

## Índex

- [Introducció](#)
- [Prohibicions absolutes](#)
- [Prohibicions relatives](#)
- [Distinció entre prohibicions absolutes i relatives](#)
- [La prohibició absoluta de registre de l'art. 5.1.a\)](#)
  1. [La marca com a signe](#)
  2. [La representabilitat gràfica](#)
  3. [La capacitat distintiva](#)
  4. [La titularitat](#)
- [La prohibició absoluta de registre de l'art. 5.1.b\): falta de caràcter distintiu](#)
  - [El color i la falta de caràcter distintiu](#)
- [La prohibició absoluta de registre de l'art. 5.1.c\)](#)
  - [Signes descriptius](#)
  - [Signes suggestius o evocatus](#)
  - [Denominacions descriptives a llengües estrangeres i a llengües espanyoles diferents del castellà](#)
  - [Publicacions](#)
  - [Paraules compostes](#)
  - [Indicacions de procedència geogràfica](#)
- [La prohibició absoluta de registre de l'art. 5.1.d\)](#)
  - [Signes que han esdevingut usuals](#)
- [La prohibició absoluta de registre de l'art. 5.1.e\)](#)
  - [La prohibició de les formes tridimensionals](#)
  - [Les formes imposades per la naturalesa dels propis productes](#)
  - [La forma d'un producte necessària per obtenir un resultat tècnic](#)

- [Les formes que donen al producte un valor substancial](#)
- [La prohibició absoluta de registre de l'art. 5.1.f\)](#)
  - [Signes contraris a la llei](#)
  - [Signes contraris a l'ordre públic](#)
  - [Signes contraris als bons costums](#)
- [La prohibició absoluta de registre de l'art. 5.1.g\)](#)
  - [Marques enganyoses quant a la naturalesa, la qualitat o les característiques del producte o servei.](#)
  - [Marques enganyoses quant a la procedència geogràfica](#)
  - [Marques enganyoses quant a l'existència d'una vinculació oficial](#)
- [La prohibició absoluta de registre de l'art. 5.1.h\): protecció addicional per als vins i begudes espirituoses](#)
- [La prohibició absoluta de registre de l'art. 5.1.i, j, k\): marques que consisteixen en signes oficials o que n'inclouen](#)
  - [Signes oficials espanyols](#)
  - [Signes protegits per l'art. 6 ter CUP](#)
  - [Altres signes d'interès públic](#)
- [La distintivitat adquirida: art. 5.2](#)
  1. [Introducció](#)
  2. [El caràcter distintiu](#)
  3. [L'ús previ](#)
  4. [Proves de distintivitat adquirides](#)
  5. [La distintivitat adquirida com a conseqüència de l'ús en combinació amb una marca registrada](#)

## INTRODUCCIÓ: PROHIBICIONS ABSOLUTES I RELATIVES

La legislació espanyola i europea distingeixen clarament entre prohibicions absolutes i relatives. Segons l'exposició de motius de la Llei, les prohibicions absolutes es corresponen amb interessos públics o generals, mentre que les relatives es refereixen a interessos particulars o privats.

La prohibició absoluta implica que la marca presenta un **problema intrínsec** (en si mateixa no es pot concedir) que impedeix que es pugui registrar. Aquest impediment es basa en interessos públics. A diferència d'aquest supòsit, la prohibició relativa implica que el signe no està disponible, ja que entra en conflicte amb drets de terceres persones. Aquests drets de terceres persones són interessos particulars.

En la tradició de l'OEPM, destaca que, a l'hora d'examinar una sol·licitud de registre de marca, sempre cal tenir en compte un principi general: qualsevol persona que estigui legitimada per sol·licitar una marca té dret a obtenir-la i l'Administració té l'obligació de concedir-se-la, llevat que el signe que es pretén registrar no tingui capacitat distintiva o estigui inclòs en una causa de denegació de registre expressament especificada a la llei.

En relació amb totes les prohibicions de registre, cal tenir en compte el mandat a què, en forma de doctrina jurisprudencial, ens sotmet el Tribunal Suprem, quan s'interpreta i aplica una norma. Ens diu amb tota claredat que les normes limitadores de drets -i les prohibicions de marques ho són- s'han d'interpretar restrictivament.

Aquesta interpretació restrictiva de les normes, des de la seva aplicació pràctica, implica l'exigència que només es pot limitar o prohibir un dret quan s'esdevinguin, rígidament i estricta, totes les circumstàncies que la pròpia llei estableix per produir aquest efecte jurídic. Com a prolongació d'aquest mandat imperatiu, destaca la prohibició de fer una extensió analògica de la prohibició.

Aplicat a l'àmbit en el qual ens movem, això es tradueix en el fet que només es pot rebutjar una sol·licitud de marca quan es presenten, fidelment, les circumstàncies legals que fan possible la seva denegació.

A Espanya, **les causes de denegació estan taxades legalment**: només es podran denegar per falta de capacitat distintiva o perquè la marca que es pretén registrar estigui inclosa en una prohibició legal. Això implica que l'OEPM no pot denegar el registre de marques amb base en l'incompliment de requisits administratius no exigits expressament per la Llei de marques (o el seu reglament), com ara, per exemple, qualsevol tipus d'autoritzacions administratives necessàries per a l'exercici de l'activitat o la comercialització del producte al qual s'aplicarà la marca.

L'article 3 del Tractat sobre dret de marques, ratificat per Espanya, especifica:  
*"...En particular, mentre estigui en tràmit, no es podrà exigir quant a la sol·licitud:*

- i) Que se subministri qualsevol tipus de certificat o extracte d'un registre de comerç;*
- ii) Que s'indiqui que el sol·licitant exerceix una activitat industrial o comercial, ni que es presentin proves a tal efecte;*
- iii) Que s'indiqui que el sol·licitant exerceix una activitat que correspon als productes i/o serveis enumerats a la sol·licitud, ni que es presentin proves a tal efecte... "*

- Les **prohibicions absolutes** es refereixen al signe per si mateix. El signe o mitjà és incapaç de funcionar com a marca, bé perquè no pot distingir en absolut productes o serveis o bé perquè no pot distingir els productes o serveis per als quals la marca se sol·licita. En aquests supòsits, es tracta d'evitar que la concessió d'una marca esdevingui un avantatge competitiu per al seu titular i que dificulti l'accés al mercat dels seus competidors. Es tracta de protegir un **interès públic o general**: el manteniment del sistema de lliure competència i, en especial, que el sistema de marques no esdevingui un obstacle davant el sistema de lliure mercat, en comptes d'un instrument perquè la competència sigui efectiva i no falsejada. Tanmateix, hi ha prohibicions absolutes que són

esmenables mitjançant la distintivitat sobrevinguda, com a conseqüència de l'ús al mercat del signe que compon la marca per part del seu titular.

- Les **prohibicions relatives** són supòsits en els quals el signe per si mateix és susceptible de protecció, però drets anteriors de terceres persones fan que el signe no estigui disponible. Aquests drets consisteixen bé en un dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el signe o bé deriven de la protecció civil del nom i la pròpia imatge. Aquestes prohibicions es poden superar o evitar en virtut d'autorització expressa de la tercera persona titular del dret anterior.

En la legislació espanyola vigent s'examinen d'ofici les prohibicions absolutes i només determinats supòsits de prohibició relativa molt especials. Com veurem, i inusualment en la tradició jurídica espanyola, l'OEPM ja no duu a terme examen d'ofici de l'existència de marques semblants anteriors.

- **La distinció entre prohibicions absolutes i relatives** és rellevant quant a les accions, ja que per a les prohibicions absolutes l'acció de nul·litat és imprescriptible, mentre que per a les relatives opera la prescripció per tolerància. **L'acció de nul·litat absoluta és imprescriptible**, la qual cosa vol dir que una marca incorrectament concedida en el seu moment podrà ser declarada nul·la i sense efecte sense límit de termini o anys transcorreguts des de la seva concessió.

La regulació diferent de la prescripció revela la diferència del fonament d'ambdós tipus de prohibicions. En les prohibicions absolutes, l'interès general n'impedeix el registre i, per tant, l'acció és imprescriptible, mentre que en les relatives es tracta de protegir exclusivament interessos particulars, per la qual cosa l'acció està subjecta a prescripció.

En les prohibicions absolutes es tracta de protegir el sistema competitiu: en determinats casos, cal que hi hagi una sèrie de signes lliurement disponibles per a tots els empresaris. És a dir, signes dels quals cap empresari no pot apropiarse en exclusiva, ja que això implicaria donar-li un avantatge competitiu

davant dels altres. En altres casos, es tracta de signes que cap empresari no pot directament utilitzar, com ara el cas dels signes enganyosos.

En la legislació espanyola, les prohibicions absolutes no solament són objecte d'examen d'ofici, sinó que a més poden ser objecte **d'oposició**. En el procediment espanyol, l'oposició es pot basar en motius relatius o drets anteriors i també es pot al·legar el caràcter inapropiable del signe.

En supòsits concrets, hi ha problemes de delimitació entre diferents tipus de prohibicions absolutes. Aquests problemes tenen una conseqüència pràctica: hi ha prohibicions absolutes que són esmenables mitjançant la distintivitat adquirida, mentre que d'altres no ho són en cap cas.

En principi, les causes de nul·litat absoluta coincideixen amb les prohibicions absolutes de registre, però hi ha un supòsit, hi ha una causa de nul·litat, el **registre de mala fe**, que no constitueix una prohibició absoluta de registre. Així, és important destacar que encara que l'OEPM tingui el convenciment que el registre s'ha sol·licitat de mala fe, per exemple, perquè ho provi el perjudicat amb la presentació de proves, no pot denegar la marca per aquest motiu, que només es podrà determinar en un judici de nul·litat posterior. El perjudicat necessàriament ha de recórrer als tribunals de justícia i sol·licitar la nul·litat absoluta de la marca per mala fe en la sol·licitud.

➤ **La prohibició absoluta de registre de l'art. 5.1.a)**

*"1. No podran registrar-se com marca els signes següents:*

- a) *Els que no puguin constituir marca, perquè no són conformes a [l'article 4.1](#) d'aquesta Llei".*

La llista de prohibicions absolutes de registre comença establint com a base la impossibilitat de registrar com a marca aquells signes que no compleixin amb el **concepte de marca** expressat a l'article 4, és a dir, *"s'entén per marca tot signe susceptible de representació gràfica que serveixi per distingir al mercat*

*els productes o serveis d'una empresa dels d'altres*". La raó fonamental de l'existència de les prohibicions absolutes és la protecció d'una sèrie d'interessos públics.

De manera més concreta, els interessos protegits en aquest apartat tenen relació, d'una banda, amb l'obligació que recau sobre l'OEPM, consistent en l'examen del signe proposat per esdevenir marca i les condicions mínimes que ha de complir aquest signe, no només per convertir-se en allò que la llei defineix com a marca, de manera força àmplia, sinó per permetre que l'OEPM pugui dur a terme de manera efectiva, i amb les garanties pertinents, la comprovació que el signe proposat supera el llindar mínim per obtenir la qualificació de marca. I això perquè, unit al deure d'examen sobre aquesta aptitud mínima per ser marca, l'OEPM també té l'obligació de publicar aquest signe al BOPI, instrument de publicació les característiques del qual han de permetre incloure tots els hipotètics signes que legalment puguin esdevenir marca. D'altra banda, també hi ha l'interès que puguin tenir les terceres persones per conèixer l'aparició de noves sol·licituds de marca, via consulta al BOPI de les noves sol·licituds, o, posteriorment, sobre les marques ja registrades, mitjançant la consulta del Registre de Marques. En ambdós casos, el concepte de marca i la seva expressió concreta a la marca "x" els ha de permetre una certesa sobre l'existència i les característiques del signe marcat, que proporcioni, al seu torn, la seguretat jurídica necessària sobre l'abast del dret examinat.

Per avaluar si el signe proposat com a marca pot incórrer en la prohibició analitzada, cal tenir en compte els aspectes següents:

### **1. La marca com a signe**

La presència del terme "**signe**" en la definició legal de la marca en permet una interpretació molt àmplia, no solament a causa del seu caràcter genèric i abstracte, sinó, especialment, perquè la pròpia Llei de marques, al segon apartat de l'art. 4, estableix una llista no exhaustiva de possibles signes que són aptes per esdevenir marca, ja sigui per ells

mateixos o en combinació amb altres (paraules, imatges, figures, símbols, xifres, lletres, formes, etc.). Tanmateix, cal tenir en compte que l'amplitud de signes possibles no ha d'oblidar que sobretot han de ser signes susceptibles de representació gràfica i, el més important, que han de ser aptes per distingir uns productes o serveis d'uns altres d'existents al mercat.

Per això, els signes han de tenir una mínima consistència i estabilitat que permetin la seva identificació i permanència en el temps (Sentència Heidelberg Bauchemie, C-49/02, TJCCEE). A més, han d'identificar-se d'una manera concreta, mitjançant la seva representació gràfica determinada, i no s'admeten sol·licituds de marca que pretenguin una apropiació de totes les formes i/o colors possibles d'un producte determinat (Sentència Dyson, C-321/03, TJCCEE). Tot això perquè la marca ha de poder ser reproduïda a la sol·licitud que cal presentar davant de l'OEPM, tal com estableix l'art.12 de la Llei, i desenvolupa l'art. 2 del Reglament d'Execució.

El caràcter de "signe" de la marca impedeix acceptar com a marca diferents supòsits. Per exemple, el signe que es pugui considerar una mera propietat o element d'un producte, ja sigui en el seu aspecte material o en la representació d'una de les seves funcions (sol·licituds núm. 2.168.677/8 i 2.170.065/6, totes representatives d'esquemes de possibles vidrieres; núm. 2.391.113, representativa d'esbossos d'un possible uniforme escolar; internacional núm. 727.908, formada per representació esquemàtica d'una pastilla de sabó). En sentit similar, no seria considerat com un signe, a aquests efectes, la mera expressió d'una idea sense més concreció (sol·licituds exclusivament denominatives núm. 2.340.216 EJERCICIO PARA TODA LA VIDA; nom comercial núm. 235.886 PROMOCIÓN Y PLANIFICACIÓN HOTELERA; núm. 2.214.737 A SER FELIZ TAMBIÉN SE APRENDE; núm. 1.622.742 EL SEGURO DE MI TIENDA, o gràfica internacional núm. 812.945, representativa d'una clau). D'altra banda, tampoc no són acceptables els signes consistents en les imatges en moviment, a causa de la seva



mutabilitat (hologrames i signes de propietats similars). Tanmateix, es pot plantejar l'admissibilitat de les seves seqüències.

## **2. La representabilitat gràfica**

L'exigència de la susceptibilitat de representació gràfica del signe permetrà que el signe presentat pugui ser reproduït d'acord amb les exigències legals exposades a l'art.12 de la Llei, i desenvolupades l'art. 2 del Reglament, i ajudarà a definir l'objecte de protecció de la marca. Per això no es permeten certs tipus de marques, com ara les olfactives, les gustatives i les tàctils, per les dificultats inherents per a la seva representació gràfica amb garanties, amb els mitjans actuals.

A l'hora de concretar el significat de "signe susceptible de representació gràfica", cal tenir en compte els criteris exposats a la sentència emesa pel TJCEE en el cas *Sieckmann*. En aquesta sentència s'estableix que per complir amb el requisit que el signe proposat sigui susceptible de representació gràfica, a efectes del concepte de marca, la representació del signe s'ha de caracteritzar per ser completa, accessible, intel·ligible, duradora i objectiva. Amb això es permet que l'OEPM pugui dur a terme un treball d'examen i registre amb garanties mínimes, que les terceres persones puguin conèixer les noves sol·licituds i les marques ja registrades i que els titulars puguin obtenir la funcionalitat bàsica de la marca, indicar un origen empresarial durant la vida de la marca, i garantir la seguretat jurídica en les tres dimensions.

Un dels casos en què es poden presentar dubtes es refereix a les marques formades exclusivament per **colors**. Si bé no s'impedeix el registre dels colors com a marques, amb l'objectiu de superar l'examen d'aquesta prohibició, cal que el color estigui prou identificat, p. ex. mitjançant l'expressió de la seva notació en un sistema d'identificació tipus Pantone. Una vegada superada aquesta fase, se'n podria avaluar la distintivitat, inherent o adquirida, i l'hipotètic interès públic que

romanguí en lliure disposició o no (més informació a la pàg. 12 i següents).

Un altre problema que presenta aquest requisit fa referència a les marques sonores. Aquest tipus de marques estan admeses per l'art.4, i a l'apartat 6 de l'art. 2 del Reglament s'estableix que la necessitat de la seva representació gràfica es podrà fer a través de pentagrama. La utilització d'un altre mitjà pot presentar problemes relatius a la seva ambigüitat i a la consegüent falta de superació del test establert a la sentència *Sieckmann*.

### **3. La capacitat distintiva**

L'examen i la valoració de l'aptitud distintiva d'un signe per esdevenir marca és objecte d'una prohibició específica en el punt b) de l'apartat 1 de l'article 5. (veure l'esmentada anàlisi).

### **4. La titularitat**

Si bé la Llei de marques afirma que el signe apte per esdevenir marca ha de distingir al mercat els productes i serveis "d'una empresa dels d'altres" la presència del terme "empresa" no implica excloure de la titularitat de les marques les persones individuals o un altre tipus de persones jurídiques, p. ex. públiques, a les quals usualment no es considera empreses.

D'altra banda, cal tenir en compte que és fonamental que la marca pugui diferenciar uns productes o serveis d'un altre tipus de productes o serveis, idealment respecte a altres competidors, però també internament, pel que fa a diferents línies de productes o serveis que pertanyin al mateix titular. El titular de la marca pot optar per vincular en un grau més alt o més baix les diferents marques que posseeixi i que cobreixen les seves diferents prestacions o pot optar per mantenir-les clarament diferenciades, per diferents raons de tipus comercial

(segments de mercat, tipus de consumidors, qualitats diferents...) i de la lliure transmissibilitat de la marca, independentment de l'empresa titular inicial.

➤ **La prohibició absoluta de registre de l'art. 5.1.b): La falta de caràcter distintiu**

*"Art. 5.1. No podran registrar-se com marca els signes següents:  
b) Els que no tinguin caràcter distintiu."*

Quan en el dret de marques es parla de falta de caràcter distintiu, s'està fent al·lusió tant a la falta d'aptitud diferenciadora o l'absència de capacitat distintiva com al dèficit de singularitat, que recauen sobre el signe que s'està considerant.

Ambdues perspectives, des de l'angle pràctic de l'examen, es confonen en allò que es coneix com a irregistrabilitat de la marca. No pot tenir accés registral, quan no serveix per distingir els productes o serveis a què es refereix. Així, els vocables per fundar o motivar aquesta decisió denegatòria esdevenen sinònims. Per tant, es parla de falta de: caràcter distintiu, aptitud diferenciadora o singularitat.

En tots aquests casos, s'està posant implícitament en relació l'article 5.1 b) amb el 5.1 a) i el 4.1 de la Llei de marques (que destaca la capacitat distintiva en general com una nota bàsica del signe que aspira a ser marca) -i amb el 5.1 c) (referit a la falta d'aptitud de certs signes per formar per ells mateixos una marca, com a conseqüència del seu hipotètic caràcter descriptiu respecte als productes o serveis que pretenen cobrir).

Cal destacar que si bé la prohibició és aplicable a tot tipus de signes, es manifesta especialment en relació amb uns quants de concrets, com ara les marques tridimensionals, les marques constituïdes per un únic color o per una combinació de colors.

Com a criteris concrets que es dedueixen de la jurisprudència i la doctrina destaquen els següents:

- 1.** S'ha de considerar suficient que el signe tingui un caràcter distintiu mínim. L'aplicació concreta d'aquest criteri ha de ser necessàriament polèmica i discutible en alguns supòsits. El nivell exigít ha de ser el mínim necessari i imprescindible perquè la marca operi normalment al mercat. No s'acceptaran marques ni excessivament simples ni excessivament complexes.
- 2.** El caràcter distintiu s'ha d'apreciar en relació amb els productes o serveis concrets sol·licitats. D'aquesta manera, el mateix signe pot tenir caràcter distintiu en relació amb uns productes, però no tenir-ne en relació amb d'altres. Aquest aspecte és destacat per la sentència del Tribunal de Justícia de la UE en el cas Postkantoor, assumpte C-363/99. Per apreciar el caràcter distintiu, cal tenir en compte la percepció del públic al qual s'adreça el producte, constituït pel consumidor d'aquests productes o serveis. Generalment, s'ha de partir de la percepció del consumidor mitjà, normalment informat i raonablement atent i perspicaç.
- 3.** El caràcter distintiu no depèn de l'originalitat del signe o del seu aspecte inhabitual o vistós. Hem de recordar aquí que, com ja s'ha esmentat, no és necessari que la marca constitueixi una creació.

D'altra banda, si examinem l'enfocament de l'OAMI, en destaca l'afirmació que les marques que poden ser considerades com a mancades de capacitat distintiva són tant aquelles descriptives com aquelles excessivament simples o excessivament complexes. A més, també serien inacceptables les formades per representacions usuales d'elements en les quals no s'ha incorporat cap element capriciós o especial. En el cas de marques formades per un color, sí que es pot considerar que és un color primari (a resguard de poder qualificar el supòsit com de distintivitat adquirida per l'ús).

Entre els exemples de casos tractats per l'OEPM en els quals es va decidir la denegació partint d'aquest motiu es poden esmentar els següents:

Marca denominativa "TRANSPERSONAL" per a serveis de formació, educació, esbarjo.

Marca gràfica núm. 2.509.090 que representa "dibuix esquemàtic de vaixella i mà" per a productes de la classe 3.

Marca denominativa núm. 2.350.765 "EMBELLECE TUS PEINADOS" per a productes classe 28.

Marques denominatives núm. 2.310.025/6 "LA VIDA POR DELANTE" per a serveis en classes 35 i 42.

Com a exemples jurisprudencials espanyols es pot esmentar la confirmació per part del Tribunal Suprem de l'absència de caràcter distintiu de les marques gràfiques núm. 2.168.677/8 i 2.170.065/6, totes representatives d'esquemes de possibles vidrieres (STS 22/1/2004), o la confirmació de la denegació pels mateixos motius de marques internacionals tridimensionals representatives de snacks núm. 552.363 i 4 (STS 10/10/2003), o la marca nacional tridimensional-gràfica núm. 2.009.386 per a snacks (STS 6/7/2004). I confirmació de les denegacions de marques núm. 2.009.296/300 "PLUS FRESC" per a diferents aliments (STS 4/10/2006) i denegació de marca gràfica núm. 2 464 080 per a productes de papereria (STS 11/03/2009).

En l'àmbit comunitari, tant el TPI com el TJUE s'han pronunciat en certes sentències respecte a casos provinents de l'OAMI. Per exemple:

- T 19/99 "Companyline" (la línia de la companyia) per a assegurances i negocis financers de la classe 36. El Tribunal va considerar que es tractava de dues paraules genèriques que només designen una gamma de productes o de serveis destinats a les empreses i, per tant, que no tenia caràcter distintiu. E En els casos relatius a marques comunitàries, cal tenir en compte que les marques s'han de valorar en la seva percepció per consumidors de la Unió Europea i en les llengües oficials de la Unió.
- T 360/99 "Investorworld" (el món de l'inversor) per a assegurances i negocis financers; es va entendre tampoc no tenia caràcter distintiu.

- T32/00 "Electrónica" per a «Classe 16: Catàlegs per a fires especialitzades en components i mòduls per a l'electrònica; aquests productes destinats preferentment a consumidors professionals. Classe 35: Organització de fires especialitzades en components i mòduls per a l'electrònica; aquests serveis destinats preferentment a consumidors professionals. Classe 41: Organització de jornades especialitzades en components i mòduls per a l'electrònica; publicació i edició de catàlegs per a fires especialitzades en components i mòduls per a l'electrònica; tots aquests serveis destinats preferentment a consumidors professionals.»

El Tribunal de Primera Instància va entendre que el signe no tenia caràcter distintiu per als productes i serveis reivindicats i, a més, si més no en espanyol, és descriptiu d'una característica essencial dels productes o serveis.

- C 15/06 Marca tridimensional en forma de bossa-ampolla per a classe 32.
- C 380/02 Marca "EL PRINCIPIO DE LA COMODIDAD" per a diferents productes, com ara eines, parts de cotxes i mobles, classes 8, 12 i 20.

#### ○ **El color i la falta de caràcter distintiu**

Tradicionalment es rebutjaven les marques constituïdes per un únic color. En principi es tracta d'evitar un avantatge competitiu desmesurat. Ja que només hi ha 7 colors fonamentals de l'arc de Sant Martí: la seva escassetat fa que si una empresa obtingués el registre d'un color fonamental o pur, obtindria un avantatge competitiu desmesurat, de manera que els competidors es trobarien amb un obstacle que podria arribar a bloquejar el lliure accés al mercat. La prohibició s'ha d'estendre també a les marques constituïdes únicament per una tonalitat o un matís d'un color fonamental. Com que el nombre de tonalitats o matisos no és estrictament limitat, en aquest punt es debilita l'argument dels efectes obstruccionistes i anticompetitius que es desprendria de la concessió. Però el registre d'una única tonalitat d'un color provocaria problemes i dificultats pràcticament insolubles, ja que probablement no tindria el requisit bàsic de la

capacitat distintiva. Seria registrable una combinació de colors, ja que no estan limitats (en aquest sentit, es poden veure registres de marques internacionals núm. 715.088/093/094/260 i 271).

En la legislació actual, no hi ha cap prohibició expressa sobre el color per si sol, i el que s'ha de determinar és si es compleix amb el requisit de caràcter distintiu. Per avaluar la distintivitat, són útils els criteris establerts a la jurisprudència comunitària, a la sentència *Libertel* (assumpte C-104/01), que al seu torn es refereix a la sentència *Sieckmann* (ja exposada en parlar sobre el concepte de representació gràfica de la marca, a l'apartat sobre l'art. 5.1.a).

En el cas *Libertel* (assumpte C-104/01), el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees va haver de determinar si *Libertel* podia registrar una marca consistent en el color taronja per diferenciar productes de la classe 9 i serveis de les classes 35 a 38. Aquí el Tribunal havia de determinar si un color per si sol, sense forma ni contorn, constitueix un signe objecte de representació gràfica. Després de repetir els criteris utilitzats en el cas *Sieckmann*, va assenyalar que una mostra del color sobre una superfície plana pot alterar-se amb el temps i el paper no permet protegir els tons davant el deteriorament del temps. Una mostra es va considerar insuficient per complir el requisit.

Respecte a una descripció verbal d'un color, pot ser suficient sempre que compleixi tots els requisits, que sigui clara, precisa, completa per si mateixa, fàcilment accessible, intel·ligible i objectiva. La utilització d'un codi internacionalment conegut es va considerar precís i estable i, per tant, suficient per complir el requisit de representació gràfica (per ex. el codi Pantone).

A continuació, el Tribunal de Justícia va assenyalar que un color per si sol sí que pot ser adequat per distingir els productes o serveis d'una empresa dels de d'altres. A més, va destacar la necessitat de mantenir disponibles els colors per als competidors, de manera que com més alt sigui el nombre de productes o serveis que es pretenguin sol·licitar, més gran és la possibilitat que el dret exclusiu conferit presenti un caràcter exorbitant i, per tant, contrari a l'interès general.

A la pràctica, sembla clar que, vistos els criteris del Tribunal de Justícia, seran pocs els casos en els quals el signe consistent en un color per si sol constitueixi

una marca vàlida (excepte la hipotètica prova de distintivitat adquirida per l'ús, en aquest sentit és clàssic l'exemple de l'atorgament del registre del color violeta com a marca per l'OAMI a una coneguda marca de xocolates, com a conseqüència de la valoració positiva de les proves de distintivitat adquirida prèvia al registre).

El Tribunal Suprem ha acceptat la possibilitat de registre d'un color quan es demostrï que ha adquirit distintivitat (cas PROZAC - STS 27.03.2006, seguint sentència Libertel) (proposta Dep. Signes).

Quant a les combinacions de colors, el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees assenyala en el cas Heidelberger Bauchemie, assumpte C-49/02, en relació amb el registre com a marca dels colors blau i groc per a diversos productes destinats en la construcció:

En primer lloc, quant al requisit de representació gràfica: Els colors o combinacions de colors presentats en una sol·licitud de registre de forma abstracta i sense contorns, els tons dels quals es designen per mitjà de la referència a una mostra del color i es precisen d'acord amb un sistema de classificació dels colors reconegut, poden constituir una marca, en la mesura que:

-Es determini que, en el context en el qual s'empren, aquests colors o combinacions de colors es presenten efectivament com un signe, i en la mesura que

-La sol·licitud de registre impliqui una disposició sistemàtica que associï els colors de què es tracta de manera predeterminada i permanent.

En segon lloc, quant al caràcter distintiu, el Tribunal assenyala: Encara que una combinació de colors compleixi els requisits per poder constituir una marca, l'Oficina també ha d'examinar si la combinació de què es tracta reuneix els altres requisits exigits, en particular, el caràcter distintiu, per poder ser inscrita com a marca per als productes o serveis de l'empresa que sol·licita l'esmentat registre.

Aquest examen ha de tenir en compte totes les circumstàncies pertinents del cas, i incloure, quan escaigui, l'ús que s'ha fet del signe el registre de marca del



qual se sol·licita. Un examen d'aquest tipus ha de tenir en compte també l'interès general que no es restringeixi indegudament la disponibilitat dels colors per als altres operadors que ofereixen productes o serveis del mateix tipus que aquells per als quals se sol·licita el registre.

---

➤ **La prohibició absoluta de registre de l'art. 5.1.c)**

---

*"No podran registrar-se com a marca els signes següents:&*

---

*c) Els que es componguin exclusivament de signes o indicacions que puguin servir al comerç per designar l'espècie, la qualitat, la quantitat, la destinació, el valor, la procedència geogràfica, l'època d'obtenció del producte o de la prestació del servei o altres característiques del producte o del servei. "*

Es tracta de signes que informen el públic consumidor sobre les característiques, les qualitats o les propietats del producte o servei corresponent. La finalitat de la prohibició és evitar que sobre una denominació o gràfic descriptiu recaigui un dret exclusiu d'utilització o monopoli que impedeix que els altres competidors puguin usar-lo en productes o serveis similars. Es tracta de denominacions o gràfics necessaris en el trànsit mercantil i que han d'estar a disposició de tots els competidors del sector de què es tracti. A més, es fonamenta en l'assumpció per part dels consumidors que els esmentats termes informen sobre el producte o servei de manera deslligada o abstracta davant el seu origen concret i diferenciat en certa empresa.

L'enumeració de qualitats que estableix l'article és de caràcter obert, per la qual cosa hi ha la possibilitat que la descriptivitat del signe que cal protegir com a marca es refereixi a altres característiques diferents de les expressament tipificades a l'article. Tanmateix, cal recordar que la llei disposa que s'ha d'aplicar aquesta prohibició quan les marques consisteixin en indicacions o signes "exclusivament" descriptius. I per això la interpretació ha de ser restrictiva i cal tenir en compte que un mínim de distintivitat pot adquirir-se mitjançant una configuració de la marca que pot ostentar cert caràcter evocatiu

o suggestiu, sempre que s'allunyi prou de ser exclusivament descriptiva d'una nota del producte o servei que cobrirà.

A més, no s'ha d'oblidar que la valoració sobre el caràcter descriptiu de la marca sol·licitada s'ha de fer sempre de manera concreta, és a dir, amb connexió entre el signe sol·licitat i els productes i/o serveis efectivament sol·licitats.

Entre els casos principals que es poden destacar hi ha els següents:

- **Signes descriptius**

**L'espècie:** el cas de les marques genèriques, quan el signe està format per la designació de l'espècie a què pertany el producte o servei (marca mixta núm. 2 317 180 "FINCAS Y FINANZAS", per a serveis financers i immobiliaris; marca denominativa núm. 2.333.762 "INICIATIVAS DE MERCADOS INTERACTIVOS" per a serveis de telecomunicacions; marca denominativa núm. 2 310 805 "CIUDAD DEL OCIO", per a serveis de lleure i activitats d'esbarjo; marca núm. 1.622.742 "EL SEGURO DE MI TIENDA", per a serveis d'assegurances. Totes denegades).

**La qualitat:** es considera com a qualitat la propietat o conjunt de propietats inherents a una cosa que permeten apreciar-la com a igual, millor o pitjor que les altres de la seva espècie (marques denominatives núm. 1.695.233 "EXTRA", per a serveis de distribució; núm. 1.599.951 "SUPERIOR", per a roba; núm. 2.090.466 "SUPERIOR", per a cerveses; núm. 2.734.963 "DE LUJO" per a classes 38 i 41; marca núm. 2.301.029 "NAVEGANDO SOMOS LOS MÁS RÁPIDOS", per a serveis de publicitat per Internet; marca núm. 1.627.427 "PESCA FRESCA". Totes denegades. Al contrari, marca núm. 2.302.627 "IDONEA", per a "composts combustibles, especialment gas", concedida).

**La quantitat:** són els signes que consisteixen en termes habituals que indiquin pes, quantitat, talla, número o volum (marca núm. 2.269.944 "MUCHO

MUEBLE", per a mobles; marca núm. 1.907.227 "GRANDE", per a fruites; marca núm. 1.907.227 "MINI TIENDA", per a productes classe 37. Totes denegades). Els termes al·lusius a la quantitat que s'hagin deixat d'utilitzar al comerç i el significat descriptiu dels quals s'hagi esborrat de la ment dels consumidors no es consideren descriptius.

**La destinació:** fa referència als signes formats per indicacions relatives a la funció del producte, o a la manera i temps adequat per usar-los i consumir-los (marca núm. 2.350.756 "EMBELLECE TUS PEINADOS", per a joguines, denegada; marca núm. 2.214.737 "A SER FELIZ TAMBIÉN SE APRENDE", per a serveis d'un gabinet psicològic, denegada).

**El valor:** es tracta de marques que al·ludeixen a la valoració del producte que distingeixen (autèntic, original, econòmic, car o barat) o a les unitats monetàries (euro, pesseta, etc.) (marca núm. 2.567.121 "EL AUTÉNTICO", per a safrà i condiments; marca núm. 2.279.240 "LA TIENDA DEL EURO", per a un comerç de distribució i emmagatzematge).

#### **Època d'obtenció del producte o de la prestació del servei:**

Ex. verema 1985, per a vins; banca 24 hores, per a serveis financers; fresques cada dia, per a hortalisses.

**Signes que poden servir per indicar altres característiques del producte o el servei:** clàusula oberta que té com a finalitat incloure els supòsits de marques descriptives que no poden encabir-se dintre de les categories anteriors.

Ex. marca mixta núm. 2.116.728 "DORADA", per a galetes; marca núm. 2.268.158 "GANAR EN LA RED", per a serveis d'apostes per mitjans telemàtics.

- **Signes suggestius o evocatius**

Aquells que més que designar les qualitats del producte o servei de manera directa només les suggereixen o evoquen. Així, la marca descriptiva informa directament de les característiques, mentre que la suggestiva només n'informa de manera indirecta, i cal que el consumidor faci un esforç intel·lectual o imaginatiu, ja que la denominació descriptiva comunica immediatament al consumidor mitjà la informació corresponent. Si l'esforç és mínim o inexistent, el signe és descriptiu; si, en canvi, presenta una al·lusió indirecta a les característiques del producte o servei, es tractarà d'un signe suggestiu (SSTS de 22 de desembre de 1975, marca "DON KILOWATIO", per a aparells elèctrics; SSTS de 23 de desembre de 1987, cas "DON ALGODÓN", per a peces de vestir).

Normalment es tracta de marques que consisteixen en la deformació de termes genèrics o descriptius i que els utilitzen en part per formar termes arbitraris, la utilització de metàfores o de termes que designen qualitat apreciades en un tipus de productes per designar d'altres que no tenen res a veure amb els primers, i que evoquen però no descriuen aquestes qualitats.

Ex.: BABY DRY, per a bolquers (STJCE 20-IX-2001, As.C-383/99P, Cas BABY DRY), MANZANILLA SUEÑOS DE ORO, per a infusions; ICARO per a aeromodelisme; BABY PARK per a serveis de llar d'infants.

- **Denominacions descriptives a llengües estrangeres i a llengües espanyoles diferents del castellà**

**-Termes estrangers:** Com a regla general, els termes estrangers no són descriptius, llevat que, per la seva concisió, utilització massiva o falta d'un equivalent precís en el nostre idioma, s'hagin generalitzat o fins i tot imposat sobre els nacionals en l'ús diari, per la qual cosa poden ser fàcilment recognoscibles i identificables per un ampli sector de la població o dels consumidors com a indicatius de la naturalesa, les característiques o la

destinació dels productes o serveis que distingeix (veure sentències del Tribunal Suprem de 2-12-1989, 28-1-1997 i 26-2-2004).

Ex.: "GOLDCARD", per a productes de la cl.16; "STYLINER", per a perfiladors d'ulls (cl. 3); "E-LANGUAGES", per a serveis d'educació. Totes concedides.

Les marques compostes per paraules amb una evident etimologia llatina, en especial les paraules en idioma francès i italià, que puguin ser enteses pel públic espanyol amb un significat precís no han de ser considerades com a vocables capritxosos (sentències del Tribunal Suprem de 2-12-1989 i 2-4-2004 sobre marca "PETIT SUISSE". Denegació de marca núm. 2.356.618 ABSOLUTELY FABULOUS, per a cosmètics).

- **Termes descriptius a les llengües oficials diferents del castellà:** la prohibició de l'article 5.1.c) de la LM s'aplica no solament a les denominacions en castellà, sinó també a qualsevol de les llengües oficials de les comunitats autònomes. Si el terme és descriptiu a una d'aquestes llengües, el registre s'ha de denegar.

- o **Publicacions**

En l'àmbit d'aplicació de les publicacions, és molt habitual que les seves capçaleres estiguin formades per elements descriptius del seu contingut, de manera que en aquests casos els drets de marca es concedeixen sobre els conjunts marcaris, tal com han estat reivindicats i descrits, i no sobre els termes que els formen, aïlladament considerats.

Exemples: "EL NORTE DE CASTILLA", "LA VERDAD DE MÚRCIA", "CASA&JARDÍN".

- **Paraules compostes**

En el cas de paraules compostes, quan els components existeixen en el nostre idioma, bé perquè han estat admesos al diccionari o perquè han esdevingut habituals, preval el significat lineal dels seus elements i la seva unió no n'elimina el caràcter descriptiu.

Ex.: "HOTELEASING" (denominatiu) per a serveis de la classe 36, del nomenclàtor internacional, és inequívocament descriptiu.

Això no impedeix fer l'examen, tenint en compte la possibilitat que la disposició dels elements descriptius o genèrics pugui implicar la superació de la distintivitat mínima exigible, en aplicació de l'art. 5.3.

- **Indicacions de procedència geogràfica**

Quant a la indicació de procedència geogràfica, es pot dir que el registre com a marca de la denominació d'un municipi o d'un altre ens territorial espanyol no està en si mateix prohibit, sinó només quan constitueix exclusivament una indicació de procedència, fet que s'esdevé quan la marca distingeix productes o serveis que siguin característics d'aquesta concreta zona geogràfica que es pretén com marca, perquè si només es presenta aquesta circumstància podrà ser identificada pel públic consumidor com una indicació geogràfica de procedència, ja que, si no és així, aquesta denominació només serà percebuda pel comú dels consumidors com una denominació arbitrària o de fantasia (per exemple, la utilització i el registre de noms de ciutats per a models de cotxe). El mateix tractament es donaria als adjectius gentilicis. (ex. Central Cordobesa de Crèdit, STS Sala III, 6 de desembre de 1975 (RJ 1975, 4850).

Les Denominacions Específiques (D.E.), que en l'àmbit europeu s'identifiquen com a Indicacions Geogràfiques Protegides (I.G.P.), es regulen en l'àmbit comunitari al Reglament 510/2006 del Consell de la UE, de 20 de març de 2006, sobre la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions

d'origen dels productes agrícoles i alimentaris, s'apliquen a productes en què, a més de gaudir d'una excel·lent qualitat, el seu vincle amb la regió geogràfica que els dona nom ha d'estar present si més no en una de les etapes de la producció, transformació o elaboració. En l'àmbit nacional, les denominacions específiques es regulen, entre d'altres normes, al Reial decret 1573/1985, d'1 d'agost.

Les Denominacions d'Origen (D.O.), que es regulen en l'àmbit comunitari també al Reglament 510/2006 del Consell de la UE, de 20 de març de 2006, relatiu la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris, s'apliquen a productes en què, des de l'origen de la matèria primera fins a l'elaboració del producte acabat, la producció, la transformació i l'elaboració s'han de fer a la zona geogràfica determinada, amb uns coneixements específics reconeguts i comprovats. En l'àmbit nacional, les denominacions d'origen es regulen, entre d'altres normes, als reials decrets 728/1988, de 8 de juliol, 1254/1990, d'11 d'octubre, i 1396/1993, de 4 d'agost, i al l'Ordre de 25 de gener de 1994.

A l'hora de plantejar-se l'examen de registrabilitat d'una marca que pogués entrar en conflicte amb una D.O o una I.G.P. comunitària protegida, cal tenir en compte els articles 13 i 14 de l'esmentat Reglament 510/2006.

D'acord amb l'esmentat art. 14, les D.O. o I.G.P. registrades en l'àmbit comunitari impedeixen el registre de les seves denominacions com a marques en qualsevol estat membre, sempre que es refereixin a marques que cobreixin la mateixa classe de productes i se sol·liciti posteriorment a la data de la sol·licitud de les D.O. o I.G.P. comunitàries. Les D.O. o I.G.P. comunitàries registrades no podran passar a ser denominacions genèriques (art. 13.2).

Per conèixer les D.O. o I.G.P. registrades en l'àmbit comunitari, es pot consultar la base de dades disponible a l'adreça d'Agricultura de la Comissió Europea, a l'enllaç següent:

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

**Excepció aplicable a les marques de garantia o col·lectives:** D'acord amb els art. 62.3 i 68.3 de la LM, es podran registrar marques descriptives de l'origen geogràfic quan es tracti de marques col·lectives o de garantia (art. 62.3 de la LM i 15 de la DM) (marques de garantia núm. 1.931.933 GALÍCIA CALIDADE; núm. 2.314.256/7 L'ALTA RIBAGORÇA; núm. 2.257.967 DELA VAL D'ARAN). També es poden concedir marques individuals que consisteixen exclusivament en denominacions d'origen o en indicacions geogràfiques protegides, quan les sol·liciti el respectiu Consell Regulador o l'autoritat de control corresponent (marques núm. 1.927.658 "RIOJA"; núm. 2.667.597 "JAMÓN DE TREVÉLEZ").

➤ **La prohibició absoluta de registre de l'art. 5.1 d)**

L'article 5.1 d) de la Llei de marques 17/2001 estableix que no podran registrar-se com a marca els signes que *"es componguin exclusivament de signes o indicacions que s'hagin convertit en habituals per designar els productes o els serveis en el llenguatge comú o en els costums lleials i constants del comerç."*

D'aquesta manera, la Llei pretén evitar l'ús monopolístic per part d'una persona d'un terme que ha de ser inapropiable en exclusiva, pel seu ús general en relació amb uns productes i serveis. I es pretén que la marca compleixi la seva funció de "distingir al mercat els productes o serveis d'una empresa dels d'altres" (art. 4 LM).

A l'hora d'interpretar aquest precepte, es pot prendre com a punt de partida l'article 3.1 d) de la Directiva de marques 89/104/CEE, que, amb un contingut anàleg, prohibeix el registre dels signes usuals, però no esmenta "els productes o els serveis", com sí que fa la llei espanyola, amb la qual cosa podria semblar que desvincula els termes habituals d'uns productes concrets així designats.

La jurisprudència comunitària va resoldre en el cas " MERZ & KRELL" (sentència de 4 d'octubre de 2001) dient que "la directiva ha d'interpretar-se en



el sentit que només s'oposa al registre d'una marca quan els signes o les indicacions que constitueixen els seus únics components s'han convertit en habituals en el llenguatge comú o en els costums lleials i constants del comerç per designar els productes o serveis per als quals se sol·licita el registre de marca".

- **Signes que han esdevingut usuals**

D'aquesta manera, no tenen capacitat distintiva els signes que han esdevingut usuals en el llenguatge comú o en els costums mercantils, en relació amb determinats productes o serveis, i que els evocuen i els porten a la ment del consumidor. Aquesta posició es basa en la jurisprudència espanyola (Sentència del TS de 10/05/1995, cas "masters").

A més, cal tenir en compte que el judici sobre el caràcter habitual o usual del signe a examen s'ha de fer en el moment de la seva data de presentació com a sol·licitud de marca.

Es pot fer referència a l'existència de sentències i opinions doctrinals que incardin en l'àmbit de la prohibició de l'article 5.1 d) termes com "súper", "plus" o "extra", que no al·ludeixen a un producte concret, sinó que han perdut la seva aptitud diferenciadora en general per a tot tipus de productes i serveis; tanmateix, aquesta postura no ha estat seguida per l'OEPM.

Per tant, es consideren habituals els signes l'ús dels quals s'ha generalitzat en el llenguatge corrent o al sector de mercat corresponent per designar un producte o servei concret, com ara "agent comercial" en l'àmbit de la intermediació financera o "flascó" o "litrona" per a envasos de cervesa d'una quantitat determinada.

És necessari fer referència a l'exigència inclosa a la Llei a l'hora d'establir que un signe incorre en la prohibició objecte d'estudi només quan està compost "*exclusivament*" per signes habituals. El fet que la Llei ho disposi amb precisió i que la interpretació restrictiva que impera en les prohibicions exclou de la

prohibició signes que incloguin termes habituals, però acompanyats d'altres elements denominatius i/o gràfics que dotin el signe de distintivitat pròpia. Al contrari, i és una qüestió que cal valorar cas per cas, no es podrà permetre el registre de signes usuals a què s'afegeixi un element d'una banalitat tal que no proporcioni la distintivitat necessària per complir la missió de les marques a què abans fèiem referència.

En relació amb els idiomes en els quals hi hagi redactats els signes que poguessin considerar-se com a habituals, es pot assenyalar que encara que el terme sigui estranger, si és conegut per la generalitat del públic consumidor, pot incórrer en aquesta prohibició. Per exemple, "Light" o "Gourmet". D'altra banda, un terme que només sigui habitual en alguna de les llengües oficials a Espanya també donarà lloc a la seva prohibició de registre, a causa del caràcter nacional de les marques i del seu registre.

En l'àmbit comunitari, l'OAMI, seguint la prohibició anàloga aplicable a les marques comunitàries i un cop tingudes en compte les diferents llengües oficials, ha denegat marques com ara "XTRA" per a detergents, "LITE" (lleuger), "HYPERLITE" (hiperlleuger), "ULTIMATE" (el més recent) per a productes electrònics, "STUDIO OFFICE" per a serveis administratius i de consultoria, o "SEARCH SERVER" (servidor de recerca) per a productes i serveis informàtics.

D'altra banda, no es pot oblidar que el caràcter usual o habitual no només afecta les marques denominatives, sinó que pot afectar també les marques gràfiques, en especial certes marques tridimensionals que representin formes usuals de la manera de presentar un producte o el seu embolcall i, en alguns casos, certs colors usualment associades a determinats tipus de productes o serveis.

➤ **La prohibició absoluta de registre de l'art. 5.1 e)**

○ **La prohibició de les formes tridimensionals**

**L'article 5.1 de la Llei de marques** especifica que *"no podran registrar-se com a marca els signes: e) "els constituïts exclusivament per la forma imposada per la naturalesa del propi producte o per la forma del producte necessària per obtenir un resultat tècnic, o per la forma que dóna un valor substancial al producte"*

Al seu torn, l'article 4.2 d) de la Llei de marques inclou a la llista de signes registrables com a marques: *"Les formes tridimensionals, entre les quals s'inclouen els embolcalls, els envasos i la forma del producte o de la seva presentació"*

La marca tridimensional és registrable. Però no totes les formes són susceptibles de registre com a marques, ja que sostrauríem del domini públic i de la competència formes necessàries, genèriques o usuals dels productes.

Com a criteri general, cal valorar si la marca té caràcter distintiu, tenint en compte si el consumidor mitjà dels productes o serveis concrets està habituat o no a percebre la forma com a marca, i en quina mesura la forma proposada incorpora una distintivitat específica que permet diferenciar-la davant els seus competidors, la qual cosa seria acceptable, o, al contrari, incorre en falta de caràcter distintiu de manera genèrica o hi és aplicable un dels tres supòsits que inclou l'epígraf. Amb tot, l'esmentat examen no ha de ser més estricte que el que es faci per a la resta de prohibicions absolutes (sentència del TJCE en cas Linde, assumpte C-53/01, en interpretar la prohibició inclosa en la primera directiva de marques de registrar marques constituïdes per la forma del producte).

És també interessant tenir en compte els criteris establerts per la jurisprudència comunitària per a la prohibició de registre de les formes en l'àmbit de la marca

comunitària, substancialment anàloga a la nostra legislació. En concret, la sentència T-88/00, cas Mag, del Tribunal de Primera Instància sobre marques consistents en formes de llanternes. Es declara la importància que la marca sol·licitada, perquè sigui acceptada, tingui un mínim de distintivitat respecte a la presentació usual del tipus de productes coberts a què està acostumat el seu consumidor mitjà.

Entre els exemples de denegacions adoptats per l'OEPM hi hauria els següents:

- Marques internacionals núm. 552.363 i 4, gràfiques representatives de formes de snacks per als productes esmentats (STS 10-10-2003).
- Marques nacionals núm. 1.934.492 i 7, gràfiques tridimensionals, representatives de snack (denegades per TS en sentències de 14-7-2004 i 26-6-2006).
- Marques núm. 2.610.266 i 7, gràfiques tridimensionals, de formes usuales d'envasos de iogurts amb representació del seu contingut usual (denegacions confirmades per STSJ).
- Marca internacional núm. 742.249, de tipus tridimensional, forma d'envàs alimentari amb color, per a productes de les classes 5, 29 i 30 (denegació confirmada per TS en sentència 20/12/2007).

Els supòsits de prohibició establerts a l'article 5.1 e) són els següents:

- **Les formes imposades per la naturalesa dels propis productes**

Generalment, es tractarà de formes necessàries i, per tant, genèriques, que afecten bé el producte mateix, bé la seva forma habitual de presentació i, en conseqüència, usuales. Un envàs translúcid que tingui la forma o la configuració usual dels que s'empren per a l'envasament de vins escumosos i que no inclogui gravats, estampats o per qualsevol altre procediment elements que el caracteritzin i distingeixin, no és susceptible de ser objecte d'un registre de

marca destinada a la distinció dels esmentats vins escumosos. La marca, perquè sigui denegada, ha de consistir exclusivament en aquesta forma, ja que, si es caracteritza amb altres elements, el conjunt és registrable (per exemple, colors, denominacions, gravats...) i no impedeix el registre d'altres marques amb la mateixa forma, però amb un element gràfic denominatiu diferent.

Exemples de denegacions partint d'aquesta prohibició serien els següents:

- Marca núm. 2.123.078, gràfica, representativa de les diferents vistes d'unes ulleres, per a ulleres.
  - Marca núm. 2.391.113, gràfica, representativa de les diferents parts de les peces d'un uniforme, per a uniformes.
- **La forma d'un producte necessària per obtenir un resultat tècnic**

La prohibició de registrar com a marca formes imposades per raons d'ordre tècnic es deu a la pròpia naturalesa del signe distintiu, dret d'exclusiva que, a diferència de les creacions tècniques (patents, models d'utilitat), es pot prolongar indefinidament en el temps a través de successives renovacions de la marca. Així es va manifestar l'advocat general en el cas més important plantejat davant del Tribunal de Justícia, el relatiu a la validesa d'un registre de marca de la forma de la màquina d'afaitar PHILIPSHAVE DE PHILIPS, consistent en tres capçals rotatoris disposats en triangles (As c-299/99).


*"L'exclusió de les formes que compleixin una funció tècnica no es basa en el fet que les esmentades marques no siguin aptes per distingir productes i serveis, sinó que la finalitat de la prohibició absoluta en aquest cas és evitar que els particulars utilitzin el registre d'una marca per prolongar la seva exclusiva sobre creacions tècniques. I, per tant, no se'ls aplica la consolidació per secondary meaning i és irrellevant que hagi adquirit distintivitat en el trànsit. L'advocat general arriba a la conclusió que només és possible registrar formes funcionals a què s'ha afegit una característica arbitrària que no es destini a aconseguir el resultat tècnic"*

La marca pot consistir en un envàs o en la forma d'un producte i, per tant, és possible que la sigui una forma distintiva, però necessària, per obtenir un resultat tècnic. Aquestes millores o avantatges no han de ser decisius o essencials per a l'ús, el funcionament o la fabricació del producte, sinó que n'hi haurà prou que la forma en qüestió incorpori un perfeccionament tècnic, encara que es redueixi a un refinament de tipus accessori. Així s'esdevindrà, per exemple, quan contribueixi al fet que el producte o l'envàs sigui més durador o més resistent, o bé quan sigui menys costós de fabricar, o quan l'envàs sigui dotat de la forma que es pretén registrar com a marca (per exemple, l'envàs per a ous, o una banda de rodament que identifica els pneumàtics d'una marca d'automòbils, però el disseny de la qual aporta determinats avantatges tècnics, per exemple, la frenada en asfalts humits).

El Tribunal de Justícia en el cas Philips va més enllà, en plantejar-se la qüestió sobre si el fet que n'existissin formes alternatives feia que la forma fos registrable com a marca. Philips al·legava que, com que la marca sol·licitada, encara que indubtablement tenia un efecte tècnic, era una forma condicionada per la forma de la cara que es pretenia afaitar, no era l'única forma possible per obtenir el resultat tècnic. El Tribunal va afirmar que la prohibició "*...exclou el registre d'un signe constituït per aquesta forma, encara que el resultat tècnic de què es tracta es pugui obtenir amb altres formes*".

Com a exemples de decisions emeses per l'OAMI:



- Marca  en què la forma es considera deutora del seu caràcter d'embalatge i la forma del tap es considera representativa d'una funció utilitària per a productes de la classe 33.
- Marca tridimensional núm. 812.149, representativa d'un llevataps per cobrir aquest producte.

- Marca tridimensional núm. 3 615.804, d'un dibuix representatiu de la forma usual d'un desembussador, per cobrir desembussadors i productes similars.


- **Les formes que donen al producte un valor substancial**


La finalitat d'aquesta prohibició absoluta consisteix en el fet que la marca no esdevingui de manera generalitzada una protecció alternativa al disseny industrial, la propietat intel·lectual i les normes sobre competència deslleial, respecte de formes ornamentals o estètiques que facin més atractiu un producte i que facilitin la seva comercialització.

Només aquells casos en els quals el valor del producte, en una mesura important, es basa precisament en la forma que es pretén registrar com a marca. En aquest cas, no funciona com a distintiu, sinó com una qualitat essencial del producte mateix, el valor i l'elecció del qual per part dels consumidors vindrà determinat decisivament pels valors estètics o funcionals de la forma que rep.

La raó de la prohibició és doble: d'una banda, el públic no percep la forma com a marca, sinó com a una característica o propietat del producte, que incideix indirectament en el seu valor, i, per tant, el signe no compleix la funció d'indicar l'origen empresarial dels productes. De l'altra, igual que en els casos anteriors, la protecció que s'atorga a aquestes formes estètiques o estètiques i funcionals a través dels drets de propietat intel·lectual o del model industrial és temporalment limitada. I la seva apropiació com a marca es podria prolongar indefinidament a través de renovacions successives.

Com a exemples de decisions de denegació emeses per l'OAMI:

- Marca  per a joguines, en considerar que és un disseny concret del producte, no la marca.

- Marca  per a ulleres, en considerar que és un disseny concret d'un informe del producte, no la marca.

- Marca representativa d'un camp amb formes fosques irregulars



per a "escuma de poliestirè o productes fets amb aquest producte", en considerar que és la mera aparença possible del producte.

#### ➤ **La prohibició absoluta de registre de l'article 5.1.f)**

L'article 5.1 lletra f) de la Llei de Marques especifica que no es podran registrar com a marques els signes: *"els que siguin contraris a la llei, a l'ordre públic o als bons costums"*.

L'anàlisi d'aquestes prohibicions no sol serà objecte de l'examen de l'ofici, en virtut de l'article 20, sinó que abans de la publicació de la sol·licitud és objecte d'examen en virtut de l'article 18.1. Aquest examen s'estableix precisament per evitar que sigui publicada al Butlletí Oficial una sol·licitud el contingut de la qual atempti contra els principis bàsics de l'ordenació jurídica (expedient de marca núm. 2.380.463, "EUSKAL NORTASUN AGIRIA", traduïble per "DOCUMENT D'IDENTITAT BASC", per a un "document identificatiu", denegada i confirmada la denegació per Sentència TSJ 11/7/2008).

Per valorar si el signe és contrari a aquestes prohibicions es proposen els factors següents:



- La pròpia estructura denominativa o gràfica del signe: prohibició absoluta de registrar una marca "que inclogui un signe d'alt valor simbòlic, en particular, un símbol religiós". Així, denominacions o imatges inadequades per constituir una marca: droga, atemptat a la dignitat.
- La naturalesa dels productes o serveis **als quals** es pretengui aplicar la marca en relació amb signes de valor religiós;
- La sensibilitat mitjana del consumidor al qual s'adrecen els productes o serveis corresponents.

- **Signes contraris a la llei**

Són contraris a la llei els signes el registre dels quals està prohibit per disposicions especials amb rang de llei.

Així, per exemple, la legislació esportiva espanyola reserva en exclusiva al Comitè Olímpic Espanyol l'ús de l'emblema i de les denominacions Jocs Olímpics i Olimpíades. Un altre supòsit serien convenis o acords internacionals, que també són lleis en el sistema jurídic espanyol, així, per exemple, el Conveni de Ginebra, de 12 d'agost de 1949, prohibeix l'ús de l'emblema de la Creu Roja.

Exemples de marques denegades a l'OEPM:

- Marca núm. 2.380.463 "EUSKAL NORTASUN AGIRIA".
- Marca núm. 2.707.976 "LES OLIMPÍADES DE LES EMPRESES" per a serveis d'activitats esportives, entre d'altres.

- **Signes contraris a l'ordre públic**

Són contraris a l'ordre públic els signes que atempten directament o indirecta contra els principis socials, polítics i jurídics de la nostra societat o cultura. A l'hora de decidir la possible contrarietat a l'ordre públic d'un signe, també es té

en compte l'àmbit de productes i serveis al qual s'adreça i el cercle de consumidors afectats.

Així, per exemple, no serien registrables l'emblema o les sigles d'organitzacions il·legals (p. ex. HERRI BATASUNA), les que consisteixin en signes xenòfobs, racistes, sexistes o antidemocràtics o que d'alguna manera atemptin contra els principis que són a la base de l'ordre constitucional vigent.

Exemples de marques denegades a l'OEPM:

- Marca núm. 2.780.662 "23 F" per a productes classe 16 i serveis classe 41.
- Marca núm. 2.646.823 "SECRETO DE SEPARADAS VICIOSAS" per a productes de la classe 29.
- **Signes contraris als bons costums**

Són contraris als bons costums els signes contraris a la moral en el sentit de la conducta moral exigible i exigida en la convivència normal de les persones considerades honestes (concepte més difícil de precisar, perquè depèn d'un criteri que es basa en la vigència social de determinats valors i en la permissivitat social més alta o més baixa).

Exemples de decisions de l'OEPM:

- Marca núm. 2.646.818 "CROQUETAS DE PEZONES", per a productes de la classe 30.
- Marca núm. 2.754.047 "DE PUTA MARE", per a productes de la classe 25.

Respecte a la pràctica comunitària, l'OAMI ha denegat les marques següents, a partir d'una prohibició anàloga:

- Marques "BIN LADEN", en caràcters àrabs i romans, per a diferents productes de diverses classes.
- Marca "SCREW YOU" (traduïble en llenguatge vulgar per "copular"), denegada per a diferents productes que no pertanyen a la categoria dels venuts en botigues de productes eròtics.
- Marca "SUDACA" per a begudes alcohòliques.
- Marca "COJONES" per a roba, complements i joguines.

➤ **La prohibició absoluta de registre de l'art.5.1 g)**

*"No podran registrar-se com a marques els signes següents:*

*g) Els que puguin induir el públic a error, per exemple, sobre la naturalesa, la qualitat o la procedència geogràfica del producte o servei."*

Aquesta prohibició de registre s'ha de basar en dades objectives, que resultin del propi distintiu, de manera que l'engany es desprengui directament de la marca posada en relació amb uns productes o serveis.

El signe enganyós és aquell que desorienta els consumidors quant a la naturalesa, la qualitat, la procedència geogràfica, etc. dels productes o serveis que pretenen ser distingits, en la mesura que existeixi discordància entre allò que la marca indica o suggereix i les característiques dels productes o serveis a què pretén aplicar-se; a més, cal que la marca generi unes expectatives sobre el producte o servei que siguin capaces d'influir en la seva demanda i que no es corresponguin amb la realitat.

Els supòsits de possible error a què es fa referència a l'art.5.1 g) de la Llei 17/01 són merament enunciatius; els més freqüents són:

- **Marques enganyoses quant a la naturalesa, la qualitat o les característiques del producte o servei.**

- Marca núm. 2.535.509 " MÀS CAFÉ" per a "cafè, te, cacau, sucre, sucedanis del cafè... ", perquè es pot aplicar a productes que no tenen cafè.
  - Marca núm. 2.690.210 "GARNACHA DE ATECA", per a diferents begudes alcohòliques, perquè es pot aplicar a productes que no contenen raïm de la varietat garnatxa.
  - Marca núm. 2.353.075 "HERMANOS FERNÁNDEZ" amb gràfic de porc, per a "carns i derivats", perquè es pot aplicar a productes carnis diferents dels porcins.
  - Marca núm. 2.513.345 "V GARANTÍA VITAMINAS", per a productes en classes 29, 30 i 31, perquè generen una imatge de qualitats especials inexistents.
- **Marques enganyoses quant a la procedència geogràfica**, és a dir, es tracta de falses indicacions de procedència, que poden consistir en la menció d'una zona geogràfica concreta en la utilització d'un monument conegut, en la utilització d'un cognom estranger o un altre signe que indiqui un origen geogràfic.
- Marca núm. 2.558.649 "TEKA DE KENIA", per a productes de la classe 20, perquè es pot aplicar a mobles que no estiguin fets de teka de procedència kenyana.
  - Marca núm. 2.758.542 "GOFIO GOMERO" per a "farines de les Illes Canàries", perquè l'àmbit d'aplicació és més ampli que la indicació marcària.
  - Marca núm. 2.771.561 "ALMADRABA NUEVA UMBRÍA" per a "pesca" i "serveis de venda de pesca", sense que es concretin al lloc d'origen inclòs a la marca.
- **Marques enganyoses quant a l'existència d'una vinculació oficial**, d'un possible suport d'una institució oficial, en el sentit que

s'entengui l'existència d'una vinculació oficial amb un tipus d'òrgan representatiu o administratiu.

- Marca núm. 2.659.068 "RED VALENCIANA DE SALUD MENTAL", per a serveis mèdics a nom d'una societat particular, ja que els serveis de salut mental són una competència autonòmica.

S'ha de destacar l'existència de marques que incorporen elements geogràfics que són considerats de fantasia, perquè no tenen res a veure amb el producte o servei a què es refereixen (PHILADELPHIA, per distingir "formatges").

➤ **La prohibició absoluta de registre de l'art.5.1 h): protecció addicional per als vins i begudes espirituoses**

*"No podran registrar-se com a marques els signes següents:*

*h) els que, aplicats a identificar vins o begudes espirituoses, incloguin indicacions de procedència geogràfica que identifiquin vins o begudes espirituoses que no tinguin aquesta procedència, fins i tot quan s'hi indiqui el veritable origen del producte o s'hi utilitzi la indicació geogràfica traduïda o acompanyada d'expressions com ara "classe", "tipus", "estil", "imitació" o d'altres d'anàlogues.*

Aquest precepte suposa una novetat de la Llei 17/01, de marques, i esdevé una protecció addicional per als vins i les begudes espirituoses com a conseqüència de les obligacions derivades de l'entrada en vigor de l'ADPIC.

A més, a l'hora de plantejar-se l'examen de registrabilitat d'una marca que pogués entrar en conflicte amb una D.O o una I.G.P. vitivinícola

protegida, cal tenir en compte els articles 43, 44 i 45 del Reglament (CE) núm. 479/2008, del Consell, de 29 d'abril de 2008, pel qual s'estableix l'organització comuna del mercat vitivinícola, es modifiquen els Reglaments (CE) 1493/1999, (CE) 1782/2003, (CE) 1290/2005 i (CE) 3/2008 i es deroguen els Reglaments (CEE) 2392/86 i (CE) 1493/1999 (proposta del Departament de Signes).

D'acord amb l'esmentat art. 44, les D.O. o I.G.P. de productes vitivinícoles registrades en l'àmbit comunitari impedeixen el registre de les seves denominacions com a marques en qualsevol estat membre, sempre que es refereixin a marques que es componguin de la denominació registrada o de denominacions amb expressions deslocalitzadores del tipus presents a l'art. 5.1.h, o amb referències veritables o falses a diferents característiques del vi la marca del qual se sol·licita (art. 45.2) que cobreixin un dels tipus de vins, mosts o vinagre de l'annex 4 de l'esmentat Reglament, i siguin sol·licitades posteriorment a la data de la sol·licitud de les D.O. o I.G.P. comunitàries que siguin finalment inscrites.

Per conèixer les D.O. o I.G.P. vitivinícoles registrades en l'àmbit comunitari, es pot consultar la base de dades disponible a l'adreça d'Agricultura de la Comissió Europea, a l'enllaç següent:

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

Es tracta de protegir els vins i begudes espirituoses de la falsa indicació de procedència, és a dir, es tracta d'evitar els signes que consisteixen en indicacions de procedència geogràfica quan els productes a què s'apliquen no tinguin aquesta procedència, tant si la marca indueix a error (RUEDA), com si no ho fa, perquè incorpora elements deslocalitzadors (TIPUS RUEDA), o perquè indica el veritable origen del producte (RUEDA ELABORADO EN SANLUCAR DE BARRAMEDA).

Amb aquest precepte, queden protegides totes les indicacions de procedència geogràfica de vins i begudes espirituoses, nacionals i estrangeres, incloent-hi no només les denominacions d'origen, sinó també altres nivells de protecció, com ara els atorgats pels vins de qualitat, vins de pagament, les marques col·lectives, etc., sempre que es tracti d'indicacions geogràfiques reconegudes. D'aquesta manera, només aquelles persones físiques o jurídiques que reuneixin les exigències legals necessàries (certificacions, permisos, inscripció en determinats registres...) podran sol·licitar com a part d'una marca les indicacions geogràfiques de què es tracti, ja que en cas contrari s'inclourien a l'art.5.1 h) LM, bé perquè són enganyoses, bé perquè s'aprofiten de la reputació aliena.

Així, per poder registrar com a marca una indicació de procedència geogràfica, cal:

- 1- Que estigui reconeguda com a indicació de procedència geogràfica en una de les figures de protecció en la legislació d'indicacions de procedència geogràfica.
- 2- Que s'inclogui en un conjunt marcat ampli (ja que no és possible la seva reivindicació en exclusiva).
- 3- Que qui la sol·liciti sigui autoritzat pel Consell Regulador, si es tracta d'una denominació d'origen, i, si escau, presenti una limitació de productes als elaborats en aquesta zona, o, per al cas que es tracti d'un nivell de protecció diferent, es compleixin les exigències legals establertes.

Destacar finalment que per al cas en què es pretengui el registre d'una indicació de procedència no inclosa en cap nivell de protecció, no hi escau l'aplicació de l'art .5.1 h) de la Llei 17/01, i entra en joc la prohibició de la descriptivitat de l'origen geogràfic de l'art. 5.1.c) o del caràcter enganyós de l'art. 5.1.g).

Exemples de marques denegades per l'OEPM:

- Marca núm. 2.809.439 "DOS RUEDAS", per a vins, per absència d'autorització del Consell Regulador de la D.O. Rueda.
- Marca núm. 2.733.733 "CLOS DEL SILENCI NEGRE. SELECCIÓ PENEDÈS DENOMINACIÓ D'ORIGEN" per a vins, per absència d'autorització del Consell Regulador de la D.O. Penedès.
- Marca núm. 2.733.635 "COVIJEREZ", per a vins, per absència d'autorització del Consell Regulador de la D.O. Jerez.

Exemples de marques denegades per l'OAMI:

- Marca "CUVEE PALOMAR", per a vins, en no acreditar connexió amb la figura de protecció vitivinícola "vi de la terra" "PALOMAR" en l'àmbit de la D.O. València.
- Marca "CARLOS SERRES" per a begudes alcohòliques, en no acreditar connexió amb la D.O. de vins grega "SERRES".
- Marca "CASABLANCA" per a vins, ja que Casablanca és una D.O. xilena protegida per l'acord UE-Xile.

---

➤ **La prohibició absoluta de registre de l'art. 5.1.i, j, k): marques que consisteixen en signes oficials o que n'inclouen**

*"i) Els que reproduïxin o imitin l'escut, la bandera, les condecoracions i altres emblemes d'Espanya, les seves comunitats autònomes, els seus municipis, províncies o altres entitats locals, llevat que existeixi l'autorització pertinent.*

*j) Els que no hagin estat autoritzats per les autoritats competents i hagin de ser denegats en virtut de l'article 6 ter del Conveni de París.*

*k) Els que incloguin insígnies, emblemes o escuts diferents dels previstos a l'article 6 ter del Conveni de París i que siguin d'interès públic, llevat que el seu registre sigui autoritzat per l'autoritat competent",*



L'art. 5.1 LM inclou en les seves lletres i), j) i k) tres prohibicions absolutes referents al registre de marques que incorporen signes oficials especialment protegits pel seu elevat interès públic.

Aquestes prohibicions tenen com a objecte evitar el registre com a marca de signes que consisteixin en emblemes d'Estat, símbols oficials o altres signes d'interès públic, o que els incloguin o imitin, llevat que existeixi l'autorització pertinent.

Existeix un interès públic a mantenir aquests signes al marge del trànsit empresarial, i se'ls atorga una protecció especial, perquè només siguin utilitzats conforme a la funció que els és pròpia, sense que es generi un aprofitament indegut per part de cap empresari.

El precepte distingeix tres prohibicions: la relativa als emblemes d'Espanya i de les seves administracions públiques territorials (art. 5.1.i); la que afecta els signes protegits en virtut de l'art. 6 ter CUP (art. 5.1.j); i, per últim, amb caràcter residual, la que inclou altres signes diferents dels esmentats que siguin d'interès públic (art. 5.1.k).

- **Signes oficials espanyols (art. 5.1.i) LM)**

L'art. 5, apartat 1, lletra i), prohibeix el registre com a marca dels *signes que reproduïxien o imitin l'escut, la bandera, les condecoracions i altres emblemes d'Espanya, les seves comunitats autònomes, els seus municipis, províncies o altres entitats locals, llevat que existeixi l'autorització necessària.*

L'objecte d'aquesta prohibició és excloure el registre de marques que reproduïxien o imiti els emblemes de l'Estat espanyol. En la protecció s'inclou l'escut, la bandera, les condecoracions i altres emblemes tant d'Espanya com de les seves comunitats autònomes, els seus municipis, províncies o altres entitats locals.

La prohibició no s'estén a les *denominacions* d'Espanya, o dels seus ens territorials, que estaran sotmeses a les altres prohibicions que afecten les indicacions geogràfiques. [En particular, serà denegada la marca si es tracta d'una indicació de procedència descriptiva de l'origen geogràfic (art. 5.1.c) o enganyosa perquè pot induir a error sobre l'origen del producte o servei i/o pot donar una falsa idea d'oficialitat (art. 5.1.g)].

La protecció s'atorga tant davant la "reproducció" com davant la "imitació" dels emblemes protegits, i tant si la marca que se sol·licita consisteix en l'emblema protegit com si inclou aquest emblema com a element seu. En aquest aspecte, cal recordar que s'ha optat per abandonar la referència al "caràcter" obligat "accessori" dels diferents tipus de representacions possibles (l'escut, la bandera, les condecoracions i altres emblemes) davant del "distintiu principal", present a l'anterior Llei de marques.

La prohibició de l'art. 5.1.i) es pot superar si es presenta l'autorització pertinent. Ara bé, es denegarà el registre de la marca, malgrat que existeixi la corresponent autorització, si el signe sol·licitat està inclòs en una altra prohibició absoluta de registre, en particular, perquè pugui induir el públic a error sobre la procedència geogràfica del producte o servei.

Exemples de denegacions de l'OEPM:

- Marca núm. 2.531.466, mixta, representativa de l'escut d'Espanya, incloent-hi signes maçònics i en la qual no es va aportar cap autorització.

- **Signes protegits per l'art. 6 ter CUP (art. 5.1.j) LM)**

L'art. 5, apartat 1, lletra j), prohibeix el registre com a marca dels *signes que no hagin estat autoritzats per les autoritats competents i hagin de ser denegats en virtut de l'article 6 ter del Conveni de París*.

L'art. 6 ter CUP resulta aplicable als estats part del Conveni de París i als membres de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), siguin part del Conveni esmentat o no, en aplicació de les disposicions de l'ADPIC.

En virtut del que disposa l'art. 6 ter, apartat 1, lletres a) i b) del CUP, s'haurà de rebutjar el registre, sense permís de les autoritats competents, bé sigui com a marques de fàbrica o de comerç, bé com a elements seus, i tota imitació des del punt de vista heràldic dels signes següents:

- Escuts d'armes, banderes i altres emblemes d'Estat dels països de la Unió de París (i de tots els membres de l'OMC).
- Signes i punxons oficials de control i de garantia adoptats per ells.
- Escuts d'armes, banderes i altres emblemes, sigles o denominacions de les organitzacions internacionals intergovernamentals de les quals un o diversos països de la Unió de París siguin membres.

Es tracta d'impedir el registre de marques que sigui idèntiques o s'assemblin a emblemes d'Estat, perquè el registre d'aquests signes i la seva utilització vulneraria el dret de l'Estat a controlar l'ús dels símbols de la seva sobirania, i a més podria induir el públic a error quant a l'origen dels productes a què s'apliquessin les marques.

Els emblemes d'Estat i signes i punxons oficials queden protegits no solament contra el registre de marques que hi siguin idèntiques sinó també contra el de marques que els incorporin com a elements seus, i també contra la inclusió en aquestes marques de tota imitació seva, des del punt de vista heràldic.

No resulten especialment protegides les denominacions dels estats, que estaran sotmeses a les altres prohibicions que afecten les indicacions geogràfiques, en particular, serà denegada la marca si es tracta d'una indicació de procedència descriptiva o enganyosa.

La protecció atorgada s'estén als emblemes, i també a les sigles i denominacions de les organitzacions internacionals intergovernamentals, si bé amb certes limitacions:

1. S'exceptua de la protecció aquells emblemes, sigles o denominacions que hagin estat objecte d'acords internacionals en vigor destinats a assegurar la seva protecció (art. 6 ter b) *in fini*).

[Com s'indica a la Guia per a l'aplicació del Conveni de París, es tractaria d'evitar una doble protecció, quan aquests signes estan ja protegits per un conveni com el Conveni de Ginebra de 12 d'agost de 1949, que protegeix l'emblema de la Creu Roja sobre fons blanc, les paraules "Creu Roja" o "Creu de Ginebra" i altres emblemes anàlegs].

2. Es faculta els estats membres perquè no prohibeixin el registre d'una marca contra la qual s'invoca la protecció quan no pot suggerir al públic un vincle entre l'organització de què es tracti i l'emblema, sigla o denominació, o si no resulta versemblant que pugui induir a error el públic sobre l'existència d'un vincle entre qui l'utilitza i l'organització (art. 6 ter c)).

En relació amb la prohibició dels signes i punxons oficials de control i garantia, l'art. 6 ter, apartat 2, hi estableix una altra limitació, ja que l'esmentada protecció només s'aplicarà en els casos en els quals les marques que els continguin estiguin destinades a ser utilitzades sobre mercaderies del mateix gènere o d'un gènere similar a aquelles en les quals s'apliquen els signes o punxons.


La prohibició analitzada es pot superar si s'aporta l'autorització de l'autoritat competent. Els nacionals de cada país que estiguin autoritzats a usar els emblemes d'Estat, signes i punxons del seu país, podran utilitzar-los encara que existeixi semblança amb els d'un altre país (art. 6 ter. 8.CUP).

Per fer possible l'aplicació d'aquestes disposicions, l'art. 6 ter CUP estableix un sistema de comunicació internacional de la llista d'emblemes protegits pels


estats que està gestionat en l'actualitat per l'OMPI. Les banderes dels estats queden protegides sense necessitat de notificació. La protecció dels emblemes, sigles i denominacions de les organitzacions internacionals intergovernamentals depèn de la seva comunicació. L'art. 6 ter CUP preveu, a més, un sistema de protecció dels drets adquirits per tercers anteriorment.

Exemples de decisions de denegació preses a l'OAMI:




- Marca núm. 1.106.442 mixta  per a diferents productes i serveis de les classes 9, 41 i 42 per similitud amb bandera de la UE, partint de l'art 6 ter CUP (decisió confirmada per TPIUE).



- Marca núm. 2.785.368 mixta  i per a diferents productes en classes 18 i 25 per similitud amb element gràfic de bandera canadenca registrat a l'empara de l'art 6 ter CUP (decisió confirmada per TPIUE).



- Marca núm. 3.932.118 mixta  per a diferents productes en classes 8, 25 i 28 per similitud amb element gràfic de bandera canadenca registrat a l'empara de l'art 6 ter CUP.

- **Altres signes d'interès públic (art. 5.1. k) LM)**

L'art. 5, apartat 1, lletra k), prohibeix el registre com a marca dels *signes que incloguin insígnies, emblemes o escuts diferents dels inclosos a l'article 6 ter*

*del Conveni de París i que siguin d'interès públic, llevat que el seu registre sigui autoritzat per l'autoritat competent.*

Aquesta prohibició permet excloure del registre aquells altres signes, és a dir, insígnies, emblemes o escuts, no inclosos en els apartats anteriors, que es considerin d'interès públic, llevat que existeixi l'autorització corresponent.

Per facilitar l'aplicació d'aquesta prohibició, la Disposició addicional novena, apartat c) de la Llei de marques disposa que *als efectes de l'examen de fons de les prohibicions absolutes que ha d'efectuar l'OEPM, els òrgans competents de les diferents Administracions públiques li hauran de comunicar els signes d'interès públic que hagin de ser protegits, conforme al que preveu la lletra k) de l'art. 5.1.*

Exemples de decisions de denegació preses a l'OAMI:

- Marca núm. 602.623 mixta "EURO €" per a serveis a empreses i financers, per reproducció d'un símbol d'interès públic.

---

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

### **1. Introducció**

El supòsit inclòs a l'article 5.2, i el de l'article 5.3, configuren les dues excepcions que permeten evitar l'aplicació de les prohibicions absolutes més comunes a la sol·licitud de marques que intenten accedir al registre. En el cas de l'art. 5.2, les prohibicions absolutes que poden ser salvades per la seva aplicació són les següents: el rebuig inicial de la sol·licitud de marca, en estimar que no té caràcter distintiu, el fet que estigui composta exclusivament d'elements descriptius dels productes o serveis coberts o el supòsit que estigui

formada exclusivament per indicacions usuals al comerç per designar els productes o serveis coberts. I per això aquest apartat s'aplica únicament als tres tipus de prohibicions esmentades, i no a la totalitat de les prohibicions incloses al 5.1.

A l'hora de valorar l'aplicació de l'article 5.2, cal tenir en compte que les dues claus fonamentals són:

- avaluar si s'ha adquirit un caràcter distintiu, i
- si la seva adquisició ha estat resultat de l'ús previ del sol·licitant, és a dir, de la seva activitat al mercat amb la utilització del signe com a marca i, per aquest motiu, com a indicador de l'origen d'uns productes o serveis determinats davant la resta de productes o serveis que es presenten en aquest àmbit comercial.

## **2. El caràcter distintiu**

La valoració sobre si s'ha adquirit caràcter distintiu no és diferent de la que es faria en examinar el signe sota la prohibició del 5.1.a) i la remissió implícita al llinar mínim de força o capacitat distintiva que tot signe que hagi complert amb les notes del concepte de marca ha de tenir. En aquest sentit, tant la jurisprudència europea del TJCE com la del Tribunal Suprem ha estat clara a l'hora d'exigir que l'ús del signe que reivindica que ha adquirit una distintivitat inexistent inicialment sigui l'ídoni per convertir-lo en marca, és a dir, que una part significativa del públic rellevant identifiqui de fet els productes o serveis coberts amb un cert origen empresarial, i aquesta funció prevalgui i protegeixi sobre l'hipotètic interès dels tercers competidors en el signe en qüestió, que sabem que és una de les claus de les prohibicions absolutes (sentències TJCE *Winsurfing Chiemsee*, C-108 & 109/1997 i *Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd*, Case C-353/03, sentència del Tribunal Suprem de 24/7/1992, RJ 1992/6456). Aquesta jurisprudència europea ha reiterat també que és l'ús com a marca, i per això la funció distintiva, el fet decisiu en aquest supòsit i no altres circumstàncies que poguessin semblar decisives, com el supòsit en què qui reclama distintivitat adquirida ho faci reivindicant com a argument fonamental el

monopoli o l'exclusivitat en l'ús d'un signe, sense poder acreditar que aquest ús és efectiu a títol de marca (Sentència TJCE *Philips v Remington*, C-299/99).

A l'hora de valorar el caràcter distintiu, cal tenir en compte que aquest examen no és assimilable automàticament, ja que, per considerar si una marca és notòria o es reanomenada, cal basar-se en ser tres supòsits diferents. El fonamental en aquest cas seria reconèixer un llinar mínim d'identificació entre el signe que incorreria en les prohibicions corresponents però que, com a conseqüència de l'ús per part del titular, a la llum de les proves facilitades, mostra l'adquisició d'una distintivitat, encara que sigui feble, però suficient.

### **3. L'ús previ**

El problema fonamental a l'hora de reconèixer a nivell registral la distintivitat adquirida d'un signe se centra en el fet de com es pot considerar l'"ús previ" d'aquest signe i les proves i evidències que el titular porti per fonamentar la seva reivindicació de distintivitat adquirida.

La condició indispensable és que l'ús que cal provar sigui un ús real i efectiu, és a dir, que el titular pugui provar la utilització de la marca de manera no merament aparent o per crear certa imatge superficial i que aquesta utilització hagi tingut una entitat suficient al mercat per permetre superar la inicial absència de distintivitat del signe i produir una imatge de marca a la ment dels consumidors.

A aquest efecte, entre les circumstàncies o condicions prèvies per reconèixer l'ús vàlid i poder valorar-lo, destaquen:

#### **a) Lloc de l'ús**

Es considera que el lloc de referència és la totalitat del territori espanyol, per la qual cosa l'ús s'ha de referir a tot Espanya o, si més no, a una part majoritària, com a conseqüència de la unitat de mercat. L'exigència



d'una extensió territorial majoritària es pot matisar si hi ha condicions específiques als productes o serveis que es vol cobrir o a les seves condicions de comercialització que permetin donar més pes a certes zones geogràfiques amb clara vinculació amb l'àmbit d'aplicació. D'altra banda, es pot presentar el cas d'una marca que pugui incórrer en una prohibició absoluta únicament en una part del territori (paraules descriptives o genèriques a llengües cooficials), per la qual cosa l'examen sobre la distintivitat adquirida s'haurà de fer prenent com a referència fonamental aquest territori, ja que és en el qual se n'ha de provar l'adquisició.

b) Temps de l'ús

La distintivitat adquirida ha de ser present en el moment de presentació de la sol·licitud. Això no exclou que les proves d'aquesta circumstància siguin posteriors a la data esmentada, normalment després del suspens perquè incorre en una prohibició absoluta, o més, sempre que es refereixi a fets o circumstàncies ja presents abans de la data de sol·licitud (STS 28/01/2004 i STJCE d'11-06-2009 As. C-542/C-542/07P, cas Pure Digital). Les proves subministrades i referides al temps posterior a la data de sol·licitud han de merèixer una valoració inferior, si és que són acceptades.

c) Públic de referència

A l'hora de valorar l'adquisició de distintivitat, no s'ha d'oblidar quin és el públic de referència per a l'àmbit aplicatiu cobert per la marca sol·licitada. Això permet concretar de manera més versemblant si el signe és distintiu, ja que, segons les característiques del públic, l'adquisició de distintivitat d'una determinada marca serà més factible o no (edat, condicions demogràfiques, familiarització amb llengües estrangeres o no...).

#### d) Àmbit aplicatiu

Com a element de valoració fonamental, cal que hi hagi coincidència entre els productes i/o serveis sol·licitats i aquells en els quals es pretén demostrar un ús o cal reduir l'abast de la distintivitat adquirida a l'efectivament provada.

D'altra banda, de manera idèntica, si bé inversa al fet de valorar la incursió d'un signe en una prohibició absoluta, cal considerar si l'àmbit d'aplicació aporta elements o condicions que permetin afavorir l'adquisició de distintivitat per part de la marca proposada (caràcter massiu o especialitzat dels productes o serveis, alta o baixa relació amb la tecnologia, utilització de neologismes o termes en llengües estrangeres o no, condicions de comercialització usuals o específiques...).

#### **4. Proves de la distintivitat adquirida**

L'examen de les proves presentades pel sol·licitant sobre l'ús s'ha de centrar tant en la seva extensió territorial i quantitativa com en la seva efectivitat per haver donat lloc al fet que el consumidor consideri el signe a examen com una marca comercial operativa i no com un mer signe descriptiu, usual o mancat de distintivitat.

##### *Xifres de facturació*

La presentació de xifres i dades de facturació és un dels elements que millor pot provar un esforç reeixit per part del titular en la seva intenció de convertir el signe a examen en una marca genuïna i l'exemple que una facturació de prou entitat (que tingui en compte les condicions sobre l'ús de la marca ja exposades) pot mostrar l'èxit en la implantació del signe al mercat com una marca vàlida. Amb tot, cal evitar imposar els

mateixos criteris en la consideració de les xifres de facturació i s'ha de valorar-se cada cas en les seves circumstàncies concretes (p. ex. no sembla raonable comparar xifres de facturació de productes alimentaris d'ús més o menys quotidià, com el pa, el cafè o la llet, amb productes de clar caràcter estacionari, com ara el torró, la facturació del qual es concentra en períodes molt determinats i cíclics).

#### *Publicitat i enquestes*

L'esforç publicitari fet sobre el signe destinat a distingir un producte o servei pot tenir un indubtable efecte en l'adquisició d'una vinculació entre el signe usat i determinats productes o serveis, i permetre que es pugui configurar com a marca. Per això és raonable acceptar proves de l'esforç publicitari i dels seus resultats en forma d'enquestes o mesuraments que determinin el grau o percentatge en el qual el signe en qüestió és percebut pel consumidor de referència, o no, com una marca més en el sector de mercat corresponent. Tanmateix, l'exhaustivitat més alta o més baixa de l'enquesta o les enquestes presentades, juntament amb la reputació de l'entitat que la duu a terme, són claus per valorar la versemblança i l'aptitud de les dades aportades.

#### *Exemplars i mostres*

Res no perjudja la possibilitat que el sol·licitant presenti mostres de l'ús previ de la marca sol·licitada en diferents formats (fullets, catàlegs, llistes de preus etc.) que revelin aquest ús previ, sempre que pugui comprovar que la seva existència és prèvia a la data de sol·licitud i l'ús del signe present en aquests suports és clarament a títol de marca.

#### *Certificacions d'organismes relacionats amb l'activitat comercial*

De manera similar als casos de marca notòria o reanomenada, la presentació de certificacions emeses per certs organismes, com les cambres de comerç, per informar sobre la utilització del signe en

l'activitat comercial i certificar certes condicions sobre els fets en qüestió, és un element que s'ha de valorar, ja que ha estat considerat pertinent fins i tot pel Tribunal Suprem (STS 31/10/1997).

#### **5. La distintivitat adquirida com a conseqüència de l'ús en combinació amb una marca registrada**

Es pot donar el cas que el sol·licitant presenti com a marca sol·licitada un signe que aparentment incorreria en una de les tres prohibicions absolutes superables via l'art. 5.2, i que al·legui que el signe en qüestió ha obtingut la distintivitat adquirida com a conseqüència del seu ús previ en combinació amb una altra marca, o marques, ja registrades.

Un cas així és el que va donar lloc a la Sentència de 7 de juliol de 2005 del TJCE en l'assumpte *Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd, Case C-353/03*, que va interpretar l'article de la primera directiva de marques sobre distintivitat adquirida. En aquest assumpte es discutia si el titular de les marques, "Kit Kat" i "Tómate un respiro, toma un Kit Kat" podia registrar posteriorment com a marca únicament "Tómate un respiro". El TJCE va estimar que sí que era possible, si es podia acreditar que com a conseqüència de l'ús previ de la marca "Tómate un respiro, tómate un Kit Kat" la part "Tómate un respiro" era reconeguda pels consumidors com a lligada a la barreta de xocolata que es protegia en ambdues marques prioritàries "Kit Kat" i "Tómate un respiro, tómate un Kit Kat" i que, per tant, més enllà de ser una llegenda mancada de distintivitat, l'ús previ del sol·licitant l'havia dotada d'una distintivitat adquirida. (Un assumpte similar va ser resolt prèviament pel Tribunal Suprem en Sentència 6/11/2003, si bé en aquest cas no es va admetre la distintivitat adquirida de la part descriptiva de la marca, assumpte marca "doble caldo").