciativos, siendo los mas frecuentes:

- **Marcas engañosas en cuanto a la naturaleza, calidad o características del producto o servicio.**

- Marca nº 2.535.509 “MAS CAFÉ” para “café, te , cacao, azúcar, sucedáneos del café, ...” por poder aplicarse a productos que no contienen café.
 - Marca nº 2.690.210 “GARNACHA DE ATECA” para diferentes bebidas alcohólicas por poder aplicarse a productos que no contienen uva de la variedad garnacha.
 - Marca nº 2.353.075 “HERMANOS FERNANDEZ” con gráfico de cerdo, para “carnes y derivados” por poder aplicarse a productos cárnicos distintos a los porcinos.
 - Marca nº 2.513.345 “V GARANTIA VITAMINAS” para productos en clases 29, 30 y 31, al generar una imagen de cualidades especiales inexistentes.
- **Marcas engañosas en cuanto a la procedencia geográfica**, es decir, se trata de falsas indicaciones de procedencia, que pueden consistir en la mención de una concreta zona geográfica en la utilización de un monumento conocido, en la utilización de un apellido extranjero, u otro signo que indique un origen geográfico.
- Marca nº 2.558.649 “TEKA DE KENIA”, para productos de la clase 20, por poder aplicarse a muebles que no estén hechos de teka de procedencia keniana.
 - Marca nº 2.758.542 “GOFIO GOMERO” para “harinas de las Islas Canarias” por ser más amplio el campo aplicativo que la indicación marcaria.
 - Marca nº 2.771.561 “ALMADRABA NUEVA UMBRÍA” para “pesca” y “servicios de venta de pesca” sin ceñir éstos al lugar de origen incluido en la marca.
- **Marcas engañosas en cuanto a la existencia de una vinculación oficial**, de un posible respaldo de una institución oficial, en el sentido de que se entienda la existencia de una vinculación oficial con algún tipo de órgano representativo o administrativo.

- Marca nº 2.659.068 “RED VALENCIANA DE SALUD MENTAL” para servicios médicos a nombre de una sociedad particular, siendo los servicios de salud mental una competencia autonómica.

Debe señalarse la existencia de marcas que incorporan elementos geográficos y que son consideradas de fantasía, pues nada tienen que ver con el producto o servicio al que se refieren (PHILADELPHIA, para distinguir “quesos”)

➤ **La prohibición absoluta de registro del art.5.1 h): protección adicional para los vinos y bebidas espirituosas**

“No podrán registrarse como marcas los signos siguientes:

h) los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

Este precepto supone una novedad de la Ley 17/01 de Marcas, constituyendo una protección adicional para los vinos y las bebidas espirituosas como consecuencia de las obligaciones derivadas de la entrada en vigor del ADPIC.

Asimismo a la hora de plantearse el examen de registrabilidad de una marca que pudiese entrar en conflicto con una D.O o una I.G.P. vitivinícola protegida han de tenerse en cuenta los artículos 43, 44 y 45 del Reglamento (CE) Nº 479/2008 del Consejo de 29 de abril de 2008

por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) N°1493/1999, (CE) N° 1782/2003, (CE) N° 1290/2005 y (CE) N° 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) N° 2392/86 y (CE) N° 1493/1999 (propuesta del Departamento de Signos).

De acuerdo con el mencionado art. 44 las D.O. o I.G.P. de productos vitivinícolas registradas a nivel comunitario impiden el registro de sus denominaciones como marcas en cualquier estado miembro siempre que se refieran a marcas que se compongan de la denominación registrada o de denominaciones con expresiones deslocalizadoras del tipo presentes en el art. 5.1.h, o con referencias verdaderas o falsas a diferentes características del vino cuya marca se solicita (art. 45.2) que cubran alguno de los tipos de vinos, mostos o vinagre del anexo 4 de dicho Reglamento y sean solicitadas posteriormente a la fecha de la solicitud de las D.O. o I.G.P. comunitarias que sean finalmente inscritas.

De cara a conocer las D.O. o I.G.P. vitivinícolas registradas a nivel comunitario puede consultarse la base de datos disponible en la Dirección de Agricultura de la Comisión Europea en el siguiente enlace:

<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>

Se trata de proteger a los vinos y bebidas espirituosas de la falsa indicación de procedencia, es decir, se trata de evitar los signos que consistan en indicaciones de procedencia geográfica cuando los productos a que se aplican no tengan dicha procedencia, tanto si la marca induce a error (RUEDA), como si no lo hace por incorporar elementos deslocalizadores (TIPO RUEDA), o por indicar el verdadero origen del producto (RUEDA ELABORADO EN SANLUCAR DE BARRAMEDA).

Con este precepto quedan protegidas todas las indicaciones de procedencia geográfica de vinos y bebidas espirituosas, nacionales y

extranjerías, incluyéndose no sólo las Denominaciones de Origen, sino también otros niveles de protección, como los otorgados por los Vinos de Calidad, Vinos de Pago, las Marcas Colectivas, etc ... siempre que se trate de indicaciones geográficas reconocidas. De esta manera, sólo aquellas personas físicas o jurídicas que reúnan las exigencias legales de que se trate (certificaciones, permisos, inscripción en determinados registros...) podrán solicitar como parte de una marca las indicaciones geográficas de que se trate, pues en caso contrario estarán incurso en el art.5.1 h) LM, bien por ser engañosas, bien por aprovecharse de la reputación ajena.

Así, para poder registrar como marca una indicación de procedencia geográfica, se precisa:

- 1- Que esté reconocida como indicación de procedencia geográfica en alguna de las figuras de protección en la legislación de indicaciones de procedencia geográfica.
- 2- Que se incluya en un conjunto marcario amplio (pues no es posible su reivindicación en exclusiva).
- 3- Que quien la solicite sea o este autorizado por el Consejo Regulador, para el caso de que se trate de una Denominación de Origen, y, en su caso, presente una limitación de productos a los elaborados en esa zona, o, para el caso de que se trate de un nivel de protección distinto, se cumpla con las exigencias legales establecidas.

Señalar por último que para el caso de que se pretenda el registro de una indicación de procedencia no recogida bajo nivel de protección alguno, no procede la aplicación del art.5.1 h) Ley 17/01 entrando en juego la prohibición de la descriptividad del origen geográfico del art. 5.1.c) o del carácter engañoso del art. 5.1.g).

Ejemplos de marcas denegadas por la OEPM:

- Marca nº 2.809.439 “DOS RUEDAS” para vinos, por ausencia autorización del Consejo Regulador de la D.O. Rueda.
- Marca nº 2.733.733 “CLOS DEL SILENCI NEGRE SELECCIO PENEDES DENOMINACIO D'ORIGEN” para vinos, por ausencia de autorización del Consejo Regulador de la D.O. Penedés.
- Marca nº 2.733.635 “COVIJEREZ” para vinos ausencia de autorización del Consejo Regulador de la D.O. Jerez..

Ejemplos de marcas denegadas por la OAMI:

- Marca “CUVEE PALOMAR” para vinos al no acreditar conexión con la figura de protección vitivinícola “vino de la tierra” “PALOMAR” en el ámbito de la D.O. Valencia.
- Marca “CARLOS SERRES” para bebidas alcohólicas al no acreditar conexión con la D.O. de vinos griega “SERRES”.
- Marca “CASABLANCA” para vinos, al ser Casablanca una D.O. chilena protegida por el Acuerdo UE-Chile.

➤ **La prohibición absoluta de registro del art. 5.1.i, j, k): marcas que consisten o contienen signos oficiales**

“i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios,

provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.

k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente”

El art. 5.1 LM recoge en sus letras i), j) y k) tres prohibiciones absolutas referentes al registro de marcas que incorporan signos oficiales especialmente protegidos por su elevado interés público.

Estas prohibiciones tienen por objeto evitar el registro como marca de signos que consistan, incluyan o imiten emblemas de Estado, símbolos oficiales u otros signos de interés público, a menos que medie la debida autorización.

Existe un interés público en mantener estos signos al margen del tráfico empresarial, otorgándoseles una especial protección, para que sólo sean utilizados conforme a la función que les es propia sin generar un aprovechamiento indebido por parte de ningún empresario.

El precepto distingue tres prohibiciones: la relativa a los emblemas de España y de sus administraciones públicas territoriales (art. 5.1.i); la que afecta a los signos protegidos en virtud del art. 6 ter CUP (art. 5.1.j); y por último, con carácter residual, la que acoge otros signos distintos de los mencionados que sean de interés público (art. 5.1.k).

- **Signos oficiales españoles (art. 5.1.i) LM)**

El art. 5, apartado 1, letra i), prohíbe el registro como marca de los *signos que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios,*

provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

El objeto de esta prohibición es excluir el registro de marcas que reproduzcan o imiten los emblemas del Estado español. En la protección se incluye el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas tanto de España como de sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales.

La prohibición no se extiende a las *denominaciones* de España, o de sus entes territoriales, que estarán sometidas a las demás prohibiciones que afectan a las indicaciones geográficas. [En particular, será denegada la marca si se trata de una indicación de procedencia descriptiva del origen geográfico (art. 5.1.c) o engañosa por poder inducir a error sobre el origen del producto o servicio y/o dar una falsa idea de oficialidad (art. 5.1.g)].

La protección se otorga tanto frente a la “reproducción” como frente a la “imitación” de los emblemas protegidos, y tanto si la marca que se solicita consiste en el emblema protegido como si contiene dicho emblema como un elemento de la misma. En este aspecto hay que recordar que se ha optado por abandonar la referencia al obligado “carácter accesorio” de los diferentes tipos de representaciones posibles (el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas) frente al “distintivo principal”, presente en la anterior ley de Marcas.

La prohibición del art. 5.1.i) puede superarse si se presenta la debida autorización. Ahora bien, se denegará el registro de la marca, a pesar de mediar la correspondiente autorización, si el signo solicitado resulta incurso en otra prohibición absoluta de registro, en particular, por poder inducir al público a error sobre la procedencia geográfica del producto o servicio.

Ejemplos de denegaciones por la OEPM:

- Marca nº 2.531.466, mixta, representativa del escudo de España incluyendo signos masónicos y en la que no se aportó autorización alguna.

- **Signos protegidos por el art. 6 ter CUP (art. 5.1.j) LM)**

El art. 5, apartado 1, letra j), prohíbe el registro como marca de los *signos que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.*

El art. 6 ter CUP resulta aplicable a los Estados parte del Convenio de París así como a los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sean o no parte de dicho Convenio, en aplicación de las disposiciones del ADPIC.

En virtud de lo dispuesto en el art. 6 ter, apartado 1, letras a) y b) del CUP, se deberá rechazar el registro, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las mismas, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico, de los siguientes signos:

- Escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión de París (y de todos los Miembros de la OMC).

- Signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos.

- Escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión de París sean miembros.

Se trata de impedir el registro de marcas que sean idénticas o se asemejen a emblemas de Estado, pues el registro de estos signos y su utilización vulneraría el derecho del Estado a controlar el uso de los símbolos de su

soberanía, y además podría inducir al público a error en cuanto al origen de los productos a los que las marcas se aplicaran.

Los emblemas de Estado y signos y punzones oficiales quedan protegidos no sólo contra el registro de marcas que sean idénticas a ellos sino también de marcas que los incorporen como elementos de las mismas, así como contra la inclusión en esas marcas de toda imitación de ellos desde el punto de vista heráldico.

No resultan especialmente protegidas las denominaciones de los Estados, que estarán sometidas a las demás prohibiciones que afectan a las indicaciones geográficas, en particular, será denegada la marca si se trata de una indicación de procedencia descriptiva o engañosa.

La protección otorgada se extiende a los emblemas, y también a las siglas y denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, si bien con algunas limitaciones:

1. Se exceptúa de la protección aquellos emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección (art. 6 ter b) *in fine*).

[Como se indica en la Guía para la aplicación del Convenio de París se trataría de evitar una doble protección cuando estos signos están ya protegidos por un convenio como el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, que protege el emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco, las palabras “Cruz Roja” o “Cruz de Ginebra” y otros emblemas análogos].

2. Se faculta a los Estados miembros para no prohibir el registro de una marca contra la que se invoca la protección cuando no puede sugerir al público un vínculo entre la organización de que se trate y el emblema, sigla o denominación, o si no resulta verosímil que pueda inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización (art. 6 ter c)).


En relación con la prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía, el art. 6 ter, apartado 2, establece otra limitación, pues dicha protección sólo se aplicará en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar a aquellas en las que se aplican los signos o punzones.

La prohibición analizada puede superarse si se aporta la autorización de la autoridad competente. Los nacionales de cada país que estén autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país (art. 6 ter. 8.CUP).


Para posibilitar la aplicación de estas disposiciones el art. 6 ter CUP establece un sistema de comunicación internacional de la lista de emblemas protegidos por los Estados que está gestionado en la actualidad por OMPI. Las banderas de los Estados quedan protegidas sin necesidad de notificación. La protección de los emblemas, siglas y denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales depende de su comunicación. El art. 6 ter CUP prevé además un sistema de protección de los derechos adquiridos por terceros con anterioridad.

Ejemplos de decisiones de denegación tomadas en la OAMI:



- Marca nº 1.106.442 mixta  para diferentes productos y servicios de las clases 9, 41 y 42 por similitud con bandera de la UE en base al art 6 ter CUP (Decisión confirmada por TPIUE).



- Marca nº 2.785.368 mixta  y para diferentes productos en clases 18 y 25 por similitud con elemento gráfico de bandera canadiense registrado al amparo del art 6 ter CUP (Decisión confirmada por TPIUE).



- Marca nº 3.932.118 mixta  para diferentes productos en clases 8, 25 y 28 por similitud con elemento gráfico de bandera canadiense registrado al amparo del art 6 ter CUP.

- **Otros signos de interés público (art. 5.1. k) LM)**

El art. 5, apartado 1, letra k), prohíbe el registro como marca de los *signos que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.*

Esta prohibición permite excluir del registro aquellos otros signos, a saber, insignias, emblemas o escudos, no comprendidos en los apartados anteriores, que se consideren de interés público, salvo que medie la autorización correspondiente.

Para facilitar la aplicación de esta prohibición la Disposición adicional novena, apartado c) de la Ley de marcas dispone que *a los efectos del examen de fondo de las prohibiciones absolutas que ha de efectuar la OEPM, deberá comunicársele por los órganos competentes de las distintas Administraciones públicas, los signos de interés público que, conforme a lo previsto en la letra k) del art. 5.1 hayan de ser protegidos.*

Ejemplos de decisiones de denegación tomadas en la OAMI:

- Marca nº 602.623 mixta “EURO €” para servicios a empresas y financieros por reproducción de un símbolo de interés público.

➤ **La distintividad adquirida: art 5.2 LM**

1. Introducción

El supuesto incluido en el artículo 5.2, así como el recogido en el artículo 5.3, configuran las dos excepciones que permiten evitar la aplicación de las prohibiciones absolutas más comunes a la solicitudes de marcas que intentan acceder al registro. En el caso del art. 5.2 las prohibiciones absolutas que pueden ser salvadas por su aplicación son las siguientes: el rechazo inicial de la solicitud de marca al estimar que carece de carácter distintivo, el hecho de que esté compuesta exclusivamente de elementos descriptivos de los productos o servicios cubiertos o el supuesto de que esté formada exclusivamente por indicaciones usuales en el comercio para designar los productos o servicios cubiertos. De ahí que este apartado se aplique únicamente a los tres tipos de prohibiciones mencionadas y no a la totalidad de las prohibiciones contenidas en el 5.1.

A la hora de valorar la aplicación del artículo 5.2 ha de tenerse en cuenta que las dos claves fundamentales son:

- evaluar si se ha adquirido un carácter distintivo y
- si la adquisición de éste ha sido resultado del uso previo del solicitante es decir, de su actividad en el mercado utilizando el signo como marca y por ello como indicador del origen de unos productos o servicios determinados frente al resto de productos o servicios que concurren en dicho ámbito comercial.

2. El carácter distintivo

La valoración sobre si se ha adquirido carácter distintivo no es diferente a la que se realizaría al examinar el signo bajo la prohibición del 5.1.a) y la remisión implícita al umbral mínimo de fuerza o capacidad distintiva que todo signo que haya cumplido con las notas del concepto de marca debe cumplir. En este sentido, tanto la jurisprudencia europea del TJCE como la del Tribunal Supremo ha sido clara al exigir que el uso del signo que reivindica haber adquirido una distintividad inexistente inicialmente sea el idóneo para convertirlo en marca, es decir, que una parte significativa del público relevante identifique de hecho los productos o servicios cubiertos por aquél con cierto origen empresarial, primando y protegiendo esta función sobre el hipotético interés de los terceros competidores en el signo en cuestión, que sabemos es una de las claves de las prohibiciones absolutas (Sentencias TJCE *Winsurfing Chiemsee*, C-108&109/1997 y *Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd*, Case C-353/03, Sentencia del Tribunal Supremo de 24/7/1992, RJ 1992/6456). Dicha Jurisprudencia europea ha reiterado asimismo que es el uso como marca, y por ello la función distintiva, lo decisivo en este supuesto y no otras circunstancias que pudieran parecer decisivas como el supuesto en el que quien reclama distintividad adquirida lo haga reivindicando como argumento fundamental el monopolio o exclusividad en el uso de un signo sin poder acreditar que ese uso es un uso efectivo a título de marca (Sentencia TJCE *Philips v Remington*, C-299/99).

A la hora de valorar el carácter distintivo ha de tenerse en cuenta que este examen no es asimilable automáticamente al que se precisa para considerar si una marca es notoria o es renombrada, al ser tres supuestos diferentes. Lo fundamental en el caso presente sería reconocer un umbral mínimo de identificación entre el signo que de por sí incurriría en las prohibiciones correspondientes pero que como consecuencia del uso por el titular, a la luz de las pruebas facilitadas, muestra la adquisición de una distintividad, siquiera débil, pero suficiente.

3. El uso previo

El problema fundamental a la hora de reconocer a nivel registral la distintividad adquirida de un signo se centra en cómo considerar el “uso previo” de dicho signo y las pruebas y evidencias que el titular aportará para fundamentar su reivindicación de distintividad adquirida.

La condición indispensable es que el uso a probar sea un uso real y efectivo, es decir, que el titular pueda probar la utilización de la marca de manera no meramente aparente o para crear cierta imagen superficial y que dicha utilización haya tenido una entidad suficiente en el mercado para permitir superar la inicial ausencia de distintividad del signo y producir una imagen de marca en la mente de los consumidores.

Entre las circunstancias o condiciones previas para reconocer el uso válido a estos efectos y poder valorarlo destacan las siguientes:

a) Lugar del uso

Se considera que el lugar de referencia es la totalidad del territorio español por lo que el uso debe referirse a toda España o al menos a una parte mayoritaria de ella como consecuencia de la unidad de mercado. La exigencia de una extensión territorial mayoritaria puede matizarse si se dan condiciones específicas en los productos o servicios a cubrir o en sus condiciones de comercialización que permitan dar mayor peso a ciertas zonas geográficas con clara vinculación con el ámbito aplicativo. Por otro lado, puede presentarse el caso de una marca que pueda incurrir en una prohibición absoluta únicamente en una parte del territorio (palabras descriptivas o genéricas en lenguas co-oficiales) por lo que el examen sobre la distintividad adquirida deberá realizarse tomando como referencia fundamental dicho territorio, al ser en éste en el que ha de probarse la adquisición de aquélla.

b) Tiempo del uso

La distintividad adquirida debe estar ya presente en el momento presentación de la solicitud. Ello no obsta a que las pruebas de dicha circunstancia sean posteriores a dicha fecha, normalmente tras el suspenso por incurrir en una o mas prohibiciones absolutas, siempre que se refieran a hechos o circunstancias ya presentes antes de la fecha de solicitud (STS 28/01/2004 y STJCE de 11-06-2009 As. C-542/07P, caso Pure Digital). Las pruebas suministradas y referidas al tiempo posterior a la fecha de solicitud han de merecer una menor valoración, si es que son aceptadas.

c) Público de referencia

A la hora de valorar la adquisición de distintividad no hay que olvidar cuál es el público de referencia para el ámbito aplicativo cubierto por la marca solicitada. Ello permite concretar de manera más verosímil si el signo es distintivo dado que según las características del público la adquisición de distintividad de una determinada marca será más factible o no (edad, condiciones demográficas, familiarización con lenguas extranjeras o no...).

d) Ámbito aplicativo

Como elemento de valoración fundamental debe haber coincidencia entre los productos y/o servicios solicitados y aquellos en los que se pretende demostrar un uso o habrá que reducir el alcance de la distintividad adquirida a la efectivamente probada.

Por otro lado, de manera idéntica, si bien inversa, a cómo valorar la incursión de un signo en una prohibición absoluta, ha de considerarse si el ámbito aplicativo aporta elementos o condiciones que permitan favorecer la adquisición de distintividad por la marca propuesta (carácter

masivo o especializado de los productos o servicios, alta o baja relación con la tecnología, utilización o no de neologismos o términos en lenguas extranjeras, condiciones de comercialización usuales o específicas...).

4. Pruebas de la distintividad adquirida

El examen de las pruebas presentadas por el solicitante sobre el uso ha de centrarse tanto en su extensión territorial y cuantitativa como en su efectividad para haber dado lugar a que el consumidor considere el signo a examen como una marca comercial operativa y no un mero signo descriptivo, usual o carente de distintividad.

Cifras de facturación

La presentación de cifras y datos de facturación es uno de los elementos que mejor puede probar un esfuerzo exitoso por parte del titular en su intención de convertir el signo a examen en una marca genuina y cómo una facturación de suficiente entidad (que tenga en cuenta las condiciones sobre el uso de la marca ya expuestas) puede mostrar el éxito en la implantación del signo en el mercado como una marca válida. Con todo, ha de evitarse imponer los mismos criterios en la consideración de las cifras de facturación debiendo valorarse cada caso en sus circunstancias concretas (p.ej. no parece razonable comparar cifras de facturación de productos alimentarios de uso mas o menos cotidiano como el pan, el café o la leche con productos de claro carácter estacionario como sería el turrón, cuya facturación se concentra en períodos muy determinados y cíclicos).

Publicidad y encuestas

El esfuerzo publicitario realizado sobre el signo destinado a distinguir un producto o servicio puede tener un indudable efecto en la adquisición de una vinculación entre el signo usado y determinados productos o

servicios, permitiendo que pueda configurarse como marca. Por ello es razonable aceptar pruebas del esfuerzo publicitario y de sus resultados en forma de encuestas o mediciones que determinen el grado o porcentaje en que el signo en cuestión es o no percibido por el consumidor de referencia como una marca más en el correspondiente sector de mercado. Con todo, la mayor o menor exhaustividad de la encuesta o encuestas presentadas, junto a la reputación de la entidad que la realiza, son claves para valorar la verosimilitud y aptitud de los datos aportados.

Ejemplares y muestras

Nada prejuzga la posibilidad de que el solicitante presente muestras del uso previo de la marca solicitada en diferentes formatos (folletos, catálogos, listas de precios etc.) que revelen dicho uso previo, siempre que pueda aseverarse que su existencia es previa a la fecha de solicitud y el uso del signo presente en dichos soportes es claramente a título de marca.

Certificaciones de organismos ligados a la actividad comercial

De manera similar a los casos de marca notoria o renombrada, la presentación de certificaciones emitidas por ciertos organismos como las Cámaras de Comercio, informando sobre la utilización del signo en la actividad comercial y certificando ciertas condiciones sobre los hechos en cuestión es un elemento que debe valorarse al haber sido considerado pertinente incluso por el Tribunal Supremo (STS 31/10/1997).

5. La distintividad adquirida como consecuencia del uso en combinación con una marca registrada

Se puede presentar el caso de que el solicitante presente como marca solicitada un signo que aparentemente incurriría en una de las tres prohibiciones absolutas superables vía el art. 5.2 alegando que el signo en cuestión ha obtenido la distintividad adquirida como consecuencia de su uso previo en combinación con otra u otras marcas ya registradas.

Un caso así es el que dio lugar a la Sentencia de 7 de julio de 2005 del TJCE en el asunto *Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd, Case C-353/03*, que interpretó el artículo de la Primera Directiva de Marcas sobre distintividad adquirida. En este asunto se discutía si el titular de las marcas, “Kit Kat” y “Tómame un respiro, tómame un Kit Kat” podía registrar posteriormente como marca únicamente “Tómame un respiro”. El TJCE estimó que sí era posible si se podía acreditar que como consecuencia del uso previo de la marca “Tómame un respiro, tómame un Kit Kat” la parte “Tómame un respiro” era reconocida por los consumidores como ligada a la barra de chocolate que se protegía en ambas marcas prioritarias “Kit Kat” y “Tómame un respiro, tómame un Kit Kat” y que por lo tanto, más allá de ser una leyenda carente de distintividad, el uso previo del solicitante la había dotado de una distintividad adquirida. (Un asunto similar fue resuelto previamente por el Tribunal Supremo en Sentencia 6/11/2003 si bien en este caso no se admitió la distintividad adquirida de la parte descriptiva de la marca, asunto marca “doble caldo”).