

Aurkibidea

- [Sarrera](#)
- [Erabateko debekuak](#)
- [Debeku erlatiboak](#)
- [Erabateko debekuen eta debeku erlatiboen arteko aldeak](#)
- [Erregistratzeko erabateko debekua 5.1.a\) artikulua](#)
 1. [Marka zeinu gisa](#)
 2. [Irudikapen grafikoa](#)
 3. [Gaitasun bereizgarria](#)
 4. [Titulartasuna](#)
- [Erregistratzeko erabateko debekua 5.1.b\) artikulua: izaera bereizgarri eza](#)
 - [Kolorea eta izaera bereizgarri eza](#)
- [Erregistratzeko erabateko debekua 5.1.c\) artikulua](#)
 - [Zeinu deskribatzaileak](#)
 - [Zeinu iradokitzaileak eta gogora arazleak](#)
 - [Izen deskribatzaileak atzerriko hizkuntzetan eta gaztelania ez diren Espainiako hizkuntzetan](#)
 - [Argitalpenak](#)
 - [Hitz konposatuak](#)
 - [Jatorri geografikoa adierazten duten oharrak](#)
- [Erregistratzeko erabateko debekua 5.1.d\) artikulua](#)
 - [Ohiko bihurtu diren zeinuak](#)
- [Erregistratzeko erabateko debekua 5.1.e\) artikulua](#)
 - [Hiru dimentsioko formen debekua](#)
 - [Produktuen izaerak ezarritako formak](#)
 - [Produktu baten beharrezko forma emaitza teknikoa lortzeko](#)

- [Produktuari funtsezko balioa ematen dioten formak](#)
- [Erregistratzeko erabateko debekua 5.1.f\) artikulua](#)
 - [Legearen aurkako zeinuak](#)
 - [Ordena publikoaren aurkako zeinuak](#)
 - [Ohitura onen aurkako zeinuak](#)
- [Erregistratzeko erabateko debekua 5.1.g\) artikulua](#)
 - [Marka iruzurtiak produktuaren edo zerbitzuaren izaerari, kalitateari edo ezaugarriei dagokienean.](#)
 - [Marka iruzurtiak jatorri geografikoari dagokionean](#)
 - [Marka iruzurtiak lotura ofizial bati dagokionean](#)
- [Erregistratzeko erabateko debekua 5.1.h\) artikulua: babes gehigarria ardoentzat eta edari bizigarrientzat](#)
- [Erregistratzeko erabateko debekua 5.1.i, j, k\) artikulua: zeinu ofizialak diren edo dituzten markak](#)
 - [Espainiako zeinu ofizialak](#)
 - [6 ter CUP artikulua babestutako zeinuak](#)
 - [Interes publikoko beste zeinuak](#)
- [Lortutako bereizgarritasuna: 5.2. art.](#)
 1. [Sarrera](#)
 2. [Izaera bereizgarria](#)
 3. [Aldez aurreko erabilera](#)
 4. [Lortutako bereizgarritasun probak](#)
 5. [Lortutako bereizgarritasuna erregistratutako marka batekin nahasian egindako erabileraren ondorioz](#)

SARRERAERABATEKO DEBEKUAK ETA ERLATIBOAK

Espainiako eta Europako legediak argi eta garbi bereizten ditu erabateko debekuak eta erlatiboak. Legeak Arrazoiaren azalpenaren arabera, erabateko debekuak interes publiko edo orokorrari dagozkie eta erlatiboak interes partikular edo pribatuei.

Erabateko debekua baldin badago markak **berezko arazoa** (berez ezin da eman) duela esan nahi du, marka hori erregistratzea eragozten duen arazoa. Eragozpen hori interes publikoetan oinarrituta dago. Ustezko hau ez bezala, debeku erlatiboak esan nahi du zeinua ez dagoela eskuragarri, hirugarrenen eskubideekin gatazkan baitago. Hirugarrenen eskubide hauek interes partikularrak dira.

OPEMren tradizioan aintzat hartzen da markaren erregistro eskaera bat aztertzerakoan beti kontuan izan behar dela printzipio nagusi bat: marka eskatzeko legitimatuta dagoen edonork hori lortzeko eskubidea du eta Administrazioak eman egin behar dio erregistratu nahi den zeinuak gaitasun bereizgarriak izan ezean edo legeak bereziki ezartzen duen erregistroa ezeztatzeko arrazoiren bat egon ezean.

Erregistratzeko dauden debeku guztiei dagokienez kontuan izan behar da Auzitegi Gorenak jurisprudenzia-doktrina modura ezartzen duena, arau bat interpretatzen eta ezartzen ari denean. Argi eta garbi esaten digu eskubideen arau mugatzaileak -eta marka debekuak halaxe dira- modu murriztailean interpretatu behar direla.

Arauen interpretazio murriztaile honek, ezartzen denean, ondokoa eskatzen du: eskubide bat mugatu edo debekatu daiteke legeak berak ondorio juridiko hori eragiteko ezartzen dituen egoera guztiak eta bakoitza gertatzen direnean, zorrotz eta zehatz. Agindu honen luzapen modura, debekuaren pareko hedapena egin daiteke.

Orain ari garen eremuari dagokionez, orain artekoarekin ondokoa esan nahi da: marka eskaera bat atzera bota daiteke ezeztatzeko legezko egoerak gertatzen direnean.

Espanian, **atzera botatzearen arrazoiak legez tasatuta daude**: ukatu ahal izango dira gaitasun bereizgarri ezagatik edo erregistratu nahi den markak legezko debekuren bat baldin badu. Horrek esan nahi du OEPMk ezin duela marken erregistroa ukatu Marken Legeak (edo bere Araudiak) zehazki eskatzen ez dituen administrazio-baldintzak betetzen ez direla esanez, adibidez, marka ezarriko zaion jarduera edo produktuaren merkaturatzea burutzeko beharrezkoak diren edozein administrazio-baimen.

Marken Itunaren 3. artikulua, Espainiak berretsitakoak, hauxe dio:

“...Bereziki, ezingo da exijitu eskaeraren inguruan izapidetzeak irauten duen bitartean:

- i) Merkataritza-erregistro baten edozein motako ziurtagiri edo laburpena ematea;*
- ii) Eskatzaileak industria- edo merkataritza-jardueraren bat egiten duela azaltzea, ezta horren frogak aurkeztea ere;*
- iii) Eskatzaileak eskaeran adierazitako produktuei eta/edo zerbitzuei dagokien jarduera burutzen duela adieraztea, ezta horren frogak aurkeztea ere;...”*

➤ **Erabateko debekuak** zeinuari berari dagozkio. Zeinua edo bitartekoa ezin da marka izan ezin duelako inola ere eskatu den markarentzat produktua edo zerbitzua bereizi edo ezin dituelako produktuak edo zerbitzuak bereizi. Ustezko horietan saihestu nahi da marka bat ematea lehiakortasun mailan abantaila izatea markaren jabearentzat, lehiakideak merkatuan sartzeko zailtasunak ere saihestuz. **Interes publiko edo orokorra** babestu nahi da: konkurrentzia askea sistemari eustea eta bereziki, marken sistema ez dadila izan eragozpena merkatu askearen sistemarentzat, lehiakortasuna eraginkorra eta faltsutu gabea izan beharrean. Hala ere, badira gerora sortutako bereizgarritasunaren bidez konpondu daitezkeen erabateko debekuak, jabeak merkatuan markaren zeinua erabiltzearen ondorio gisa.

- **Debeku erlatiboak** zeinua babestu daitekeen usteak dira baina hirugarrenen eskubideek zeinua eskuragarri ez dagoela ezartzen dute. Eskubide hauek zeinuaren gain dagoen jabetza industrial edo intelektualaren eskubideak dira edo izenaren eta irudiaren beraren babes zibilaren ondorio dira. Debeku hauek konpondu edo saihestu daitezke aurreko eskubidearen jabea den hirugarren horrek baimen berezia emanaz gero.

Espainiako indarreko legedian ofizioz aztertzen dira erabateko debekuak eta debeku erlatiboaren ustezko oso berezia den bakar bat. Ikusiko dugunez eta Espainiako tradizio juridikoan ezohikoa den bezala, OEPMk jadanik ez du lehenago antzeko markak dauden ala ez aztertzen.

- **Erabateko debekuen eta debeku erlatiboan arteko aldea** esanguratsua da ekintzei dagokienean, erabateko debekuen kasuan baliogabetasun-ekintza ezin delako preskribatu eta debeku erlatiboetan aldiz, tolerantziagatik preskribatu egiten delako. **Erabateko baliogabetasuna ezin da preskribatu** eta horrek esan nahi du bere garaian gaizki emandako marka bat baliogabe utz daitekeela eta ondoriorik gabe eman den egunetik bertatik epe mugarik gabe eta urteetan.

Preskripzioaren arau desberdinek debeku mota bien oinarrizko aldea adierazten dute. Erabateko debekuetan interes orokorrak debekatzen du erregistroa eta ondorioz, ekintza preskribatu ezinekoa da, erlatiboetan aldiz, interes partikularrak babestu behar dira eta ekintza preskripzioaren mende dago.

Erabateko debekuetan lehiakortasun-sistema babestea da helburua: kasu batzuetan enpresari guztientzako eskuragarri egon behar dute zeinu batzuk. Hau da, enpresariak ezin dituzte zeinu horiek eskusiban hartu horrek besteen aurrean abantaila emango bailieke lehiakortasun mailan. Beste batzuetan enpresariak erabili ezin dituzten zeinuak dira, zeinu iruzurtiak esaterako.

Espainiako legedian erabateko debekuek ofiziozko azterketa izateaz gain debeku horien **aurka** ere egin daiteke. Espainiako prozeduraren arabera, aurka egitearen arrazoiak erlatiboak izan daitezke, lehenagoko eskubideetan oinarritu, eta zeinuaren izaera ez egokia ere aldarrikatu daiteke.

Ustezko batzuetan erabateko debeku moten artean mugatze arazoak daude. Arazo horiek ondorio praktikoa dute: erabateko debeku batzuk lortutako bereizgarritasunaren bidez konpondu daitezke, baina beste batzuk inola ere ez.

Hasiera batean, erabateko baliogabetasunaren arrazoiak eta erregistratzeko erabateko debekua bat datoz, baina ustezko bat dago, baliogabetzeko arrazoi bat: **asmo txarrez egindako erregistroa**, eta hori ez da erregistratzeko erabateko debekua. Beraz, garrantzitsua da azpimarratzea OEPMk erregistroa asmo txarrez eskatu dela jakinda ere, adibidez, kaltetuak hala frogatu duelako frogak aurkeztuz, ezin du marka ukatu arrazoi horrengatik eta gerora egingo den baliogabetzeko epaiketa batean erabakiko da. Kaltetuak halaberrez justizia epaitegira jo behar du eta markaren erabateko baliogabetasuna eskatu asmo txarrez egin dela adieraziz.

➤ **Erregistratzeko erabateko debekua 5.1.a) artikularena**

“1. Ondorengo zeinuak ezingo dira marka gisa erregistratu:

- a) *Marka izatea ezinezkoa dutenak, oraingo Legearen [4.1. artikularekin](#) bat ez etortzeagatik.”*

Erregistratzeko erabateko debekuen zerrendak 4. artikuluan adierazita dagoenaren arabera **marka kontzeptuarekin** bat ez datozen zeinuak marka gisa erregistratzea ezinezkoa dela ezartzen du, hau da, *“Markatzat ulertzen da irudi grafikoaz adierazi daitekeen edozein zeinu merkatuan enpresa baten eta besteen produktuak edo zerbitzuak bereizteko balio duena”*. Erabateko debekua izatearen oinarritzko arrazoiak interes publiko batzuk babestea da.

Zehatzago esanda, atal honetan babesten diren interesek zerikusia dute, batetik, OEPMk duen betebeharrarekin, marka bihurtzeko proposatutako zeinua aztertu behar baitu eta bestetik, zeinu horrek bete behar dituen gutxieneko baldintzekin, legeak modu oso orokorrean markatzat definitzen duen horretan bihurtzeko, eta baita ere OEPMk eraginkortasunez eta beharrezko bermeekin, proposatutako zeinuak marka izendapena jasotzeko gutxieneko muga gainditzen duela egiaztatzeko. Eta hori guztia marka izateko gutxieneko gaitasun hori aztertu beharraz gain, OEPMk aldi berean zeinu hori BOPIn argitaratu beharra duelako. BOPI argitalpen-tresna da eta bere ezaugarriei esker legez marka bihur daitezkeen ustezko zeinu guztiak barne hartu behar ditu. Bestalde, agian hirugarrenek azaltzen diren marka eskaeren berri ere izan nahi dute, BOPIn eskaera berrien kontsulta eginez, edo gero, jadanik erregistratuta dauden markak Marken Erregistroan kontsultatuz. Kasu bietan marka kontzeptuari eta markan "x" adierazpide zehatzari esker ziurtasuna izan behar dute marka zeinuaren izanaz eta ezaugarriez, eta aztertutako eskubidearen irismenaren inguruan segurtasun juridikoa eman behar zaio.

Markatzat proposatu den zeinua aztertutako debekuen artean dagoen ala ez ebaluatzerakoan ondorengo alderdiak izan behar dira kontuan:

1. Marka zeinu gisa

“**Zeinu**” terminoa markaren legezko definizioan izateak interpretazio oso zabala du, eta ez izaera generiko eta abstraktuari esker bakarrik, baizik eta Marken Legeak berak 4. artikulua den bigarren atalean marka bihurtzeko gai diren ustezko zeinuen zerrenda ezartzen duelako, zeinu horiek beraiek bakarrik edo beraien artean nahastuz (hitzak, irudiak, sinboloak, zifrak, letrak, formak, eta abar). Hala ere, kontuan izan behar da ustezko zeinu kopuru handi horrek grafikoki irudikatze modukoa izan behar duela eta, garrantzitsuena da merkatuan produktu eta zerbitzu desberdinak bereizteko gai izatea.

Horregatik, zeinuek sendotasun eta egonkortasun pixka bat izan behar dute, denboran zehar identifikatu ahal izateko eta irauteko (Heidelberg

Bauchemie Sententzia, C-49/02, TJCCEE). Era berean, zehatz identifikatu behar dira errepresentazio grafiko jakinaren bitartez, eta ez dira onartuko produktu jakin baten formaz eta/edo kolore guztiez jabetu nahi duten marka eskaerak. (Dyson Sententzia, C-321/03, TJCCEE). Hori guztia markak erreproduzitzeko gai izan behar duelako OEPMren aurrean aurkezterakoan, Legearen 12. artikulua ezartzen duenaren arabera eta Exekuzio Araudiaren 2. artikulua garatzen duenaren arabera.

Markaren "zeinu" izaeraren ondorioz ustezko batzuk ezin dira markatzat onartu. Adibidez, produktu baten propietatetzat edo elementutzat hartzen den zeinua, bai itxura materialari dagokionean edo funtzioetako baten errepresentazioari dagokionean (2.168.677/8 eta 2.170.065/6 zk. duten eskaerak, beirategiak izan daitezkeen eskemen ordezkotako guztiak, 2.391.113 zk. eskola-uniformea izan litekeen zirriborroa, nazioarteko 727.908 zk. xaboi-pastilla baten irudikapen eskematikoaz osatuta). Antzeko zentzuari jarraituz ez litzateke zeinutzat hartuko ideia baten adierazpide hutsa zehaztasunik gabe (izen soilaren eskaerak 2.340.216 zk. BIZITZA OSORAKO ARIKETA; merkataritza-izena 235.886 zk. HOTEL SUSTAPEN ETA PLANGINTZA; 2.214.737 ZORIONTSU IZATEN ERE IKASI EGITEN DA; 1.622.742 zk. NIRE DENDAREN ASEGURUA edo nazioarteko grafikoa 812.945 zk. giltza bat irudikatzen duena). Bestalde, ez dira onargarriak mugimenduak dauden irudiak, aldakorrak izateagatik (hologramak eta antzeko propietateak dituzten zeinuak). Baina irudi horien sekuentziak onar daitezke

2. Irudikapen grafikoa

Zeinua grafikoki irudikatu ahal izateko exijentziari esker aurkeztutako zeinua Legearen 12. artikuluan ezarritakoaren arabera eta Araudiaren 2. artikulua garatutakoaren arabera erreproduzitu ahal izango da, eta markak babestu behar duena definitzen lagunduko du. Horregatik marka mota batzuk ez dira onartzen, hala nola, usaimenekoak, dastamenekoak

eta ukimenekoak, oraingo bitartekoak erabiliz grafikoki irudikatzeko oso zailak baitira.

"Grafikoki irudikatu daitezkeen zeinua" zer den zehazterakoan kontuan izan behar dira *Sieckmann* kasuan TJCCEEk emandako Sententzian azaltzen diren irizpideak. Sententzia horretan ezartzen duenez proposatutako zeinua grafikoki irudikatu ahal izateko baldintza, marka kontzeptua lortzeko, haxe da: zeinuaren irudikapenak osoa, eskuragarria, ulergarria, iraunkorra eta objektiboa izan behar du. Horrekin OEPMk azterketa- eta erregistro-lana egin dezake gutxieneko bermeaz, hirugarrenek eskaera berriak eta jadanik erregistratutako markak ezagutu ditzakete eta jabeek markaren oinarrizko funtzionalitatea lortu dezakete, markaren bizitzan izango den enpresa-jatorria adierazi eta hiru dimentsiotan segurtasun juridikoa bermatu.

Zalantzak izan daitezkeen kasuetako bat **koloreez** bakarrik osatutako marken ingurukoa da. Koloreak marka gisa erregistratzea ez da eragozten baina, debeku honen azterketa gainditzeko asmoz, koloreak behar bezala identifikatuta egon behar du, adibidez, Pantone motako identifikazio sistemako adierazpideak erabiliz. Fase hori gainditu ondoren bereizgarritasuna, berezkoa edo lortutakoa, eta ustezko interes publikoa eskuragarri egon dadin ala ez (gaiari gehiago sakontzeko ikusi 12. orrialdea eta hurrengoak).

Baldintza honek duen beste arazoetako bat soinudun marken ingurukoa da. Marka mota hau 4. artikularen arabera onartuta dago, eta Araudiaren 2. artikularen 6. atalean irudikapen grafikoaren pentagrama bidez egin behar dela ezartzen du. Beste bitartekoren bat erabiltzeak ambiguitasunaren inguruan arazoak sor ditzake eta ondorioz *Sieckmann* sententzian ezarritako testa ez du gaindituko.

3. *Gaitasun bereizgarria*

Zeinu bat marka bihurtzeko egiten den gaitasun bereizgarriaren azterketa eta balorazioak debeku espezifikoak du 5. artikulua 1. ataleko b) puntuan. (ikusi aipaturako analisia).

4. Titulartasuna

Marken Legeak esaten badu marka bihurtzeko zeinu egokiak merkaturan *enpresa desberdinetako* produktuak eta zerbitzuak bereizi behar dituela, "*enpresa*" terminoak ez du esan nahi titulartasun horrek kanpo uzten dituela banakoak edo beste motako pertsona juridikoak, adibidez, publikoak, horiek ez baitira enpresatzat hartzen.

Bestalde, kontuan izan behar da oinarrizkoena markak produktu eta zerbitzuak eta beste motako produktu eta zerbitzuak bereizi behar dituela dela, beste lehiakideei dagokienez, baina baita barne aldera begira ere, jabe berdinak izan ditzakeen produktu edo zerbitzu berdinei dagokienez. Markaren jabeak aukeratu dezake berak dituen eta zerbitzu desberdinak eskaintzen dituzten marka desberdinak era batera edo bestera lotzea edo argi eta garbi bereizi ditzake merkataritza arloko edozein arrazoiren ondorioz (merkatu zatiak, kontsumitzaile motak, kalitate desberdinak...) eta markaren igorgarritasun askearen ondorioz, hasierako jabea bat ala beste izan.

➤ **Erregistratzeko erabateko debekua 5.1.b artikulua): Izaera bereizgarri eza**

"5.1. artikulua Ondorengo zeinuak ezingo dira marka gisa erregistratu: b) Izaera bereizgarria ez dutenak."

Marken eskubidea izaera bereizgarri ezaz aritzen denean esan nahi da aztertzen ari diren zeinu horrek bereizteko gaitasunik edo izaera bereizgarririk ez duela eta berezitasunik ere ez duela.

Bi ikuspegiak, azterketaren ikuspuntu praktikoa oinarri hartuta, nahastu egiten dira marka erregistratzeko ezintasunaz ari garenean. Marka hori ezingo da erregistratu aipatzen dituen produktu edo zerbitzuak bereizi ezin baditu. Horrela, marka ukatzeko erabakia oinarritzen edo arrazoitzen duten hitzak sinonimo bihurtzen dira. Beraz, ondorengoak falta direla esaten da: izaera bereizgarria, bereizteko gaitasuna edo berezitasuna.

Kasu horietan guztietan lotu egiten dira inplizituki Marken Legearen 5.1 b) artikulua batetik, eta 5.1 a) eta 4.1 artikulua bestetik (Legeak gaitasun bereizgarria azpimarratzen du marka izan nahi duen zeinuaren oinarri gisa) - eta 5.1 c) artikulua ere bai (horren arabera zeinu batzuk beraien kabuz marka osatzeko gaitasunik ez dute, eskaintzen dituzten produktuak edo zerbitzuak deskribatzeko duten izaera hipotetikoa delako).

Debekua mota guztietako zeinuentzat bada ere, batzuekin bereziki zorrotza da, adibidez, hiru dimentsioko markekin, kolore bakar bat dutenekin edo kolore nahasketa dutenekin.

Jurisprudenziagatik eta doktrinagatik ondorioztatzen diren irizpideak ondorengoak dira:

- 1.** Nahikoa izan behar du zeinuak gutxieneko izaera bereizgarria izatea. Irizpide hau ondo ezartzea halabeharrez polemikoa eta eztabaidagarria izango da ustezko batzuetan. Exijitutako mailak gutxienekoa eta ezinbestekoa izan behar du markak merkatuan normaltasunez jardun dezan. Sinpleegiak edo konplexuegiak diren markak ez dira onartuko.
- 2.** Izaera bereizgarria eskatutako produktuei edo zerbitzuei dagokienez ikusi behar da. Horrela, zeinu batek izaera bereizgarria izan dezake produktu batzuei dagokienez baina ez beste batzuei dagokienez. EBren Justizia Auzitegiaren Sententziak alderdi hau azpimarratu egiten du Postkantoor kasuan, C-363/99 gaia. Izaera bereizgarria nabarmentzeko kontuan izan behar da produktua zein motako jendearentzat den eta jendeak nola ikusten duen, produktu edo zerbitzu horiek kontsumitzen dituztenak zeintzuk diren.

Oro har erdi mailako kontsumitzailea hartu behar da oinarri, informazioa duena eta adi eta argi dagoena.

3. Izaera bereizgarria ez dago zeinuaren originaltasunaren edo bere itxura ezohiko edo deigarriaren mende. Gogoan izan behar dugu, aipatu bezala, markak ez duela zertan sortze-lana izan behar.

Bestalde, OAMIren ikuspuntua aztertuz gero, bere ustez markak izaera bereizgarririk gabeak ere izan daitezke, hau da, deskribatzaile soilak direnak edo sinpleegiak edo konplexuegiak direnak. Era berean, ezin izango dira onartu gauza apetatsu edo berezirik ez duten elementuen ohiko irudikapenak. Kolore batez osatutako marken kasuan kolore primarioa dela onartu daiteke (ustezko hori ez da izango erabileraren ondorioz lortutako bereizgarritasuna).

Arrazoi hori medio OEPMk tratatu eta ezezkoa erabaki zuen kasuen artean ondorengoak aipatu daitezke:

“TRANSPERTSONAL” marka izendatzailea, trebakuntza, hezkuntza, aisialdia zerbitzuetarako.

Marka grafikoa 2.509.090 zk., "baxera eta eskuaren irudi eskematikoa" irudikatzen du 3. motako produktuentzat.

Marka izendatzailea 2.350.765 zk., “ZURE ILE ORRAZKERAK EDERTU” 28. motako produktuentzat.

Marka izendatzaileak 2.310.025/6 zk., “BIZITZA AURREAN” 35. eta 42. zerbitzuentzat.

Espainiako jurisprudentziako adibide gisa jar daitezke Auzitegi Gorenaren baieztapena 2.168.677/8 eta 2.170.065/6 zk. duten marka grafikoek izaera bereizgarria ez izateagatik, guztiak beirategi posibleen eskemen irudikapenak (STS 22/1/2004) edo snack-ak irudikatzen dituzten hiru dimentsioko nazioarteko markak arrazoi berberengatik ukatzea 552.363 eta 4 zk. (STS 10/10/2003) edo 2.009.386 zk. duen hiru dimentsioko marka nazionala snack-entzat (STS 6/7/2004). Era berean adibidetzat jar daitezke 2.009.296/300 zk.

du ten markak “PLUS FRESC” elikagai entzat (STS 4/10/2006) eta 2 464 080 zk. du en marka grafikoa papergintza produktuentzat (STS 11/03/2009).

Komunitate arloan TPIk eta TJUEk sententzia batzuen inguruan iritzia eman du OAMI tik datozen kasuei dagokienez. Adibide gisa:

- T 19/99 “Companyline” (konpainiaren linea) aseguru entzat eta 36. motako finantza-negozio entzat. Auzitegiaren ustez bi hitz generiko ziren enpresen inguruko produktu edo zerbitzu sorta bakar ra izendatzeko eta ondorioz izaera bereizgarririk ez dago. Batasuneko markei dagokienez kontuan izan behar da markak Europar Batasuneko kontsumitzaileen arabera baloratu behar direla eta Europar Batasuneko hizkuntzak erabiliz.
- T 360/99 “Investorworld” markak (inbertitzaileen mundua) aseguru eta finantza-negozio entzat, era berean, izaera bereizgarririk ez zuela ikusi zen.
- T32/00 “Elektronika” «16. motarentzat: Katalogoak elektronikaren osagai eta modulu etan espezializatutako azoketarako; produktu hauek nagusiki kontsumitzaile profesionalentzat dira. 35. mota: Elektronikaren osagai eta modulu etan espezializatutako azoken antolakuntza; zerbitzu hauek nagusiki kontsumitzaile profesionalentzat dira. 41. mota: Elektronikaren osagai eta modulu etan espezializatutako jardunaldien antolakuntza; katalogoak argitaratu eta editatzea elektronikaren osagai eta modulu etan espezializatutako azoketarako; zerbitzu hauek guztiak nagusiki kontsumitzaile profesionalentzat dira.

Lehen Auzialdiko Auzitegiaren ustez zeinuak ez zu en izaera bereizgarririk aldarrikatutako produktu eta zerbitzuak izendatzeko eta, gainera, gaztelaniaz behintzat, produktuen edo zerbitzuen funtsezko ezaugarri bat deskribatzen du.

- C 15/06 Hiru dimentsioko marka poltsa-botila formarekin 32. motarako.
- C 380/02 “EROSOTASUNAREN OINARRIA” produktu desberdinentzat, hala nola, erremintak, kotxeen eta altzarien zatiak, 8., 12. eta 20. motak.

- **Kolorea eta izaera bereizgarriak eza**

Ohituraz kolore bakarrez osatutako markak atzera botatzen diren. Hasiera batean neurririk gabeko lehia-abantaila saihestu nahi da. Ortzadarraren oinarrizko koloreak 7 bakarrik direnez: gutxi izatean enpresa batek oinarrizko kolore baten erregistroa lortuko balu neurririk gabeko lehia-abantaila lortuko luke eta lehiatzaileek eragozpen horri aurre egin beharko liokete, merkatura libreki sartzea ere blokeatuz. Debeku honek oinarrizko kolore baten tonu edo ñabardura bakarra duten markentzat ere izan behar du. Tonu edo ñabarduren kopurua zorrotz mugatuta ez dagoenez puntu honetan arrazoia ahuldu egiten da, erregistroa ematearen ondorioz lor daitekeen eragozpen eta konkurrentziaren aurkako arrazoia, alegia. Baina kolore baten tonu bakarra erregistratzeak konponbiderik gabeko arazo eta zailtasunak sortuko lituzke, izaera bereizgarriak ez lukeelako izango. Kolore nahasketa erregistratu liteke, ez baitute mugarik (zentzu honetan ikusi nazioarteko marken erregistroa 715.088/093/094/260. eta 271. zenbakiak).

Oraingo legedian ez dago debeku zehatzik kolorearen beraren inguruan, eta zehaztu behar dena izaera bereizgarria duen ala ez da. Bereizgarritasuna ebaluatzerakoan erabilgarriak dira komunitateko jurisprudentziak *Libertel (C-104/01 gaia)* sententzian ezarritako irizpideak. Sententzia hori aldi berean *Sieckmann* (jadanik azalduta markaren irudikapen grafikoari buruz aritzean 5.1.a) artikulua inguruan) sententziaz ari da .

Libertel kasuan (C-104/01 gaia), Europar Erkidegoetako Justizia Auzitegiak erabaki egin behar izan zuen Libertelek kolore laranja oinarritutako marka bat erregistratu zezakeen ala ez, 9. motako produktuak eta 35.etik 38.erako zerbitzuak bereizteko. Hemen Auzitegian erabaki behar izan zuen kolore bat, bera bakarrik, formarik eta soslairik gabe irudikapen grafikoa egiteko zeinua den ala ez. Sieckmann kasuan erabilitako irizpideak errepikatu ondoren, adierazi zuen kolorearen lagin bat azalera lauan alda daitekeela denboraren

poderioz eta paperak ezin ditu tonuak babestu denborari aurre eginez. Lagin bat baldintza betetzeko nahikoa ez zela uste izan zen.

Kolore baten hitzezko deskribapenari dagokionez nahikoa izan liteke baldintza guztiak betetzen baditu, argia izan dadila, zehatza, osoa bere horretan, erraz eskuratzeko modukoa, ulergarria eta objektiboa. Nazioartean ezaguna den kodea erabiltzea zehatza eta egonkorra zela uste izan zen eta ondorioz, irudikapen grafikoaren baldintza betetzeko nahikoa (adibidez, Pantone Kodea). Jarraian Justizia Auzitegiak adierazi zuen kolore bat bere horretan egokia izan daitekeela enpresa baten eta besteen arteko produktuak edo zerbitzuak bereizteko. Gainera azpimarratu zuen koloreek lehiakideentzat eskuragarri egon behar zutela, eskatu nahi diren produktu edo zerbitzu kopurua zenbat eta handiago izan handiagoa delako emandako eskubide eskusibo horrek ezaugarri berezia izateko aukera, eta ondorioz interes orokorraren aurkakoa izango da.

Praktikan argi dago Justizia Auzitegiaren irizpideak ikusita kolore bakar batean oinarritutako zeinuak gutxitan izango direla marka baliagarri (erabileraren ondorioz lortutako bereizgarritasun-froga hipotetikoa ez bada, zentzu honetan ohiko adibidea da OAMilk txokolate marka ezagun bati emandako bioleta kolorea, erregistratu aurretik lortutako bereizgarritasun frogak ontzat hartzeagatik).

Auzitegi Gorenak kolore bat erregistratzeko aukera onartu du bereizgarritasuna lortu duela erakusten bada (PROZAC kasua - STS 27.03.2006, Libertel sententziaren arabera) (Zeinu Sailak proposatuta).

Kolore nahasketei dagokienez, Europako Erkidegoko Justizia Auzitegiak Heidelberger Bauchemie kasuan, C-49/02 gaia, zera adierazten du kolore urdin eta horia eraikuntzaren inguruko produktu batzuen marka gisa erregistratzearen inguruan:

Lehenik eta behin, irudikapen grafikoaren baldintzari dagokionez: Erregistratzeko eskaera batean aurkeztutako kolore edo kolore nahasketak, forma abstraktua dutenak eta soslairik gabekoak, ñabardurak kolore bat aipatuz izendatzen direnak eta ezaguna den kolore sailkapen-sistema baten arabera zehazten direnak, marka izan daitezke, baldin eta:

-Erabiltzen diren testuinguruan kolore edo kolore nahasketa horiek zeinu gisa aurkezten direla zehazten bada eta baldin eta

-Erregistratzeko eskaerak sistematikoki onartzen badu kolore horiek erabiltzen dutenarekin erlazionatzen direla aurrez erabakitakoaren arabera eta iraunkortasunez.

Bigarren, izaera bereizgarriari dagokionez, Auzitegiak zera adierazten du: Nahiz eta kolore nahasketa batek marka izateko baldintza guztiak bete, Bulegoak ere nahasketa horrek eskatutako baldintzak betetzen dituela aztertu behar du, bereziki izaera bereizgarria, erregistro horrek eskatzen duen enpresaren produktu edo zerbitzuentzat marka gisa izena eman ahal izateko.

Azterketa horrek kontuan izan behar ditu kasuari dagozkion egoera guztiak, eta hala behar denean, eskatzen den marka horrek egin duen zeinuaren erabilera barne. Mota honetako azterketak interes orokorra ere kontuan izan behar du, koloreen eskuragarritasuna ez dadila mugatu, behar ez den bezala, erregistroa eskatzen den produktuen edo zerbitzuen antzekoak eskaintzen dituzten operatzaileentzat.

➤ **Erregistratzeko erabateko debekua 5.1.c artikulua)**

“Ondorengo zeinuak ezingo dira marka gisa erregistratu:

c) Zeinu edo adierazpenak bakarrik dituztenak , dendan espezia, kalitatea, kantitatea, helmuga, balioa, jatorri geografikoa, produktua lortu zen edo zerbitzua eman zen garaia edo produktuaren edo zerbitzuaren beste ezaugarriak izendatzeko balio dezaketenak.”

Kontsumitzaileei produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarrien edo propietateen berri ematen dizkieten zeinuak dira. Debekuaren helburua izen edo grafiko deskribatzaile batek erabiltzeko eskusibotasun edo monopolioa izan dezala saihestea da, beste lehiakideei antzeko produktu edo zerbitzuetan erabiltzeko aukera eragotziz. Merkataritzan beharrezkoak diren izen eta grafikoez ari gara eta dagokion sektoreko lehiakide guztiek eskuragarri izan behar dituzte. Era berean, zeinu hauen oinarria zera da: kontsumitzaileek ziurtzat dute termino

horiek produktuaren edo zerbitzuaren inguruko informazioa ematen dutela produktua sortu duen enpresa horrekin inolako loturarik izan gabe edo lotura abstraktua izanik.

Artikuluak ezartzen duen ezaugarrien zerrenda irekia denez, gerta daiteke marka gisa babestu behar den zeinuaren deskribagarritasuna artikuluan bereziki tipifikatu diren ezaugarrien desberdina izatea. Hala eta guztiz ere gogoratu behar da legearen arabera debeku hau ezarri behar dela markak adierazpide edo zeinu deskribatzaileak bakarrik direnean. Beraz, interpretazioak mugatzailea izan behar du eta kontuan izanik zeinuak izaera gogora arazlea edo iradokitzailea baldin bada gutxieneko bereizgarritasuna lortu daitekeela, beti ere eskaintzen dituen produktuen edo zerbitzuen atalen inguruan deskribatzailea bakarrik ez baldin bada.

Era berean ezin ahaztu daiteke eskatutako markaren izaera deskribatzailearen inguruan egindako balorazioa beti zehatz-mehatz egin behar dela, hau da, eskatutako zeinua eta eskatutako produktu edo/eta zerbitzuak elkarlotu behar direla.

Aurkitu daitezkeen kasu nagusien artean ondorengoak daude:

- **Zeinu deskribatzaileak**

Espezia: marka generikoen kasua dugu, zeinuak produktuaren edo zerbitzuaren espezia izendatzen duenean (Marka mistoa 2 317 180 zk. “ONIBARRAK ETA FINANTZAK” finantza eta onibar-zerbitzuetarako, marka izendatzailea 2.333.762 zk. “MERKATU INTERAKTIBOEN EKIMENAK” telekomunikazio-zerbitzuetarako, marka izendatzailea 2 310 805 zk. “AISIAREN HIRIA” aisialdi-zerbitzu eta jardueretarako, 1.622.742 zk. duen marka “NIRE DENDAREN ASEGURUA” aseguru zerbitzuetarako. Guztiak ukatuta).

Kalitatea: kalitatea dela onartzen da gauza bati dagokion propietatea edo propietate multzoa, bere espezieko besteen berdina, hobea edo okerragoa dela

sinestarazten dutenak (marka izendatzaileak 1.695.233 zk. "EXTRA" banaketa zerbitzuetarako, 1.599.951 zk. "GORENA" arroparentzat, 2.090.466 zk., "GORENA" garagardoentzat, 2.734.963 zk. "LUXUZKOA" 38. eta 41. motentzako, 2.301.029 zk. duen marka "NABIGATZEN AZKARRENAK GARA" Internet bidezko publizitaterako, 1.627.427 zk. duen marka "ARRANTZA FRESKOA".Guztiak ukatuta. Aldiz, 2.302.627 zk. duen marka "EGOKIA" "konposatu erregaiantzat, bereziki gasa" emanda).

Kantitatea: ohiko terminoak erabiltzen dituzten zeinuak dira, pisua, kantitatea, neurria, zenbakia edo bolumena adierazten dutenak (2.269.944 zk. duen marka "ALTZARI ASKO" altzariantzat, 1.907.227 zk. duen marka "HANDIA" frutentzat, 1.907.227 zk. duen marka "MINI DENDA" 37. motako produktuentzat. Guztiak ukatuta). Merkataritzan jadanik erabiltzen ez diren kantitatearen inguruko terminoak eta kontsumitzaileen buruan dagoeneko ez daudenak, ez dira deskribatzaileak

Helmuga: produktuaren funtzioaren inguruan egindako erreferentziaz osatutako zeinuei buruzkoa da, edo erabiltzeko eta kontsumitzeko modu eta denbora egokiari buruzkoa (2.350.756 zk. duen marka "EDERTU ZURE ILE ORRAZKERAK" jostailuentzat, ukatuta, 2.214.737 zk. duen marka "ZORIONTSU IZATEN ERE IKASI EGITEN DA" kabinete psikologiko batentzat, ukatuta.)

Balorea: bereizten duten produktuaren balorazioari buruz aritzen diren markak dira (benetakoa, originala, ekonomikoa, garestia edo merkea) edo diru unitateei buruzkoak (euroa, pezeta, eta abar) (2.567.121 zk. duen marka "BENETAKOA" azafraiarentzat eta ongailuentzat, 2.279.240 zk. duen marka "EUROAREN DENDA" banaketa eta biltegi denda batentzat)

Produktua noiz egin den edo zerbitzua noiz eman den:

Adib: 1985eko mahats-bilketa, ardoentzat; 24 orduko bankua, finantza-zerbitzuentzat; egunero freskoak, barazkientzat.

Produktuaren edo zerbitzuaren beste ezaugarriak adierazteko balio dezaketen zeinuak: klausula irekia da eta helburua aurreko mailetan sartu ezin diren marka deskribatzaileen ustezkoak ulertzea da.

Adib: marka mistoa 2.116.728 zk. “DORADA” , galletentzat; 2.268.158 zk. duen marka “SAREAN IRABAZI”, bitarteko telematikoa erabiltzen dituzten apustu-zerbitzuentzat.

- **Zeinu iradokitzaileak edo gogora arazleak**

Zuzenean produktu edo zerbitzu baten ezaugarriak izendatu baino, iradoki edo gogorarazi bakarrik egiten dutenak. Honela marka deskribatzaileak zuzenean ematen du ezaugarrien berri eta iradokitzaileak, aldiz, zeharka, eta kontsumitzaileak esfortzua egin behar du, burua edo irudimena erabiliz, izen deskribatzailearen bitartez kontsumitzaileari informazioa berehala iristen zaion bitartean. Esfortzua oso txikia baldin bada edo esfortzurik ez badago, zeinua deskribatzailea da; aldiz, produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarrien inguruan zeharkako zerbait adierazten badu, zeinu iradokitzailea izango da (SSTS 1975eko abenduaren 22koa marka “DON KILOWATIO” gailu elektrikoentzat, SSTS 1987ko abenduaren 23koa “DON ALGODÓN” kasua janzteko arroparentzat).

Normalean termino generikoak edo deskribatzaileak deformatuz izendatzen diren markak dira, alderdi bat bakarrik erabiltzen da termino arbitrarioak sortzeko, metaforak edo terminoak erabiltzen dira produktu mota batean ikusten diren ezaugarriak izendatzeko eta horiekin zerikusirik ez duten beste produktu batzuk izendatuz, ezaugarri horiek gogorarazten dituzte baina ez dituzte deskribatzen.

Adib: BABY DRY pixoihalentzat (STJCE 20-IX-2001, As.C-383/99P, BABY DRY kasua), MANZANILLA SUEÑOS DE ORO, infusioentzat, ICARO aeromodelismorako, BABY PARK haurtzaindegi zerbitzuetarako

- **Izen deskribatzaileak atzerriko hizkuntzetan eta gaztelania ez den Espainiako beste hizkuntzetan**

-Atzerriko terminoak: Arau orokortzat atzerriko terminoak ez dira deskribatzaileak baldin eta zehatzak badira, askok erabiltzen badute eta gure hizkuntzan baliokideren bat ez badu, orokortu egin badira edo egunerokoak nazionalen ordezt erabiltzen badira, eta ondorioz, bereizten dituen produktuen edo zerbitzuen ezaugarriak edo helburuak ezagutzeko eta identifikatzeko errazak dira biztanle edo kontsumitzaile askorentzat (ikus Auzitegi Gorenaren Sententziak 1989-12-2koa, 1997-1-28koa eta 2004-2-26koa).

Adib: "GOLDCARD", 16. motako produktuentzat, "STYLINER" begiak nabarmentzekoentzat (3. mota), "E-LANGUAGES", hezkuntza-zerbitzuentzat. Denak emanda.

Latin etimologia duten markak, bereziki frantsesetik eta italierazko hitzak, eta Espainiako jendeak esanahi zehatzarekin ulertu ditzakeenak, ez dira hitz apetatsu izango (Auzitegi Gorenaren Sententziak, 1989-12-2koa eta 2004-4-2koa "PETIT SUISSE" markari buruz. 2.356.618 zk. duen marka ukatzea, ABSOLUTELY FABULOUS kosmetikoak izendatzeko).

- **Gaztelania ez den hizkuntza ofizialetan termino deskribatzaileak:** Marken Legearen 5.1.c) artikulua debekua gaztelaniako izenei ezartzen zaie eta baita Autonomia Erkidegoetako hizkuntza ofizial guztiei ere. Terminoa hizkuntza horietako batean deskribatzailea baldin bada, erregistroa ukatu egin behar da.

- **Argitalpenak**

Argitalpenen aplikazioaren arloan ohikoa izaten da argitalpenen goiburuak bere edukia deskribatzaileez osatuta egotea. Hala, kasu horietan marka eskubideak marka multzoei ematen zaizkie, aldarrikatu eta deskribatu diren moduan, eta ez, ordea, osatzen dituzten terminoei, modu isolatuan ikusita.

Adibide gisa: “EL NORTE DE CASTILLA”, “LA VERDAD DE MURCIA”, “CASA&JARDÍN”.

- **Hitz konposatuak**

Hitz konposatuen kasuan, osagaiak gure hizkuntzan existitzen badira, hiztegian onartu direlako edo ohiko bihurtu direlako, beren elementuen esanahi lineala nagusitzen da eta elementu horiek batzeak ez du ezabatzen bere izaera deskribatzailea.

Adib: "HOTELEASING" (izendatzailea) hitza Nazioarteko Izendegiaren 36. klasean, zerbitzuei buruzkoan, deskribatzailea da, zalantzarik gabe.

Hala ere, hori ez da oztopo azterketa egiteko, kontuan hartuta elementu deskribatzaile edo generikoen antolaketak 5.3 artikulua exijitzen duen gutxieneko bereizgarritasuna gainditu dezakeela.

- **Jatorri geografikoaren aipamenak**

Jatorri geografikoaren aipamenari dagokionez, zera esan behar da: Espainiako udalerrri edo lurralde erakunde baten izendapena marka gisa erregistratzea ez dago debekatuta, jatorriaren aipamena den bitartean. Hori gertatuko da marka aplikatzen denean marka gisa nahi dugun gune geografiko jakin bateko berezko produktu edo zerbitzuak bereizteko. Soilik kasu horretan identifikatuko dute kontsumitzaileek jatorri geografikoaren aipamen gisa. Hala ez bada, hautazko edo fantasiako izendapena izango balitz bezala ulertuko dute kontsumitzaileek (esate baterako, hirien izenak erabili eta erregistratzea autoen modelook izendatzeko). Trataera bera izango lukete jentilizioek. (adib. Auzitegi Gorenaren Epaia, Kredituaren Kordobako Zentrala, III. aretoa 1975eko abenduaren 6koa (RJ 1975, 4850).

Izendapen Espezifikoak (IE) Adierazpen Geografiko Babestu (AGB) gisa identifikatzen dira Europa mailan, eta 2006ko martxoaren 20ko Europar Batasuneko Batzordearen 510/2006 Araudiak, nekazaritzako produktuen eta elikagaien adierazpen geografikoak eta jatorri deiturak babesteari buruzkoak, arautzen ditu Europar Batasunean. Izendapen hori izateko produktuek kalitate bikaina izan behar dute eta izena ematen dien eskualde geografikoarekin duten erlazioak presente egon behar du ekoizpen, eraldaketa edo lantze aldietako batean gutxienez. Nazio mailan izendapen espezifikoak 1985eko abuztuaren 1eko 1573/1985 Errege Dekretuak arautzen ditu, beste araudi batzuen artean.

Jatorri deiturak (JD) Europar Batasuneko Kontseiluaren 2006ko martxoaren 20ko 510/2006 Araudiak, nekazaritzako produktuen eta elikagaien adierazpen geografikoak eta jatorri deiturak babesteari buruzkoak, arautzen du Europar Erkidego mailan. Izendapen hori izateko, lehengairen jatorritik amaierako produktua egiten den arte produktuaren ekoizpena, eraldaketa eta lantzea gune geografiko jakin batean egin behar da aitortutako eta egiaztatutako ezagutza jakin batzuen arabera. Nazio mailan jatorri deiturak 1988ko uztailaren 8ko 728/1988 Errege Dekretuan, 1990eko urriaren 11ko 1254/1990 Errege Dekretuan, 1993ko abuztuaren 4ko 1396/1993 Errege Dekretuan eta 1994ko urtarrilaren 25eko Aginduan arautzen dira, bestak beste.

JD batekin edo AGB batekin liskarra izan dezakeen marka bat erregistratu daitekeen aztertzean, kontuan izan behar dira 510/2006 Araudiko 13. eta 14. artikulua.

14. artikulua arabera, Europar Batasunean erregistratzen diren JDak eta AGBak ezin dira marka gisa erregistratu Europar Batasuneko estatuetan produktu mota bereberri erreferentzia egiten dien markak baldin badira eta Europako JD eta AGBen eskaera data baino beranduago eskatu badira. Europar Batasuneko JD eta AGB erregistratuak ezin izango dira izendapen generikoak izan (13.2. artikulua).

Europar Erkidego mailan erregistratu diren JD eta AGBak ezagutzeko Europar Batzordeko Nekazaritza Zuzendaritzan eskuragarri dagoen datu basea kontsulta daiteke. Ondorengo hau da esteka:

Berme markai eta marka kolektiboak aplikatu daitezkeen salbuespena: Marken Legeko 62.3. eta 68.3. artikuluen arabera, jatorri geografikoa duten marka deskribatzaileak erregistratu ahal izango dira berme markak edo marka kolektiboak direnean (Marken Legeko 62.3. artikulua eta Marken Zuzentzaileko 15. artikulua) (1.931.933 GALICIA CALIDADE, 2.314.256/7 L'ALTA RIBAGORÇA, 2.257.967 VAL D'ARAN zenbakia duten berme markak). Era berean, banakako markak eman ahal izango dira jatorri deiturak edo adierazle geografiko babestuak direnean, eta dagokion Batzorde Erregulatzaileak edo dagokion kontrol aginteak eskatzen duenean (1.927.658 "RIOJA", 2.667.597 "JAMON DE TREVÉLEZ" zenbakidun markak).

➤ **Erregistratzea erabat debekatuta dagoenean, 5.1 d) artikuluan arabera**

17/2001 Marken Legearen 5.1 d) artikulua xedatzen duenaren arabera, *"hizkera arruntean edo merkataritzaren ohitura leial eta etengabean ohiko bihurtu diren ikurrez edo izendapenez bakarrik osatzen diren ikurrak"* ezingo dira marka gisa erregistratu.

Hala, Legeak pertsona batek termino bat monopolioan erabiltzea saihestu nahi du, produktu edo zerbitzu batzuen erabilera orokorra delako eta ezin direlako monopolioan hartu. Era berean, "merkaturan enpresa baten produktu edo zerbitzuak beste batzuenengandik bereizi ahal izateko" markak duen funtzioa bete dadin nahi da (Marken Legeko 4. artikulua).

Aipatutako araua interpretatzeko, markai buruzko EEE/104/89 Zuzentzailearen 3.1 d) artikulua har daiteke oinarri. Antzeko edukia du eta ikur arruntak erregistratzea debekatzen du baina ez ditu aipatzen Espainiako legeak aipatzen dituen "produktu eta zerbitzuak". Hortaz, hala izendatu diren produktu jakin batzuen termino arruntak bereizten dituela dirudi.

"MERZ&KRELL" (2001eko urriaren 4ko epaia) kasuan Europar Batasuneko jurisprudentziak zera ebatzi zuen: "marka bat osatzen duten ikur edo izendapen bakarrak hizkuntza arruntean edo merkataritzaren ohitura leial eta etengabeetan produktu edo zerbitzu batzuk izendatzeko ohiko bihurtu direnean, marka hori erregistratzea debekatzen du zuzentarauak".

- **Ohiko bihurtu diren ikurrak**

Produktu edo zerbitzu jakin batzuk izendatzeko hizkuntza arruntean edo merkataritza ohituretan ohiko bihurtu dira ikur batzuk, eta kontsumitzailearen gogora etortzen dira. Ikur horiek, bada, ez dute bereizteko ahalmenik. Egoera hori finkatuta dago Espainiako jurisprudentzian (1995eko maiatzaren 10eko Auzitegi Gorenaren epaia, "masters" kasua).

Kontuan izan behar da aztertu behar den ikurraren ohiko izaerari edo izaera arruntari buruzko irizpena marka eskaera egiteko momentuan egin behar dela.

5.1 d) artikuluko debekuaren alorrean inkardinatzen duten sententzia eta doktrina iritziei erreferentzia egin diezaiekegu. "Super", "plus" edo "extra" terminoak ez diote erreferentzia egiten produktu zehatz bati, ezberdintzeko gaitasuna galdu dute, oro har, produktu eta zerbitzu mota guztientzat; hala ere, Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoak ez du jarrera hori hartu.

Hortaz, hizkuntza arruntean edo dagokion merkatu sektorean produktu edo zerbitzu jakin bat izendatzeko ikur bat hedatu bada, ohiko ikurtzat jotzen da. Adibide gisa: "broker" finantza bitartekaritzaren alorrean edo "botilatxo" edo "litro" kantitate zehatza duten garagardo ontzientzako.

Beharrezkoa da legean jasotzen den eskakizunari erreferentzia egitea, esaten baitu ikur bat debekatu ahal izango dela ohiko ikurrez "soilik" osatuta baldin badago. Legeak zehaztasun handiz jasotzen du hori eta debekuak estu interpretatu behar dira. Lege horretatik kanpo gelditzen dira, hala ere, ohiko terminoak eta ikurrari berezitasun propioa emango dioten elementu izendatzaile

edota grafikoez osatzen diren ikurrak. Bestalde, ohiko ikurrek elementu hutsalak baldin badituzte, eta elementu hutsal horiek ez badute bereizgarritasun nahikoa ematen markaren xedea lortzeko, ezingo dira erregistratu. Hala ere, banan-banan aztertu behar dira kasu horiek.

Ohikotzat jo daitezkeen ikurrak idatzita dauden hizkuntzari dagokionez, aipatzekoa da terminoa erdarazkoa bada ere, kontsumitzaileek ezagutzen badute debekuaren barruan sar daitezkeela. Esate baterako, “Light” edo “Gourmet”. Bestalde, Espainiako hizkuntza koofizialetako batean terminoa ohikoa bada, ezin izango da erregistratu, markek eta horien erregistroak izaera nazionala dutelako.

Europar Batasuneko markei aplika dakiekeen antzeko debekua eta hizkuntza ofizialak kontuan hartuta, Europar Batasunean Barne Merkatua Bateratzeko Bulegoak ondorengo marka hauek debekatu ditu, besteak beste: “XTRA” garbigarrientzat, “LITE” (arin), “HYPERLITE” (hiperarin), “ULTIMATE” (berriena) produktu elektronikoentzat, “STUDIO OFFICE” administrazio eta aholkularitza zerbitzuentzat, “SEARCH SERVER” (bilaketa zerbitzaria) informatikako produktu eta zerbitzuentzat.

Ez dugu ahaztu behar, ohiko izaera edo izaera arruntak marka izendatzaileei eragiteaz gain marka grafikoei ere eragiten diela, bereziki; produktuak edo horien bilgarriak aurkezteko modu arruntak irudikatzen dituzten hiru dimentsiotako marka jakin batzuri eta, kasu batzuetan, produktu edo zerbitzu mota jakin batzuekin lotzen diren ohiko kolore jakin batzuri.

➤ **Erregistratzea erabat debekatuta dagoenean, 5.1 e) artikulua**
arabera

○ **Hiru dimentsioko formak debekatzea**

Marken Legeko 5.1 artikulua dioenez, *“ezin izango dira marka gisa erregistratu ondorengo ikur hauek: e) “produktuaren beraren izaerak emandako*

formaz edo emaitza tekniko bat lortzeko produktuaren formaz edo produktuaren funtsezko balio batek ematen duen formaz soilik osatuta daudenak”

Marken Legeko 4.2 d) artikulua marka gisa erregistratu daitezkeen ikurren barruan hauek sartzen ditu: *“Hiru dimentsioko formak; horren barruan, bilgarriak, ontziak eta produktuaren edo bere aurkezpenaren forma”*.

Hiru dimentsioko markak erregistratu daitezke. Baina, forma guztiak ezin dira marka gisa erregistratu, beharrezkoak, orokorrak eta ohikoak diren formak kenduko genituzkeelako jabetza publikotik eta kompetentziatik.

Irizpide moduan, balioetsi behar da ea markak izaera bereizgarria duen, kontuan hartuta produktu edo zerbitzuen kontsumitzailea ohituta ote dagoen forma hori marka gisa jasotzera; ea proposatutako formak bereizgarritasun jakin bat duen, produktu hori beste batzuegandik bereiztea ahalbidetzen duena; edo ea ez duen izaera bereizgarria edo ea izenburuak jasotzen dituen hiru suposizioetako bat aplikatu dakioken. Hala, aipatutako azterketa ez da izan behar gainerako erabateko debekuei egiten zaiena baino zorrotzagoa (Europako Erkidegoen Justizia Auzitegiaren epaia Linde kasuan, C-53/01 gaia, produktuaren formarengatik eratutako markak erregistratzeko Marken Lehenengo Zuzendarauak jasotzen duen debekua interpretatu zuen).

Interesgarria da, baita ere, Europar Batasuneko marken alorrean formak erregistratzea debekatzeko Europar Batasuneko legeetan jasotzen diren irizpideak kontuan hartzea, gure legeen oso antzekoak direnak. Zehazki T-88/00 epaia, Mag kasua, Lehen Auzialdiko Auzitegiarena, linterna forma duten markei buruzkoa. Onartua izateko, eskatutako markak gutxieneko bereizgarritasuna izan behar du produktu bildu horien ohiko aurkezpenarekin alderatuta.

Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoak ukatu dituen marken artean ondorengo hauek daude:

- 552.363 eta 4 zk.ko nazioarteko markak, snack formak adierazten dituzten grafikoak aipatutako produktuentzat (Auzitegi Gorenaren epaia, 2003ko urriaren 10ekoa).
- 1.934.492 eta 7 zk.ko nazioarteko markak, snack-ak adierazten dituzten hiru dimentsioko grafikoak (Auzitegi Gorenak ukatu ditu 2004ko uztailaren 14ko eta 2006ko ekainaren 26ko epaietan).
- 2.610.266 eta 7 zk.ko marka, jogurt ontzien ohiko formen hiru dimentsioko grafikoak, ohiko edukia irudikatzen dutenak (Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiak berretsitako ukapena)
- 742.249 zk.ko nazioarteko marka, hiru dimentsiokoa, 5., 29. eta 30. klaseetako produktuentzako jaki ontziaren forma duena, koloreduna (2007ko abenduaren 20ko Auzitegi Gorenaren epaiak berretsi duen ukapena).

Debekatzeko suposizio hauek jasotzen ditu 5.1 e) artikulua:

- **Produktuen izaerak ezarritako formak**

Orokorrean beharrezko formak izaten dira, eta hortaz, generikoak, eta produktuari berari edo bere ohiko formari eragiten diotenez arruntak izaten dira. Har dezagun ontzi zehargarri bat, ardo apardunak ontziratzeko erabili ohi den forma edo itxura duena, baina grabatu edo estanpaturik ez duena, hau da, produktu hori berezi egiten duten elementurik ez duena. Aipatutako ardo apartsu horiek bereizteko ezin izango litzateke erregistratu marka gisa. Forma hori bakarrik baldin badu ukatu egingo da, baina, elementu bereizgarriren bat baldin badauka (kolorek, izendapenak, grabatuak...) erregistratu ahal izango da, forma bera baina beste elementu bereizgarri batzuk dituen beste marka batzuk erregistratzea ez lukeelako galaraziko.

Debeku horretan oinarrituta ukatu egin diren marka batzuk:

- 2.123.078 zk.ko marka, betaurreko batzuen hainbat bista irudikatzen dituen grafikoa.
- 2.391.113 zk.ko marka, uniforme baten zatiak irudikatzen dituen grafikoa.

- **Eraitza teknikoak lortzeko produktu batek behar duen forma**

Arrazoi teknikoek inposatzen dituzten formak marka gisa erregistratzea debekatzea, ikur bereizgarriaren izaera bera dela eta gertatzen da. Eskusiba eskubide hori, sorkuntza teknikoak (patenteak, erabilera ereduak) ez bezala, behin eta berriro luza daiteke. Horretarako, marka behin eta berriro berritu behar da. Hala mintzatu zen abokatu nagusia Justizia Auzitegira eraman den kasurik garrantzitsuenean. Triangelutan jarritako hiru buru birakor zituen PHILIPSEN PHILISHAVE bizarra kentzeko makinaren formaren marka erregistroa balioztatzeari buruzkoa zen kasua (As c-299/99).

“Funtzio tekniko bat betetzen duen formak ez dira baztertzen marka horiek ez direlako gai produktu edo zerbitzuak bereizteko, baizik eta kasu honetan, erabat debekatzearen helburua partikular batek sorkuntza teknikoen gaineko eskusiba luzatzeko markaren erregistroa erabiltzea saihestea da. Ondorioz, ez zaie aplikatzen secondary meaning kontsolidazioa eta ez dio axola zirkulazioan bereizgarritasuna lortu duen. Abokatu nagusiak ondorioztatu duenez, eraitza teknikoak lortzera zuzenduta ez dagoen hautazko ezaugarriaren bat gehitu zaien forma funtzionalak soilik erregistra daitezke”


Ontzi batek edo produktu baten formak osa dezake marka, eta ondorioz, gerta liteke marka hori forma bereizgarri bat izatea bere horretan, baina beharrezkoa dena eraitza tekniko bat lortzeko. Hobekuntza edo abantaila horiek ezin dira izan erabakigarriak edo ezinbestekoak produktuaren erabilera, funtzionamendua edo ekoizpenerako. Nahikoa izango litzateke forma horri hobekuntza tekniko bat sartzea, osagarri motako hobekuntzara murrizten bada ere. Hori gertatuko da produktua edo ontzia iraunkorragoa edo erresistenteagoa izan dadin laguntzen duenean edo ekoizteko hain garestia ez denean, edo ontziak marka gisa erregistratu nahi den forma duenean (esate baterako,

arrautzentzako ontziak, auto marka baten gurpilak identifikatzen dituen errodamendu banda bat, baina abantaila tekniko jakin batzuk gehitzen dituen diseinua duena, esate baterako asfalto hezeetan gelditzea).

Philipsen kasuan Justizia Auzitegia haratago doa. Beste forma alternatibo batzuk baldin bazeuden forma hori marka gisa erregistratu zitekeen edo ez galdetzen zuten. Philipsek esaten zuen, dudarik gabe efektu tekniko bat zuen arren, eskatutako marka afeitatu behar zen aurpegiaren formak baldintzatzen zuenez, ez zela emaitza teknikoa lortzeko modu bakarra. Auzitegiak adierazi zuenez, debekuak *“...aipatutako forma duen ikurra erregistratu ahal izatea baztertzen du, emaitza teknikoa beste modu batzuetara lortu badaiteke ere”*.

Barne Merkatua Bateratzeko Bulegoak hartutako erabaki batzuk:



- Marka  bilgarria izateko duen izaeraren zorduntzat jotzen da forma, eta 33. klaseko produktuentzat funtzio erabilgarria irudikatzen du tapoiaren formak.
- 812.149 zk.ko hiru dimentsioko marka, kortxo ateratzekoa adierazten duena.
- 3 615.804 zk.ko hiru dimentsioko marka, libragailu baten ohiko forma adierazten duen marrazki batena.


- **Produktuari funtsezko balioa ematen dioten formak**


Erabateko debeku honen helburua marka, oro har, diseinu industrialaren, jabetza intelektualaren eta lehia desleialari buruzko arauen babes alternatibo ez bihurtzean datza, produktua erakargarriago egiten duten eta hura merkaturatzen laguntzen duten apaindura edo estetikei dagokienez.

Produktuaren balioa neurri handian emanda datorren kasuak dira, hain zuzen ere, marka gisa erregistratu nahi den formarengatik. Kasu honetan ez du bereizgarri gisa jarduten, baizik eta produktuaren beraren funtsezko ezaugarri gisa, eta kontsumitzaileek hori baloratu eta aukeratzeko, erabakigarriak izango dira hartzen duen formaren balio estetiko edo funtzionalak.

Debekuaren arrazoia bikoitza da: alde batetik, jendeak ez du forma marka gisa hautematen, baizik eta produktuaren ezaugarri edo propietate gisa, produktuaren balioan zeharka eragiten duen ezaugarri gisa, eta, beraz, zeinuak ez du betetzen produktuaren enpresa jatorria adierazteko funtzioa. Bestalde, aurreko kasuetan bezala, jabetza intelektualeko edo modelo industrialaren eskubideen bidez forma estetiko edo estetiko eta funtzional hauei ematen zaien babesa aldi batera mugatzen da. Eta marka gisa egokitzea mugagabeki luza liteke ondoz ondoko berriztapenen bidez.

OAMIk emandako ukatze erabakien adibide gisa:

- Marka  jostailuentzat, produktuaren diseinu zehatz gisa hartzen baita, ez marka gisa.

- Marka  betaurrekoentzat, produktuaren zati baten diseinu zehatz gisa hartzen baita, ez marka gisa.

- Forma ilun irregularrak dituen eremu baten marka adierazgarria



“poliestireno aparrarentzat edo horretaz eginiko produktuentzat”, produktuen itxura posible huts gisa hartzen baita.

➤ **5.1.f) artikuluko erregistratzeko erabateko debekua**

Marken Legearen 5.1 artikuluko f) letran adierazitakoaren arabera, ezin izango dira marka gisa erregistratu zeinu hauek: *“legearen, ordena publikoaren edo ohitura onen aurkakoak direnak”*.

Debeku hauen azterketa ofizioz aztertuko da 20. artikuluaaren arabera, eta, horrez gain, eskaera argitaratu aurretik, 18.1 artikuluaaren arabera aztertuko da. Azterketa hau, hain zuzen, antolamendu juridikoaren oinarriko printzipioen aurka egiten duen edukirik duen eskaerarik Aldizkari Ofizialean ez argitaratzeko egiten da (2.380.463 zk.ko marka espedientea, “EUSKAL NORTASUN AGIRIA”, gaztelaniaz “DOCUMENTO DE IDENTIDAD VASCO” litzatekeena, ukatutako "identifikazio agiri" baterako, eta TSJren 2008/07/11 Epaiaren bidez ukapena berretsita).

Zeinua debeku hauen aurkakoa den baloratzeko, honako faktore hauek proposatzen dira:

- Zeinuaren berezko egitura denominatibo edo grafikoa: "balio sinboliko handiko zeinuren bat, bereziki erlijio sinboloren bat, duen" marka erregistratzeko erabateko debekua. Horrela, izendapen edo irudiak, marka bat eratzeko desegokiak direlako: droga, duintasunaren aurkako erasoak.
- Erlijio balioko zeinuei loturiko marka aplikatu nahi zaien produktu edo zerbitzuen izaera;
- Produktu edo zerbitzuen hartzaile izan asmo duten kontsumitzailearen batez besteko sentsibilitatea .

○ **Legearen aurkako zeinuak**

Legearen aurkakoak dira lege izaerako xedapen berezien bidez erregistratzea debekatuta duten zeinuak.

Horrela, adibidez, Espainiako kirol legeriak Espainiako Batzorde Olinpikoari soilik gordetzen dizkio Joko Olinpikoak eta Olinpiadak izendapenen eta horien ikurraren erabilera. Beste kasu bat Espainiako sistema juridikoan legeak diren nazioarteko hitzarmen edo akordioak lirateke. Hala, Ginebrako 1949ko abuztuaren 12ko hitzarmenak Gurutze Gorriaren ikurra erabiltzea debekatzen du.

OEPMn ukatutako marken adibideak:

- 2.380.463 zk.ko marka, “EUSKAL NORTASUN AGIRIA”.
- 2.707.976 zk.ko marka, “ENPRESEN OLINPIADAK”, kirol jarduera zerbitzuetarako, besteak beste.

- **Ordena publikoaren aurkako zeinuak**

Ordena publikoaren aurkakoak dira zuzenean edo zeharka gure gizarteko edo kulturako printzipio sozial, politiko eta juridikoen aurka egiten duten zeinuak. Zeinu bat ordena publikoaren aurkako izan daitekeen erabakitzeko orduan, zein produktu eta zerbitzu eremutara zuzentzen den eta eraginpeko kontsumitzaileen taldea ere kontuan hartzen dira.

Hala, adibidez, ezin izango lirateke erregistratu legez kanpoko erakundeen siglak edo ikurra (adib.: HERRI BATASUNA), zeinu xenofobo, arrazista, sexista edo antidemokratikoak, edo nolabait indarreko ordena konstituzionalaren oinarrian dauden printzipioen aurka egiten dutenak.

OEPMn ukatutako marken adibideak:

- 2.780.662 zk.ko marka, “23 F”, 16. klaseko produktuetarako eta 41. klaseko zerbitzuetarako.
- 2.646.823 zk.ko marka, “SECRETO DE SEPARADAS VICIOSAS”, 29. klaseko produktuetarako.

- **Ohitura onen aurkako zeinuak**

Ohitura onen aurkakoak dira pertsona zintzoen (zaila da kontzeptu hau zehaztea, balio jakin batzuen indar sozialean eta gizartearen onartze malgutasun handiago edo txikiagoan oinarritutako irizpidearen arabera) bizikidetzan arruntean eska daitezkeen edo eskatzen den jokabide moralaren aurkako zeinuak.

OEPMk hartutako erabakien adibideak:

- 2.646.818 zk.ko marka, “CROQUETAS DE PEZONES”, 30. klaseko produktuetarako.
- 2.754.047 zk.ko marka, “DE PUTA MADRE”, 25. klaseko produktuetarako.

Praktika komunitarioari dagokionez, OAMIk ukatu egin ditu ondorengo markak, debeku analogo batean oinarrituta:

- “BIN LADEN” markak, karaktere arabiar eta erromatarretan, klase ugaritako produktu desberdinetarako.
- “SCREW YOU” marka (herri hizkeran, "kopulatu"), produktu erotikoen dendetan saltzen direnen kategoriakoak ez diren produktu desberdinetarako ukatutakoa.
- “SUDACA” marka, edari alkoholdunentzat.
- “COJONES” marka, arropa, osagarri eta jostailuetarako.

➤ **5.1.g) artikuluko erregistratzeko erabateko debekua**

“Ezin izango dira marka gisa erregistratu ondorengo zeinuak:

g) Jendea okerrera eraman dezaketenak, adibidez, produktu edo zerbitzu baten izaerari, kalitateari edo jatorri geografikoari dagokienez.”

Erregistratzeko debeku hau bereizgarriaren beraren datu objektiboetan oinarritu behar da, iruzurra produktu edo zerbitzu batzuei lotuta jarritako markatik zuzenean datorrela.

Zeinu engainagarria bereizi nahi diren produktu edo zerbitzuen izaerari, kalitateari, jatorri geografikoari eta abarri dagokienez kontsumitzaileak desorientatzen dituen da, markak adierazten edo iradokitzen duena eta produktu edo zerbitzuen ezaugarriak bat ez datozen neurrian; horrez gain, beharrezkoa da markak produktu edo zerbitzuari buruzko itxaropen batzuk sortzea, haien eskarian eragiteko gai direnak eta errealitatearekin bat ez datozenak.

17/01 Legearen 5.1 g) artikuluan aipaturiko okerrean erori ahal izateko kasuak adierazteko baino ez dira, eta honako hauek dira ohikoenak:

- **Produktu edo zerbitzuaren izaerari, kalitateari edo ezaugarriei dagokienez engainagarriak diren markak.**
 - 2.535.509 zk.ko marka, “MAS CAFÉ”, “kafea, tea, kakaoa, azukrea, kafearen ordezkioak, etab.” bezalako produktueterako, kaferik ez duten produktuei aplikatu dakiekelako.
 - 2.690.210 zk.ko marka, “GARNACHA DE ATECA”, edari alkoholduen desberdinetarako, garnacha barietateko mahatsik ez duten produktuei aplikatu dakiekelako.
 - 2.353.075 zk.ko marka, “HERMANOS FERNANDEZ”, txerri grafikoarekin, “haragi eta deribatuetarako”, txerriarenak ez diren beste haragi produktuei aplikatu dakiekelako.
 - 2.513.345 zk.ko marka, “V GARANTIA VITAMINAS”, 29., 30. eta 31. klaseetako produktueterako, ez dituzten ezaugarri berezien irudia sortzeagatik.

- **Jatorri geografikoari dagokionez engainagarriak diren markak,** hau da, jatorriari buruzko adierazpen okerrak dira, monumentu ezagun baten erabileran zein abizen atzeritarraren erabileran eremu geografiko zehatz bat aipa dezaketenak, edo jatorri geografikoa adierazten duen beste zeinu bat.
 - 2.558.649 zk.ko marka, “TEKA DE KENIA”, 20. klaseko produktuatarako, Kenyatik datozen tekaz eginda ez dauden altzariei aplikatu dakiekeelako.
 - 2.758.542 zk.ko marka, “GOFIO GOMERO”, “Kanarietako irinetarako”, aplikazio eremua markak adierazten duena baino zabalagoa delako.
 - 2.771.561 zk.ko marka, “ALMADRABA NUEVA UMBRÍA” , “arrantzarako” eta “arrantzako salmenta zerbitzuetarako”, markan barne harturiko jatorriari lotu gabe.

- **Engainagarriak diren markak, lotura ofiziala egoteari dagokionez,** erakunde ofizial batek babestu ahal izateari dagokionez, ordezkaritza edo administrazio organo motaren batekin lotura ofiziala izatearen zentzuan ulertuta.
 - 2.659.068 zk.ko marka, “RED VALENCIANA DE SALUD MENTAL”, sozietate partikular baten izenean zerbitzu medikoak emateko, osasun mentaleko zerbitzuak eskumen autonomiko izanda.

Adierazi behar da badirela elementu geografikoak dituzten eta fantasiazkotzat hartzen diren markak, aipatzen duten produktu edo zerbitzuarekin zerikusirik ez dutelako (PHILADELPHIA, "gaztak" bereizteko).

➤ **5.1.h) artikuluko erregistratzeko erabateko debekua: ardo eta edari bizientzako babes gehigarria**

“Ezin izango dira marka gisa erregistratu ondorengo zeinuak:

h) ardo edo edari biziak identifikatzera aplikatutakoak edo jatorri hori ez duten ardo edo edari biziak identifikatzen dituzten jatorri geografikoko adierazpenak direnak, baita produktuaren benetako jatorria adierazten denean edo "klase", "mota", "estilo", "imitazio" edo antzeko espresioekin batera edo itzulita adierazpen geografikoa erabiltzen denean ere.

Manu honek berritasuna dakarkio Marken 17/01 Legeari, eta ardo eta edari bizientzako babes gehigarria dakar ADPIC indarrean jartzearen ondoriozko betebeharren ondorioz.

Halaber, ardogintza eta mahastizaintza babestuko JD edo AGB batekin gatazkan jar litekeen marka bat erregistratzeko aukera aztertzeke orduan, kontuan hartu behar dira Kontseiluaren 2008ko apirilaren 29ko (CE) Erregelamenduaren 43., 44. eta 45. artikulua; horren bidez ezartzen da ardogintzako eta mahastizaintzako merkatuaren antolaketa komuna, 1493/1999 (CE), 1782/2003 (CE), 1290/2005 (CE) eta 3/2008 (CE) Erregelamenduak aldatzen dira, eta 2392/86 (CE) eta 1493/1999 (CE) Erregelamenduak indargabetzen dira (Zeinu Sailaren proposamenez).

Aipaturiko 44. artikulua araber, Europa mailan erregistratutako ardogintzako eta mahastizaintzako produktuen JD edo AGBek beren deiturak edozein estatukidetan marka gisa erregistratzea eragozten dute, 5.1.h) artikuluan dauden erako espresio deslokalizatzaileak dituzten deiturak edo erregistratutako deitura baldin badute, marka eskatzen deneko ardoaren ezaugarri desberdinekiko egiazko edo gezurrezko aipamenak dituztenak (45. 2 artikulua), erregelamendu horren 4. eranskineko ardo, muztio edo ozpin motaren bat estaltzen dutenak eta

azkenik inskribatzen diren Europa mailako JD edo AGBen eskaera dataz geroztik eskatutakoak.

Europa mailan erregistratutako ardogintzako eta mahastizaintzako JD edo AGBak ezagutze aldera, Europako Batzordearen Nekazaritza Zuzendaritzan erabilgarri dagoen datu basea kontsulta daiteke ondorengo estekan:

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

Jatorri adierazpen faltsua duten ardo eta edari biziak babestean datza, hau da, jatorri geografikoko adierazpenak diren zeinuak saihestean datza, aplikatzen zaizkien produktuek jatorri hori ez dutenean, bai markak okerrera eramaten badu (RUEDA), bai elementu deslokalizatzaileak sartzen baditu (TIPO RUEDA), edo produktuaren benetako jatorria adierazten duelako (RUEDA ELABORADO EN SANLUCAR DE BARRAMEDA).

Manu horrekin, babestuta geratzen dira ardo eta edari bizi nazional zein nazioartekoen jatorri geografikoaren adierazpen guztiak, eta jatorri deiturak ez ezik, barne hartzen dira beste babes maila batzuk ere, kalitatezko ardoek, ordainketako ardoek, marka kolektiboek eta abarrek emandakoak, adierazpen geografiko ezagunak direnean. Era horretan, dagozkion legezko betekizunak (ziurtagiriak, baimenak, erregistro jakin batzuetan inskribatzea, etab.) betetzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek bakarrik eskatu ahal izango dituzte markaren parte gisa dagozkion adierazpen geografikoak. Bestela, Marken Legearen 5.1.h) artikulua urratuko dute, engainagarriak direlako edo besteen erreputazioaz baliatzeagatik.

Hala, jatorri geografikoaren adierazpena marka gisa erregistratu ahal izateko, honako hauek behar dira:

- 1- Jatorri geografikoaren adierazpenen legerian babes irudiren batean jatorri geografikoko adierazpen gisa onartuta egotea.
- 2- Marka multzo zabalean barne hartuta egotea (ezin da eskusiboki aldarrikatu).
- 3- Eskatzaileak Kontseilu Arautzailearen baimena izatea, jatorri deitura baldin bada eta, hala badagokio, inguru horretan eginiko produktuen muga bat badu, edo, beste babes maila bat badu, lege ezarritako baldintzak betetzea.

Azkenik, adierazi behar da babes mailaren batekin jasotako jatorri adierazpena erregistratu nahi izanez gero, ez da aplikagarri 17/01 Legearen 5.1.h) artikulua; 5.1.c) artikuluko jatorri geografikoa deskribatzeko debekua edo 5.1.g) artikuluko izaera engainagarria sartzen dira.

OEPMk ukatutako marken adibideak:

- 2.809.439 zk.ko marka, "DOS RUEDAS", ardoentzat, Rueda JDren Kontseilu Arautzailearen baimenik ez duelako.
- 2.733.733 zk.ko marka, "CLOS DEL SILENCI NEGRE SELECCIO PENEDES DENOMINACIO D'ORIGEN", ardoentzat, Penedés JDren Kontseilu Arautzailearen baimenik ez duelako.
- 2.733.635 zk.ko marka, "COVIJEREZ", ardoentzat, Jerez JDren Kontseilu Arautzailearen baimenik ez duelako.

OAMIk ukatutako marken adibideak:

- "CUVEE PALOMAR" marka, ardoentzat, Valentzia JDren eremuan "bertako ardoa" "PALOMAR" ardogintzako eta mahastizaintzako babes irudiarekin loturarik duela ez egiaztatzeagatik.

- “CARLOS SERRES”, edari alkoholdunentzat, "SERRES" ardoen JD greziarrarekiko loturarik duela ez egiaztatzeagatik.
- “CASABLANCA” marka, ardoentzat, EBren eta Txileren arteko hitzarmen bidez babestutako Txileko JD baita Casablanca.

➤ **5.1.i, j, k) artikuluko erregistratzeko erabateko debekua: zeinu ofizialak diren edo dituzten markak**

“i) Espainiako, bere autonomia erkidegoetako, udalerrietako, probintzietako edo beste tokiko erakunde batzuen ezkutua, bandera, kondekorazioak eta bestelako ikurrak irudikatzen edo imitatzen dituztenak, horretarako baimenik ezean.

j) Agintari eskudunek horretarako emandako baimenik ez dutenak eta Parisko Hitzarmenaren 6. artikulua arabera ukatu egin behar direnak.

k) Parisko Hitzarmenaren 6. artikuluan jasotakoez eta interes publikokoak direnez bestelako intsignia, ikur edo ezkutua dituztenak, agintari eskudunak haiek erregistratzea baimendu ezean”

Marken Legearen 5.1 artikulua i), j) eta k) letretan, erabateko hiru debeku jasotzen ditu beren interes publikoarengatik bereziki babestuta dauden zeinu ofizialak dituzten markak erregistratzeari dagokionez.

Debeku horien helburua Estatuaren ikurrak, sinbolo ofizialak edo interes publikoko bestelako zeinuak diren, dituzten edo imitatzen dituzten zeinuak marka gisa erregistratzea saihestea da, horretarako baimenik ezean.

Interes publikokoa da zeinu hauek enpresen zirkulaziotik kanpo mantentzea, babes berezia emanez, dagokien funtzioarekin bakarrik erabil daitezten, inolako enpresaburuk bidegabeki hari etekinik atera gabe.

Manuak hiru debeku bereizten ditu: Espainiaren eta bere lurralde administrazio publikoen ikurrei buruzkoa (5.1.i artikulua); CUPen 6 ter. artikulua arabera babestutako zeinuei eragiten diena (5.1.j artikulua); eta, azkenik, hondar gisa,

interes publikokoak diren aipaturikoez bestelako zeinuak dituztenak (5.1.k artikulua).

- **Zeinu ofizial espainiarrak (Marken Legearen 5.1.i) art.)**

5. artikulua, 1. ataleko i) letran, debekatu egiten du marka gisa erregistratzea *Espainiako, bere autonomia erkidegoetako, udalerrietako, probintzietako eta bestelako tokiko erakundeetako ezkutu, bandera, kondekorazio eta bestelako ikurrak irudikatzen edo imitatzen dituzten zeinuak, horretarako baimenik ezean.*

Debeku honen helburua Espainiaren ikurrak irudikatzen edo imitatzen dituzten markak erregistratzea eragozte da. Babesean barne hartzen dira Espainiaren eta bere autonomia erkidego, udalerrri, probintzia eta bestelako tokiko erakundeen ezkutu, bandera, kondekorazio eta bestelako ikurrak.

Debekua ez da Espainiaren edo bertako lurralde erakundeen *deituretara* hedatzen; horiek adierazpen geografikoei eragiten dieten gainerako debekuen menpe egongo dira. [Bereziki, ukatu egingo da marka jatorri geografikoa deskribatzen duen jatorri adierazpena bada (5.1.c artikulua) edo engainagarria bada, produktu edo zerbitzuaren jatorriari buruzko nahasmena eragin dezakeelako eta/edo ofizialtasunaren ideia faltsua eman dezakeelako (5.1.g artikulua)].

Babesa ematen da babestutako ikurren "erreprodukzioaren" edo "imitazioaren" aurrean, bai eskatutako marka babestutako ikurra bada, bai ikur hori elementu gisa badu. Horren haritik, gogoratu behar da litezkeen irudikapen mota desberdinek "osagarri izaera" (ezkutua, bandera, kondekorazioak eta bestelako ikurrak), "bereizgarri nagusiaren" aurrean, izateko beharraz aurreko Marken Legean egindako aipamena uztea erabaki dela.

5.1.i) artikuluko debekua gainditu ahal izateko, horretarako behar den baimena aurkeztu behar da. Baina marka erregistratzeari uko egingo zaio, dagokion baimena izan arren, zeinuak erregistratzeko erabateko beste debekuren batean

erortzen bada, bereziki, jendea produktu edo zerbitzuaren jatorri geografikoari buruzko nahasmenera eraman badezake.

OEPMren ukapenen adibideak:

- 2.531.466 zk.ko marka, mistoa, Espainiako ezkutua irudikatzen duena, zeinu masonikoak dituena, inolako baimenik aurkeztu gabe.
- **CUP ter 6. artikulua babestutako ikurrak (Marken Legearen 5.1.j art.)**

5. artikuluko 1. ataleko j) letrak debekatu egiten du *agintari eskudunek onartu ez dituzten ikurrak marka gisa erregistratzea; baita Parisko Itunaren 6 ter artikulua onduz ezezkoa eman zaienen kasuan ere.*

6 ter CUP artikulua Parisko Itunaren barne dauden Estatuei ezarri ahal zaie, baita Merkataritzako Munduko Erakundeko Kideei (MME) ere, aipatutako Itunaren barne egon ala ez. Hori ADPICeko xedapenak ezarriz egingo litzateke.

CUPeko 6 ter, 1. atalean, a) eta b) letretan xedatutakoaren arabera, erregistroa gaitzetsi beharko da, agintari eskudunen baimenik gabe, lantegietako zein merkatuko markak izan, bai horien elementu badira, edota elementu heraldikoen imitazio badira ere, honako ikur hauena zehazki:

- Armarrak, banderak eta Parisko Batasunaren herrialdeetako (eta MMEko Kide guztienak) Estatuko beste ikur batzuk.
- Beraiek aukeratutako kontrol eta bermeko ikur eta eskuziri ofizialak.
- Armarrak, banderak eta nazioarteko gobernu arteko erakundeen beste ikur, sigla edo izen batzuk. Parisko Batasuneko herrialde bat edo gehiago erakunde horietako kide izango dira.

Estatuko ikurren marka antzekoak edo berdinak ez erregistratzea da helburua. Izan ere, ikur hauek erregistratzeak eta erabiltzeak Estatuak bere subiranotasunaren ikurrak erabiltzeko kontrol-eskubidea galtzea ekarriko luke, eta horrez gain, jendearengan errakuntza sortuko luke, marka hauek ezarritako produktuen jatorriari dagokionez.

Estatuko ikurrak eta ikur eta eskuziri ofizialak babestuta geratzen dira, ez soilik hauen antzekoak diren marken erregistroaren kontra, baita hauen elementu gisako marken kontra ere. Horrez gain, hauen imitazio heraldiko guztiak sartzearen kontra ere jardungo dute.

Estatuko izenak ez daude bereziki babestuta. Hauek marka geografikoekin zerikusia duten debekuak dituzte, zehazki, marka gaitzetsia izango da jatorria deskripzioa edo iruzurra denean.

Babesa nazioarteko gobernu arteko erakundeen sigla eta izenen kasuan egongo da, baita ikurren kasuan ere. Betiere murriztapen batzuekin:

1. Ez dute babesik izango bere babesa ziurtatzera bideratutako indarrean dauden nazioarteko akordioen ondoriozko ikurrek, siglek edo izenek (6 ter b art.) *in fine*).

[Parisko Ituna ezartzeko Gidan adierazten den moduan, helburua babes bikoitza ekiditea da, hau da, ikur hauek 1949ko abuztuaren 12az geroztik Ginebrako Ituna bezalako itunek lehendik babesten dituztenen kasuan. Itun horrek "Gurutze Gorria"-ren ikurra bere atzealde zuriarekin babesten du, "Gurutze Gorria" eta "Ginebra Gurutzea" hitzak eta baita beste antzeko ikur batzuk ere].

2. Jendeak delako erakunde baten eta ikur, sigla edo izen baten artean loturarik egiten ez duenean eta hori babestuta dagoenean, Estatukideek marka horren erregistroa ez debekatzeko ahalmena izango du. Gauza bera marka hau erabiltzen dutenen artean eta erakundearen artean jendearentzat

sinesgarria ez bada eta ondorioz errakuntza ezin izan daitekeenean (6 ter c art.).

Kontrol eta bermeko ikur eta eskuziri ofizialak debekatzeari dagokionez, 6 ter artikuluko 2. atalak beste zedarriztapen bat ezartzen du. Izan ere, babes hau merkantzia bereko produktuak erabiltzera bideratuta daudenen kasuan soilik ezarriko da. Gauza bera ikur edo eskuziri jakin batzuk ezartzen diren produktuen antzekoak direnean.

Aztertutako debekua gainditu egin daiteke dagokien agintarien baimena ekarriz gero. Herrialde bakoitzeko nazionalak, Estatuko ikurrak eta beren herrialdeetako ikur eta eskuziriak erabiltzeko baimena dutenek, erabili ahal izango dituzte, nahiz eta beste herrialde bateko ikurren antza izan (6 ter. 8.CUP art.).


Xedapen hauek erabili ahal izateko, 6 ter CUP artikulua Estatuek babesten dituzten ikurren zerrendaren nazioarteko sistema ezarri du. Egun OMPIk kudeatzen du aipatu sistema. Estatu banderak babestuak izango dira jakinarazpenik egin gabe. Nazioarteko gobernuen arteko erakundeen ikur, sigla eta izenen babesa komunikazioaren araberakoa izango da. 6 ter CUP artikulua, halaber, beste batzuek lehenago lortutako eskubideak babesteko sistema aurreikusten du.

OAMIn hartutako ukatze erabakien adibideak:



- 1.106.442 zk.ko marka mistoa 9., 41. eta 42. klaseko produktu eta zerbitzu ezberdinentzat EBko banderaren antza izateagatik, 6 ter CUP artikulua dioenaren arabera (TPIUEk berretsitako erabakia).



- 2.785.368 zk.ko marka mistoa  eta 18. eta 25. klaseetako produktu ezberdinentzat Kanadako banderaren irudiaren antza izateagatik, 6 ter CUP artikuluan erregistratutakoaren arabera (TPIUEk baieztatutako erabakia).



- 3.932.118 zk.ko marka mistoa  eta 8., 25. eta 28. klaseetako produktu ezberdinentzat Kanadako banderaren irudiaren antza izateagatik, 6 ter CUP artikuluan erregistratutakoaren arabera.

- **Interes publikoko beste ikur batzuk (Marken Legearen 5.1. k art.)**

5. artikulua, 1. ataleko k) letran, debekatu egiten du marka gisa erregistratzea *Parisko Ituneko 6 ter artikuluan jasotakoak ez diren intsignia, ikur edo armariak dituzten ikurrak direnean, eta interes publikokoak direnean. Dagokion agintariak baimena ematen ez badu.*

Debeku honen bidez, lehenagoko ataletan jasotako intsignia, ikur edo armariak erregistrotik kanpo geratzen dira, beti ere interes publikokoak direnean eta dagokion agintariak baimenik eman ez duenean.

Debeku hori errazago ezartze aldera, Marken Legearen c) ataleko bederatzigarren xedapen gehigarriak dio *OEPMk egin beharreko erabateko debekuen azterketa sakonen arabera, administrazio publiko ezberdinetako erakunde eskudunen bidez komunikatu behar direla, 5.1 artikuluko k) letran zehaztutakoaren arabera babestu behar diren interes publikoko ikurrak.*

OAMIn hartutako ukatze erabakien adibideak:

- 602.623 zk.ko "EURO €" marka mistoa finantza eta enpresa zerbitzuentzat, interes publikoko ikurra irudikatzeagatik.

➤ **Lortutako bereizgarritasuna: Marken Legearen 5.2 art.**

1. Sarrera

5.2 artikuluan jasotako balizko kasua, eta 5.3 artikuluan jasotakoa, erabateko debekuak burutzea ekiditen duten bi salbuespen dira, erregistroan sartzen saiatzen diren markak, alegia. 5.2 artikulua kasuan, hauek dira bere ezarpenagatik salba daitezkeen erabateko debekuak: marka eskatzean lehenengo aldiz gaitzestean, ezaugarri bereizgarririk ez duela erabakitzean, soilik produktuak deskribatzeko elementuz egina dagoenean edo soilik ohiko adierazpenez osatuta dagoenean komertzioan produktu edo zerbitzu estaliak izendatzeko. Horregatik atal hau soilik ezartzen da aipatutako hiru debekuen kasuan, eta ez 5.1. artikuluan jasotako debeku guztietan.

5.2 artikulua ezarpena baloratzeko orduan, kontuan hartu behar da funtsezko kodeak honako bi hauek direla:

- izaera bereizgarria lortu duen aztertzea eta
- lortutako izaera hau eskatzailearen erabileraren ondorio izan den ala ez, hau da, delako ikur bat merkatuan marka gisa erabilia izan den, eta beraz produktu edo zerbitzu jakin batzuen jatorriaren adierazle gisa erabilia izan den, eremu komertzial horretan bildutako gainerako produktu edo zerbitzuen aurrean.

2. Izaera bereizgarria

Izaera bereizgarria lortu den edo ez jakiteko balorazioa 5.1. a) artikulua debekuaren azpian egiten den ikurraren azterketa bezalakoa izango litzateke, baita markaren kontzeptuaren oharrak eta gaitasun bereizgarri edo gutxiengo indarraren muga betetzen dutenak bezalakoa ere. Ildo honetan, bai TJCEren Europako jurisprudentzia bai Auzitegi Gorena argiak izan dira ordura arte bereizgarritasunik ez zuten ikurrak erabiltzeko aldarrikapena egiten dutenak direla marka bihurtzeko proposenak. Hau da, gehienak identifika ditzala marka horren barruko produktu edo zerbitzuak, jatorria enpresa jakin batean dutenak. Funtzio hori babestu behar du, baita ikur hauen lehentasuna bermatu ere, hauekin lehian dauden beste ikurren aurrean, hau baita erabateko debekuen giltzetako bat (TJCEren epaiak *Winsurfing Chiemsee*, C-108&109/1997 eta *Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd*, Case C-353/03, Auzitegi Gorenaren 24/7/1992 Epaia, RJ 1992/6456). Era berean, aipatutako Europako jurisprudentziak berriz esan du zer den ikur bat marka gisa erabiltzea, eta horregatik duela funtzio bereizgarria. Zein diren balizko kasuetan erabakigarriak, eta erabakigarriak ematen duten baina ez diren beste kasu batzuk. Esaterako, ikur baten bereizgarritasuna aldarrikatu nahi duenak monopolioa argumentu nagusi moduan erabiltzea, edota marka baten erabileraren eskusibotasuna erabiltzea argumentu gisa, baina benetan marka bakar horren erabilera dela frogatu ezin denean (TJCEren Epaia *Philips v Remington*, C-299/99).

Izaera bereizgarria baloratzeko orduan kontuan izan behar da azterketa hau ez dela automatikoki parekagarria; hau da, ez da marka bat argia edo ospetsua dela baloratzeko orduan bezala, izan ere, balizko hiru kasu ezberdin dira. Kasu honetan, garrantzitsuena ikurren arteko gutxieneko identifikazio muga aintzat hartzea da. Hauek dagozkien debekuetan eroriko lirateke, berez, baina jabearen erabileraren ondorioz, erraztutako frogan aurrean, nahiz eta ahulak izan, nahikoa litzateke.

3. Lehenagoko erabilera

Erregistro mailan ikur batek lortutako bereizgarritasuna onartzeko orduan ikur jakin horren "lehenagoko erabilera" nola aintzat hartu behar den erabakitzea da arazo nagusia, baita lortutako bereizgarritasuna aldarrikatzerako jabeak ekarriko dituen oinarritzeko froga eta ebidentziak nola aintzat hartu behar diren erabakitzea ere.

Frogatu behar den erabilera benetakoa izatea ezinbesteko baldintza da, hau da, jabeak frogatu egin behar du markaren erabilera, baina ez soilik itxurazko erabilera edo nolabait azaleko itxura emateko. Merkatuan izate nahikoa izan duela frogatu behar du, horrela ikurraren lehenagoko bereizgarritasun falta gainditu ahal izateko eta kontsumitzaileen buruan markaren irudia ekoitzi ahal izateko.

Atal horiek kontuan hartuta, alde zuzenetik ikur baten erabilera baliozkoa den ala ez onartzeko eta baloratu ahal izateko honako egoera edo baldintza hauek dira aipagarri:

a) Erabiltzeko lekua

Erreferentzia lekutzat Espainiako lurralde guztia hartzen da, beraz, erabilera Espainia osoari dagokio, edo zati nagusi bati behintzat, merkatuko batasuna dela eta. Gehiengodun lurralde hedapena eskatzea zehaztu egin daiteke, hau da, egin beharreko produktu edo zerbitzuetan baldintzak betetzen diren edo ez, edo bere merkataritzako baldintzak betetzen diren edo ez. Azken horien kasuan, ezartzen diren eremuaren arabera lotura geografiko argia izango dute, eta indar gehiago emango diote zonalde jakin hauei. Beste alde batetik, kasu bat gerta daiteke non marka batek soilik lurraldearen zati batean eskuratu duen erabateko debekua (hizkuntza koofizialetako hitz deskriptibo edo generikoak). Beraz, lortutako bereizgarritasunari buruzko azterketa lurralde hori erreferentziatzat hartuta egin beharko da, izan ere, hor frogatu beharko da bereizgarritasuna eskuratu egin dela.

b) Erabiltzeko denbora

Eskaera aurkezteko momentuan bereizgarritasuna lortu dela ere egiaztatu behar da. Baina horrek ez du kentzen egoera horren frogak data horren ondorengoak izatea, normalean erabateko debeku batean edo gehiagotan erortzeagatik, beti ere eskaera data baino lehenagoko egoerei dagokienean (STS 28/01/2004 eta STJCE, 2009-06-11koa, As. C-542/07P, Pure Digital kasua). Eskaera dataren ondoren emandako frogek balorazio gutxiago izan behar dute, onartuak baldin badira.

c) Erreferentziazko publikoa

Bereizgarritasuna lortzeko orduan, balorazioak egiterakoan, ez da ahaztu behar eskatutako marka ezarriko den eremuan erreferentziazko publikoa zein den. Horri esker, modu sinesgarriagoan zehaztu ahalko da ikurra bereizgarria den, izan ere, publikoaren ezaugarrien arabera marka jakin batek bereizgarritasuna lortzea posible izango du edo ez (adina, egoera demografikoak, atzerriko hizkuntzen ezagutza edo ezagutza falta...).

d) Ezarpen eremua

Baloratzeko funtsezko elementu bezala, kointzidentzia egon behar da eskatutako produktu edota zerbitzuen artean eta nolabaiteko erabilera frogatu nahi den produktu edota zerbitzuen artean. Bestela, lortutako bereizgarritasuna egiazki frogatutako bereizgarritasunera mugatu beharko da.

Beste alde batetik, modu berean baina alderantziz, erabateko debekuan eroritako ikurrak baloratzeko orduan, kontuan hartu beharko da ezartzen den eremuen egoerak edo elementuek proposatutako markaren bereizgarritasunari mesede egiten dioten edo ez (produktu edo zerbitzuen izaera masibo edo espezializatua, teknologiarekin harreman

handia edo txikia, atzerriko hizkuntzen hitzak edo neologismoak erabiltzea edo ez, komertzializatzeko baldintza arrunt edo zehatzak...).

4. Lortutako bereizgarrien frogak

Eskatzaileak erabilerari buruz aurkeztutako frogen azterketa lurralde hedapenean eta hedapen kuantitatiboan oinarritu behar da, baita bere eragingarritasuna ere kontsumitzaileek merkatuko marka eraginkor bezala ikustean, eta ez ikur deskribatzaile edo bereizgarritasunik gabekoa bezala.

Fakturazio zifrak

Fakturazioko zifrak eta datuak aurkeztea jabeak delako ikur bat egiazko marka bihurtzeko duen elementurik onenetakoa da, horrela arrakastaz frogatu ahal izango duelako bere ahalegina, eta izate nahikoa duen fakturazioaren bidez ere (lehen aipatutako markaren erabilerarako baldintzak kontuan hartuta) merkatuan baliozko marka gisa ezarri dela frogatu dezake arrakastaz. Beraz, fakturazio zifrak aintzat hartzerakoan, irizpide berdinak ezartzea ekidin behar da, eta kasuan kasuko egoera zehatzak baloratu beharko dira (adibidez, ez du zentzu handirik ogia, kafea edo esnea bezalako eguneroko elikagaien fakturazio zifrak urtaroko produktuen fakturaziokoekin alderatzeak, esaterako turroia bezalako produktuekin, izan ere honen fakturazioa garai oso zehatz eta ziklikoetan pilatzen da).

Publizitatea eta galdeketak

Produktu edo zerbitzu bat bereiztera bideratutako ikurren publizitatea egiteko ahaleginak erabateko eragina izan dezake erabilitako produktuaren eta produktu edo zerbitzu jakin batzuen artean, eta horrela marka gisa taxutu daitezke. Hori dela eta, zentzuduna da publizitaterako

ahalegin eta emaitzen frogak onartzea galdeketa edo neurketa batzuen bidez; horrela, delako ikurrak dagokion merkatuko sektorean erreferentziazko kontsumitzaileengan zein neurritan eragin duen jakin daiteke. Hori kontuan hartuta, aurkeztutako galdeketa edo galdeketa zehaztasun-maila eta izatearen ospe-maila dira emandako datuen sinesgarritasuna eta gaitasuna baloratzeko gakoak.

Aleak eta erakusgaiak

Ez da alde aurretik epaituko eskatzaileak eskatutako marka lehenago formatu ezberdinetan (liburuxkak, katalogoak, prezioen zerrendak, eta abar.) erabili izana erakustea, beti ere egiaztatu ahal baldin bada eskaera data baino lehenago existitzen zela eta euskarri horien erabilera argi eta garbi marka horrek baino egin ez badu.

Merkataritza jarduerarekin lotutako erakundeen ziurtagiriak

Marka argi edo ospetsuen kasuen moduan, Merkataritza Ganbara bezalako erakunde jakin batzuek emandako ziurtagiriak aurkeztea baloratu egin behar da, Auzitegi Gorenak berak ere egokitzen jotzen duenean (STS, 1997-10-31koa). Ziurtagiri horiek ikurra merkataritza jardueran erabili dela jakinarazten du, eta baita jardura horien baldintza jakin batzuk zein diren jakinarazi ere.

5. Erregistratutako marka batekin elkartzearen ondorioz lortutako bereizgarritasuna

Gerta daiteke eskatzaile batek marka bat eskatzerakoan, marka horren ikurra erabateko hiru debekuetako baten barnean egotea, baina 5.2 artikulua bidez debeku horiek gainditzea. Artikulu horren bidez, argudiatu egin daiteke delako ikur horrek bereizgarritasuna lortu duela jadanik erregistratutako beste marka batekin edo batzuekin elkartzearen ondorioz.

Auzitegi Gorenak 2005eko uztailaren 7an emandako Epaia dugu horren adibide, *Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd, Case C-353/03* kasua, hain zuzen ere. Auzitegi Gorenak lortutako bereizgarritasuna jorratzen duen Marken Lehenengo Zuzentarauari heldu zion horretarako. Gai honetan, "Kit Kat" eta "Har ezazu atsedena, har ezazu Kit Kat bat" markak gerora marka bakar gisa erregistratu ahal ziren zen eztabaidagaia, hau da, "Har ezazu atsedena" izan zitekeen ala ez erregistratutako marka bakarra aurrerantzean. TJCEak erabaki zuenez, zilegi zen baldin eta ziurtatzen bazen kontsumitzaileek aurretiaz erabilitako "Har ezazu atsedena, har ezazu Kit Kat bat" markaren orde "Har ezazu atsedena" marka txokolatezko barratxo horrekin lotzen zuten, izan ere, lehenagoko bi marka horietan lotura hori egiten zuten. Beraz, bereizgarritasunik gabeko legenda izateaz haratago, eskatzaileak lehenago erabili izanak emango lioke lortutako bereizgarritasuna. (Lehenago Auzitegi Gorenaren 2003-11-06ko Epaia antzeko beste kasu bat izan zen; kasu horretan ez zen onartu markaren alde deskriptiboan lortutako bereizgarritasuna, "salda bikoitza" delako markaren kasua baitzen).