

Índice

- [Introdución](#)
- [Prohibicións absolutas](#)
- [Prohibicións relativas](#)
- [Distinción entre prohibicións absolutas e relativas](#)
- [A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1.a\)](#)
 1. [A marca como signo](#)
 2. [A representabilidade gráfica](#)
 3. [A capacidade distintiva](#)
 4. [A titularidade](#)
- [A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1.b\): falta de carácter distintivo](#)
 - [A cor e a falta de carácter distintivo](#)
- [A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1.c\)](#)
 - [Signos descritivos](#)
 - [Signos suxestivos ou evocativos](#)
 - [Denominacións descritivas en linguas estranxeiras e en linguas españolas distintas do castelán](#)
 - [Publicacións](#)
 - [Palabras compostas](#)
 - [Indicacións de procedencia xeográfica](#)
- [A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1.d\)](#)
 - [Signos que se converteron en usuais](#)
- [A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1.e\)](#)
 - [A prohibición das formas tridimensionais](#)
 - [As formas impostas pola natureza dos propios produtos](#)
 - [A forma dun produto necesaria para obter un resultado técnico](#)

- As formas que dan ao produto un valor substancial
- A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1.f)
 - Signos contrarios á lei
 - Signos contrarios á orde pública
 - Signos contrarios aos bos costumes
- A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1.g)
 - Marcas enganosas en canto á natureza, calidade ou características do produto ou servizo.
 - Marcas enganosas en canto á procedencia xeográfica
 - Marcas enganosas en canto á existencia dunha vinculación oficial
- A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1.h): protección adicional para os viños e bebidas espirituosas
- A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1.i, j, k): marcas que consisten ou conteñen signos oficiais
 - Signos oficiais españois
 - Signos protexidos polo art. 6 ter CUP
 - Outros signos de interese público
- A distintividade adquirida: art. 5.2
 1. Introdución
 2. O carácter distintivo
 3. O uso previo
 4. Probas de distintividade adquiridas
 5. A distintividade adquirida como consecuencia do uso en combinación cunha marca rexistrada

INTRODUCCIÓN: PROHIBICIÓN ABSOLUTAS E RELATIVAS

A lexislación española e europea distinguen claramente entre prohibicións absolutas e relativas. Segundo a Exposición de motivos da Lei, as prohibicións absolutas correspóndense con intereses públicos ou xerais, mentres que as relativas se refiren a intereses particulares ou privados.

A prohibición absoluta implica que a marca presenta un **problema intrínseco** (en si mesma non se pode conceder) que impide que a devandita marca se poida rexistrar. Este impedimento está baseado en intereses públicos. A diferenza deste suposto, a prohibición relativa implica que o signo non está dispoñible, xa que entra en conflito con dereitos de terceiros. Estes dereitos de terceiros son intereses particulares.

Segundo a tradición da OEPM, ao examinar unha solicitude de rexistro de marca sempre debe terse en conta un principio xeral: calquera persoa que estea lexitimada para solicitar unha marca ten dereito a obtela e a Administración ten a obriga de concederlla salvo que o signo que se pretende rexistrar non teña capacidade distintiva ou estea incluído nalgunha causa de denegación de rexistro expresamente recollida na lei.

En relación con todas as prohibicións de rexistro convén ter en conta o mandato ao que, en forma de doutrina xurisprudencial, nos somete o Tribunal Supremo, cando se está no labor de interpretar e aplicar unha norma. Dinos con total claridade que as normas limitativas de dereitos -e as prohibicións de marcas son normas limitativas de dereitos- deben ser interpretadas restritivamente.

Esta interpretación restritiva das normas, dende a súa aplicación práctica, implica a esixencia de que só se pode limitar ou prohibir un dereito cando se dean, ríxida e estritamente, todas e cada unha das circunstancias que a propia lei establece para producir ese efecto xurídico. Como prolongación deste mandato imperativo, está a prohibición de facer unha extensión analóxica da prohibición.

Aplicado ao campo en que agora nos movemos, o dito tradúcese en que só se pode rexeitar unha solicitude de marca cando concorren fielmente as circunstancias legais que levan á súa denegación.

En España, **as causas de denegación están taxadas legalmente**: só poderán denegarse por falta de capacidade distintiva ou porque a marca que se pretende rexistrar estea incurso nalgunha prohibición legal. Isto implica que a OEPM non pode denegar o rexistro de marcas con base no incumprimento de requisitos administrativos non esixidos expresamente pola Lei de marcas (ou o seu regulamento), como pode ser calquera tipo de autorizacións administrativas necesarias para o exercicio da actividade ou comercialización do produto ao que se vai aplicar a marca.

O artigo 3 do Tratado sobre dereito de marcas, ratificado por España, sinala:

"...En particular, non se poderá esixir respecto da solicitude mentres está en trámite:

- i) Que se subministre calquera tipo de certificado ou extracto dun rexistro de comercio;*
- ii) Que se indique que o solicitante exerce unha actividade industrial ou comercial, nin que se presenten probas para este efecto;*
- iii) Que se indique que o solicitante exerce unha actividade que corresponde aos produtos e/ou servizos enumerados na solicitude, nin que se presenten probas para este efecto.... "*

- As **prohibicións absolutas** refírense ao signo en si mesmo. O signo ou medio é incapaz de funcionar como marca, ben porque non pode en absoluto distinguir produtos ou servizos ou ben por que non pode distinguir os produtos ou servizos para os que a marca se solicita. Nestes supostos trátase de evitar que a concesión dunha marca se converta nunha vantaxe competitiva para o titular da marca que dificulte os seus competidores o acceso ao mercado. Trátase de protexer un **interese público ou xeral**: o mantemento do sistema de libre competencia e, en especial, que o sistema de marcas non se converta nun obstáculo fronte ao sistema de libre mercado, en vez dun

instrumento para que a competencia sexa efectiva e non falseada. Hai, porén, algunhas prohibicións absolutas que son rectificables mediante distintividade sobrevida, como consecuencia do uso no mercado do signo que compón a marca polo seu titular.

- As **prohibicións relativas** son supostos nos que o signo en si é susceptible de protección pero dereitos anteriores de terceiros fan que o signo non estea dispoñible. Estes dereitos consisten ben nun dereito de propiedade intelectual ou industrial sobre o signo ou ben derivan da protección civil do nome e a propia imaxe. Estas prohibicións poden ser emendadas ou evitadas en virtude de autorización expresa do terceiro titular do dereito anterior.

Na lexislación española vixente examínanse de oficio as prohibicións absolutas e unicamente un suposto moi especial de prohibición relativa. Como veremos, e de forma infrecuente na tradición xurídica española, a OEPM xa non realiza exame de oficio da existencia de marcas parecidas anteriores.

- **A distinción entre prohibicións absolutas e relativas** é relevante en canto ás accións, xa que para as prohibicións absolutas a acción de nulidade é imprescritible mentres que para as relativas opera a prescrición por tolerancia. **A acción de nulidade absoluta é imprescritible**, o que quere dicir que unha marca incorrectamente concedida no seu momento poderá ser declarada nula e sen efecto sen límite de prazo ou anos transcorridos dende a concesión.

A diferente regulación da prescrición revela a diferenza do fundamento de ambos os dous tipos de prohibicións. Nas prohibicións absolutas é o interese xeral o que impide o rexistro e, polo tanto, a acción é imprescritible, mentres que nas relativas se trata de protexer exclusivamente intereses particulares, polo que a acción esta suxeita a prescrición.

Nas prohibicións absolutas trátase de protexer o sistema competitivo: nalgúns casos, ten que haber unha serie de signos libremente dispoñibles para todos os

empresarios. É dicir, signos que ningún empresario pode apropiarse en exclusiva, pois iso implicaría darlle unha vantaxe competitiva fronte aos demais. Noutros casos, trátase de signos que non pode directamente utilizar ningún empresario, como é o caso dos signos enganosos.

Na lexislación española, as prohibicións absolutas non só son obxecto de exame de oficio, senón que ademais poden ser obxecto de **oposición**. No procedemento español, a oposición non só se pode basear en motivos relativos, dereitos anteriores, senón que se pode alegar tamén o carácter inapropiable do signo.

Existen, nalgúns supostos, problemas para diferenciar os distintos tipos de prohibicións absolutas. Estes problemas teñen unha consecuencia práctica: hai algunhas prohibicións absolutas que son rectificables mediante a distintividade adquirida, mentres que outras non o son en ningún caso.

En principio, as causas de nulidade absoluta coinciden coas prohibicións absolutas de rexistro, pero hai un suposto, hai unha causa de nulidade: o **rexistro de mala fe**, que non constitúe unha prohibición absoluta de rexistro. Así, é importante destacar que aínda que a OEPM teña o convencemento de que o rexistro se solicitou de mala fe, por exemplo, porque o probe o prexudicado presentando probas, non pode denegar a marca por este motivo, que só poderá determinarse nun posterior xuízo de nulidade. O prexudicado ten necesariamente que acudir aos tribunais de xustiza e solicitar a nulidade absoluta da marca por mala fe na solicitude.

➤ **A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1.a)**

"1. Non poderán rexistrarse como marca os signos seguintes:

- a) *Os que non poidan constituír marca por non ser conformes ao [artigo 4.1](#) da presente Lei. "*

A listaxe de prohibicións absolutas de rexistro comeza establecendo como base a imposibilidade de rexistrar como marca aqueles signos que non

cumpran co **concepto de marca** expresado no artigo 4: "*Enténdese por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir no mercado os produtos ou servizos dunha empresa dos doutras*". A razón fundamental da existencia das prohibicións absolutas é a protección dunha serie de intereses públicos.

De xeito máis concreto, os intereses protexidos no presente apartado teñen que ver, por un lado, coa obriga que da OEPM de examinar o signo proposto a converterse en marca e as condicións mínimas que debe reunir o devandito signo, non só para converterse no que a lei define como marca, de xeito bastante amplo, senón para permitir que a OEPM poida realizar de xeito efectivo, e coas debidas garantías, a comprobación de que o signo proposto supera o limiar mínimo para obter a cualificación de marca. E isto porque, unido ao deber de exame sobre esa aptitude mínima para ser marca, a OEPM ten á súa vez a obriga de publicar o devandito signo no BOPI, instrumento de publicación cuxas características deben permitir albergar todos os hipotéticos signos que poidan legalmente converterse en marca. Por outra banda, existe tamén o interese que poidan ter os terceiros en coñecer a aparición de novas solicitudes de marca, mediante consulta no BOPI das novas solicitudes, ou posteriormente sobre as marcas xa rexistradas mediante a consulta do Rexistro de Marcas. En ambos os dous casos o concepto de marca e a súa expresión concreta na marca "x" debe permitirlles unha certeza sobre a existencia e características do signo marcario que proporcione á súa vez a debida seguridade xurídica sobre o alcance do dereito examinado.

De cara a avaliar se o signo proposto como marca pode incorrer na prohibición deben terse en conta os seguintes aspectos:

1. A marca como signo

A presenza do termo "**signo**" na definición legal da marca permite unha interpretación moi ampla, non só debido ao seu propio carácter xenérico e abstracto senón especialmente debido a que a propia Lei de marcas establece no segundo apartado do art. 4 unha lista non exhaustiva de

posibles signos que son aptos para converterse en marca, ben sexa por si mesmos ou en combinación entre eles (palabras, imaxes, figuras, símbolos, cifras, letras, formas, etc.). Con todo, debe terse en conta que a amplitude de signos posibles non debe facer esquecer que ante todo han de ser signos susceptibles de representación gráfica e, o máis importante, ser aptos para distinguir uns produtos ou servizos doutros no mercado.

Por iso, os signos deben ter unha mínima consistencia e estabilidade que permita a súa identificación e permanencia no tempo (Sentenza Heidelberg Bauchemie, C-49/02, Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas). Así mesmo, han de identificarse dun xeito concreto mediante a súa representación gráfica determinada, e non se admitirán solicitudes de marca que pretendan unha apropiación de todas as formas e/ou cores posibles de determinado produto (Sentenza Dyson, C-321/03, Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas). Todo isto porque a marca debe poder ser reproducida na solicitude que hai que presentar ante a OEPM, tal e como establece no art. 12 da Lei e desenvolve o art. 2 do Regulamento de execución.

O carácter de "signo" da marca impide aceptar como marca diferentes supostos. Por exemplo, o signo que poida considerarse unha mera propiedade ou elemento dun produto, ben sexa no seu aspecto material ou na representación dunha das súas funcións (solicitudes n.º 2.168.677/8 e 2.170.065/6, todas representativas de esquemas de posibles vidreiras, n.º 2.391.113 representativa de bosquexos dun posible uniforme escolar, internacional n.º 727.908 formada por representación esquemática dunha pastilla de xabón). En sentido similar, non sería considerado como un signo, para estes efectos, a mera expresión dunha idea sen maior concreción (solicitudes exclusivamente denominativas n.º 2.340.216 EJERCICIO PARA TODA LA VIDA, nome comercial n.º 235.886 PROMOCIÓN Y PLANIFICACIÓN HOTELERA, n.º 2.214.737 A SER FELIZ TAMBIÉN SE APRENDE, n.º 1.622.742 EL SEGURO DE MI TIENDA ou gráfica internacional n.º 812.945

representativa dunha chave). Por outra banda, tampouco son aceptables os signos consistentes nas imaxes en movemento, dada a súa mutabilidade (hologramas e signos de similares propiedades). Así e todo, pode considerarse a admisibilidade das secuencias destes

2. A representabilidade gráfica

A esixencia da susceptibilidade de representación gráfica do signo vai permitir que o signo presentado poida ser reproducido de acordo coas esixencias legais expostas no art. 12 da Lei e desenvolvidas o art. 2 do Regulamento, axudando a definir así o obxecto de protección da marca. Por iso, non se permiten certos tipos de marcas, como as olfactivas, gustativas e táctiles, dadas as dificultades inherentes para a súa representación gráfica con garantías cos medios actuais.

Á hora de concretar o significado de "signo susceptible de representación gráfica" hai que ter en conta os criterios expostos na sentenza emitida polo Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas no caso *Sieckmann*. Na devandita sentenza, establécese que para cumprir co requisito de que o signo proposto sexa susceptible de representación gráfica, para os efectos do concepto de marca, a representación do signo debe caracterizarse por ser completa, accesible, intelixible, duradeira e obxectiva. Con isto, permítese que a OEPM poida facer un traballo de exame e rexistro con garantías mínimas, que os terceiros poidan coñecer as novas solicitudes e as marcas xa rexistradas, e que os titulares poidan obter a funcionalidade básica da marca e indicar unha orixe empresarial durante a vida da marca, ao tempo que se garante nas tres dimensións a seguridade xurídica.

Un dos casos nos que se poden presentar dúbidas está relacionado coas marcas formadas exclusivamente por **cores**. Aínda que non se impide o rexistro das cores como marcas, isto non obsta para que, co obxectivo de superar o exame desta prohibición, a cor estea suficientemente identificada, por exemplo, mediante a expresión da súa

notación nun sistema de identificación tipo Pantone. Unha vez superada esta fase, poderíase avaliar a súa distintividade, inherente ou adquirida, e o hipotético interese público en que permaneza ou non en libre disposición (para afondar máis neste tema ver páx. 12 e seguintes).

Outro dos problemas que representa este requisito fai referencia ás marcas sonoras. Este tipo de marcas están admitidas polo art. 4, establecendo o apartado 6 do art. 2 do Regulamento que a necesidade da súa representación gráfica poderá realizarse mediante pentagrama. A utilización doutro medio pode presentar problemas relativos á súa ambigüidade e á conseguinte falta de superación do test establecido na sentenza *Sieckmann*.

3. A capacidade distintiva

O exame e valoración da aptitude distintiva dun signo para converterse en marca é obxecto dunha prohibición específica no punto b) do apartado 1 do artigo 5. (ver a devandita análise).

4. A titularidade

Aínda que a Lei de marcas fala de que o signo apto para constituírse en marca debe distinguir no mercado os produtos e servizos "*dunha empresa dos doutras*" a presenza do termo "*empresa*" non implica excluír da titularidade das marcas as persoas individuais ou outro tipo de persoas xurídicas, p. ex. públicas, ás que usualmente non se considera empresas.

Por outra banda, debe terse en conta que o fundamental é que a marca debe poder diferenciar uns produtos ou servizos doutro tipo de produtos ou servizos, idealmente respecto a outros competidores, pero tamén internamente respecto a diferentes liñas de produtos ou servizos pertencentes ao mesmo titular. O titular da marca pode optar por vincular en maior ou menor grao as diferentes marcas que posúa e que cobren

as súas diferentes prestacións ou pode optar por mantelas claramente diferenciadas como consecuencia de diferentes razóns de tipo comercial (segmentos de mercado, tipos de consumidores, diferentes calidades...) e da libre transmisibilidade da marca independentemente da empresa titular inicial.

➤ **A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1.b): A falta de carácter distintivo**

*"Art. 5.1. Non poderán rexistrarse como marca os signos seguintes:
b) Os que carezan de carácter distintivo."*

Cando no dereito de marcas se fala de falta de carácter distintivo, estase a facer alusión tanto á falta aptitude diferenciadora ou ausencia de capacidade distintiva como ao déficit de singularidade, que recaen sobre o signo que se está a considerar.

Ambas as dúas perspectivas, dende o ángulo práctico do exame, confúndense no que se denomina irrexistrabilidade da marca. Esta non pode ter acceso rexistral, cando non serve para distinguir os produtos ou servizos aos que se refire. Os vocábulos para fundar ou motivar esta decisión denegatoria da marca, convértense, deste modo, en sinónimos. Así se fala de falta de: carácter distintivo, aptitude diferenciadora ou singularidade.

En todos estes casos, estase poñendo en relación de forma implícita o artigo 5.1 b) co 5.1 a) e 4.1 da Lei de marcas (que destaca a capacidade distintiva en xeral como unha nota básica do signo que aspira a ser marca) e co 5.1 c) (referido á falta de aptitude de certos signos para formar por si sós unha marca como consecuencia do seu hipotético carácter descritivo con respecto aos produtos ou servizos que se deben cubrir).

Hai que salientar que, aínda que a prohibición é aplicable a todo tipo de signos, se manifesta especialmente en relación con algúns, como as marcas

tridimensionais, as marcas constituídas por unha única cor ou por unha combinación de cores.

Como criterios concretos que se deducen da xurisprudencia e a doutrina existen os seguintes:

- 1.** Debe considerarse suficiente que o signo teña un carácter distintivo mínimo. A aplicación concreta deste criterio ten que ser necesariamente polémica e discutible nalgúns supostos. O nivel esixido ten que ser o mínimo necesario e imprescindible para que a marca opere normalmente no mercado. Non se aceptarían marcas nin excesivamente simples nin excesivamente complexas.
- 2.** O carácter distintivo debe apreciarse en relación cos produtos ou servizos concretos solicitados. Deste modo, o mesmo signo pode ter carácter distintivo en relación cuns produtos pero carecer do devandito requisito en relación con outros. Este aspecto é destacado pola Sentenza do Tribunal de Xustiza da UE no caso Postkantoor asunto C-363/99. Para apreciar o carácter distintivo debe terse en conta a percepción do público ao que se dirixe o produto, constituído polo consumidor dos produtos ou servizos en cuestión. Xeralmente, debe partirse da percepción do consumidor medio, normalmente informado e razoablemente atento e perspicaz.
- 3.** O carácter distintivo non depende da orixinalidade do signo ou do seu aspecto inhabitual ou rechamante. Debemos aquí lembrar que, como xa se sinalou, non é necesario que a marca constituía unha creación.

Por outra banda, se examinamos o enfoque da OAMI, esta considera que as marcas que poden ser consideradas como carentes de capacidade distintiva son tanto aquelas que poden ser consideradas como descritivas coma aquelas excesivamente simples ou excesivamente complexas. Así mesmo, serían inaceptables as formadas por representacións usuais de elementos nas que non se incorporou ningún elemento caprichoso ou especial. No caso de marcas formadas por unha cor, si pode considerarse que é unha cor primaria (a salvo de poder cualificarse o suposto como de distintividade adquirida polo uso).

Entre os exemplos de casos tratados pola OEPM nos que se decidiu a denegación sobre a base deste motivo pódense citar os seguintes:

Marca denominativa "TRANSPERSONAL" para servizos de formación, educación, esporeamento.

Marca gráfica n.º 2.509.090 que representa "dibujo esquemático de vajilla y mano" para produtos da clase 3.

Marca denominativa n.º 2.350.765 "EMBELLECE TUS PEINADOS" para produtos clase 28.

Marcas denominativas n.º 2.310.025/6 "LA VIDA POR DELANTE" para servizos en clases 35 e 42.

Como exemplos xurisprudenciais españois poden poñerse a confirmación polo Tribunal Supremo da ausencia de carácter distintivo das marcas gráficas n.º 2.168.677/8 e 2.170.065/6, todas representativas de esquemas de posibles vidreiras (STS 22/1/2004) ou a confirmación da denegación polos mesmos motivos de marcas internacionais tridimensionais representativas de *snacks* n.º 552.363 e 4 (STS 10/10/2003) ou marca nacional tridimensional-gráfica n.º 2.009.386 para *snacks* (STS 6/7/2004). Así mesmo, confirmación das denegacións de marcas n.º 2.009.296/300 "PLUS FRESC" para diferentes alimentos (STS 4/10/2006) e denegación de marca gráfica n.º 2 464 080 para produtos de papelería (STS 11/03/2009).

A nivel comunitario, tanto o TPI coma o TXUE pronunciáronse en certas sentenzas respecto a casos procedentes da OAMI. Como exemplos estarían:

- T 19/99 "Companyline" (a liña da compañía) para seguros e negocios financeiros da clase 36. O Tribunal considerou que se trataba de dúas palabras xenéricas que só designan unha gama de produtos ou de servizos destinados ás empresas e, polo tanto, carecen de carácter distintivo. Hai que ter en conta nos casos relativos a marcas comunitarias que as marcas deben valorarse na súa percepción por consumidores da Unión Europea e nas linguas oficiais da Unión.

- T 360/99 "Investorworld" (o mundo do investidor) para seguros e negocios financeiros entendeu igualmente que carece de carácter distintivo.
- T32/00 "Electrónica" para «Clase 16: Catálogos para feiras especializadas en compoñentes e módulos para a electrónica; estes produtos destinados preferentemente a consumidores profesionais. Clase 35: Organización de feiras especializadas en compoñentes e módulos para a electrónica; estes servizos destinados preferentemente a consumidores profesionais. Clase 41: Organización de xornadas especializadas en compoñentes e módulos para a electrónica; publicación e edición de catálogos para feiras especializadas en compoñentes e módulos para a electrónica; todos estes servizos destinados preferentemente a consumidores profesionais.»

O Tribunal de Primeira Instancia entendeu que o signo carecía de carácter distintivo para os produtos e servizos reivindicados e é ademais descritiva polo menos en español dunha característica esencial dos produtos ou servizos.

- C 15/06 Marca tridimensional en forma de bolsa-botella para clase 32.
- C 380/02 Marca "EL PRINCIPIO DE LA COMODIDAD" para diferentes produtos como ferramentas, partes de coches e mobles, clases 8, 12 e 20.

○ **A cor e a falta de carácter distintivo**

Tradicionalmente, rexeitábanse as marcas constituídas por unha única cor. En principio, trátase de evitar unha vantaxe competitiva desmesurada. Dado que só existen 7 cores fundamentais do arco da vella, a escaseza destes fai que se unha empresa obtivese o rexistro dunha cor fundamental ou pura obtería unha vantaxe competitiva desmesurada, e os competidores tropezarían cun obstáculo que podería chegar a bloquear o libre acceso ao mercado. A prohibición debe estenderse así mesmo ás marcas constituídas unicamente por unha tonalidade ou matiz dunha cor fundamental. Por non ser estritamente limitado o número de tonalidades ou matices, debilítase neste punto o

argumento dos efectos obstrucionistas e anticompetitivos que se producirían pola concesión. Pero o rexistro dunha única tonalidade dunha cor provocaría problemas e dificultades practicamente insolubles, xa que carecería probablemente do requisito básico da capacidade distintiva. Sería rexistrable unha combinación de cores, pois estes non están limitados (neste sentido, véxase rexistros de marcas internacionais nº 715.088/093/094/260 e 271).

Na lexislación actual non hai ningunha prohibición expresa sobre a cor por si soa, e o que debe determinarse é se se cumpre co requisito de carácter distintivo. De cara a avaliar a distintividade, son útiles os criterios establecidos na xurisprudencia comunitaria na sentenza *Libertel* (asunto C-104/01), que á súa vez se refire á Sentenza Sieckmann (xa exposta ao falar sobre o concepto de representación gráfica da marca en apartado sobre art. 5.1.a)).

No caso *Libertel* (asunto C-104/01), o Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas tivo que determinar se *Libertel* podía rexistrar unha marca consistente na cor laranxa para diferenciar produtos das clase 9 e servizos das clases 35 a 38. Aquí o Tribunal tiña que determinar se unha cor por si soa sen forma nin contorno constitúe un signo obxecto de representación gráfica. Tras repetir os criterios utilizados no caso *Sieckmann*, sinalou que unha mostra da cor sobre unha superficie plana pode alterarse co tempo e o papel non permite protexer os tons fronte á deterioración do tempo. Unha mostra considerouse insuficiente para cumprir o requisito.

Respecto a unha descrición verbal dunha cor, pode ser suficiente sempre que cumpra todos os requisitos, que sexa clara, precisa e completa por si mesma, doadamente accesible, intelixible e obxectiva. A utilización dun código internacionalmente coñecido considerouse preciso e estable e polo tanto suficiente para cumprir o requisito de representación gráfica (por exemplo, Código Pantone).

A continuación, o Tribunal de Xustiza sinalou que unha cor por si soa si pode ser axeitada para distinguir os produtos ou servizos dunha empresa dos doutras. Ademais, destacou a necesidade de manter dispoñibles as cores para os competidores de forma que canto maior sexa o número de produtos ou servizos que se pretendan solicitar, maior é a posibilidade de que o dereito

exclusivo conferido presente un carácter exorbitante e polo tanto contrario ao interese xeral.

Na práctica, parece claro que, dados os criterios do Tribunal de Xustiza, serán poucos os casos nos que o signo consistente nunha cor por si soa constitúa unha marca válida (a salvo da hipotética proba de distintividade adquirida polo uso, neste sentido é clásico o exemplo do outorgamento do rexistro da cor violeta como marca pola OAMI a unha coñecida marca de chocolates como consecuencia da valoración positiva das probas de distintividade adquirida previa ao rexistro).

O Tribunal Supremo aceptou a posibilidade de rexistro dunha cor cando se demostre que adquiriu distintividade (caso PROZAC - STS 27.03.2006, seguindo sentenza Libertel) (proposta Dep. Signos).

En canto as combinacións de cores, o Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas sinala no caso Heidelberger Bauchemie asunto C-49/02 en relación co rexistro como marca das cores azul e amarela para varios produtos destinados á construción:

En primeiro lugar, en canto ao requisito de representación gráfica: As cores ou combinacións de cores presentadas nunha solicitude de rexistro de forma abstracta e sen contornos, cuxos tons se designan por medio da referencia a unha mostra da cor e se precisan conforme a un sistema de clasificación das cores recoñecido, poden constituír unha marca, na medida que:

-Se determine que, no contexto no que se empregan, tales cores ou combinacións de cores se presentan efectivamente como un signo e na medida que

-A solicitude de rexistro implique unha disposición sistemática que asocie as cores de que se trata de xeito predeterminado e permanente.

En segundo lugar, en canto ao carácter distintivo, o Tribunal sinala: Aínda que unha combinación de cores cumpra os requisitos para poder constituír unha marca, a Oficina tamén debe examinar se a combinación de que se trata reúne os demais requisitos esixidos, en particular, o carácter distintivo, para poder ser

inscrita como marca para os produtos ou servizos da empresa que solicita o citado rexistro.

O devandito exame debe ter en conta todas as circunstancias pertinentes do caso, incluíndo, cando proceda, o uso que se fixo do signo cuxo rexistro como marca se solicita. Un exame deste tipo ha de ter en conta tamén o interese xeral no sentido de que non se restrinxa indebidamente a dispoñibilidade das cores para os demais operadores que ofrecen produtos ou servizos do mesmo tipo que aqueles para os que se solicita o rexistro.

➤ **A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1.c)**

“Non poderán rexistrarse como marca os signos seguintes::

c) Os que se compoñan exclusivamente de signos ou indicacións que poidan servir no comercio para designar a especie, a calidade, a cantidade, o destino, o valor, a procedencia xeográfica, a época de obtención do produto ou da prestación do servizo ou outras características do produto ou do servizo. ”

Trátase de signos que informan o público dos consumidores sobre as características, calidades ou propiedades do produto ou servizo correspondente. A finalidade da prohibición é evitar que sobre unha denominación ou gráfico descritivo recaia un dereito exclusivo de utilización ou monopolio que impide a outros competidores usalo en produtos ou servizos similares. Trátase de denominacións ou gráficos necesarios no tráfico mercantil e que deben estar a disposición de todos os competidores do sector de que se trate. Así mesmo, fundaméntase na asunción por parte dos consumidores de que os devanditos termos informan sobre o produto ou servizo de modo desligado ou abstracto fronte á súa orixe concreta e diferenciada en certa empresa.

A enumeración de calidades que establece o artigo é de carácter aberto, polo que existe a posibilidade de que a descritividade do signo que hai que protexer como marca vaia referida a outras características distintas das expresamente tipificadas no artigo. Con todo, hai que lembrar que a lei dispón que se ten que

aplicar esta prohibición cando as marcas consistan en indicacións ou signos "exclusivamente" descritivos. De aí que a interpretación ha de ser restritiva e tendo en conta que un mínimo de distintividade pode adquirirse mediante unha configuración da marca que pode ostentar certo carácter evocativo ou suxestivo, sempre que se afaste suficientemente de ser exclusivamente descritiva dalgunha das notas dos produtos ou servizos que vai cubrir.

Así mesmo, non hai que esquecerse de que a valoración sobre o carácter descritivo da marca solicitada ha de realizarse sempre de xeito concreto, é dicir, poñendo en conexión o signo solicitado cos produtos e/ou servizos efectivamente solicitados.

Entre os casos principais están os seguintes:

- **Signos descritivos**

A especie: encontrámonos no caso das marcas xenéricas, cando o signo está formado pola designación da especie á que pertence o produto ou servizo (Marca mixta n.º 2 317 180 "FINCAS y FINANZAS" para servizos financeiros e inmobiliarios, marca denominativa n.º 2.333.762 "INICIATIVAS DE MERCADOS INTERACTIVOS" para servizos de telecomunicacións, marca denominativa n.º 2 310 805 "CIUDAD DEL OCIO" para servizos de ocio e actividades de esparexemento, marca n.º 1.622.742 "EL SEGURO DE MI TENDA" para servizos de seguros. Todas denegadas).

A calidade: considérase como calidade a propiedade ou conxunto de propiedades inherentes a unha cousa que permiten apreciála como igual mellor ou peor que as restantes da súa especie (marcas denominativas n.º 1.695.233 "EXTRA" para servizos de distribución, n.º 1.599.951 "SUPERIOR" para roupa, n.º 2.090.466 "SUPERIOR" para cervexas, n.º 2.734.963 "DE LUJO" para clases 38 e 41, marca n.º 2.301.029 "NAVEGANDO SOMOS LOS MÁS RÁPIDOS" para servizos publicidade por Internet, marca n.º 1.627.427 "PESCA FRESCA". Todas denegadas. Pola contra, marca n.º 2.302.627 "IDONEA" para "compostos combustibles, especialmente gas" concedida).

A cantidade: son os signos que consisten en termos habituais que indiquen peso, cantidade, talle, número ou volume (Marca n.º 2.269.944 "MUCHO MUEBLE" para mobles, marca n.º 1.907.227 "GRANDE" para froitas, marca n.º 1.907.227 "MINI TIENDA" para produtos clase 37. Todas denegadas). Os termos alusivos á cantidade que se deixasen de utilizar no comercio e que o seu significado descritivo se borrarse da mente dos consumidores, non se considerarán descritivos.

O destino: fai referencia aos signos constituídos por indicacións relativas á función do produto, ou ao modo e tempo adecuado para usalos e consumilos (Marca n.º 2.350.756 "EMBELLECE TUS PEINADOS" para xoguetes, denegada, marca n.º 2.214.737 "A SER FELIZ TAMBIÉN SE APRENDE" para servizos dun gabinete psicolóxico, denegada.)

O valor: trátase de marcas que aluden á valoración do produto que distinguen (auténtico, orixinal, económico, caro ou barato) ou ás unidades monetarias (euro, peseta, etc) (Marca n.º 2.567.121 "EL AUTÉNTICO" para azafrán e condimentos, marca n.º 2.279.240 "LA TIENDA DEL EURO" para un comercio de distribución e almacenaxe).

Época de obtención do produto ou da prestación do servizo:

Ex: vendima 1985, para viños; banca 24 horas, para servizos financeiros; frescas cada día, para hortalizas.

Signos que poden servir para indicar outras características do produto ou o servizo: cláusula aberta que ten como finalidade comprender os supostos de marcas descritivas que non poden encadrarse dentro das anteriores categorías.

Ex: marca mixta n.º 2.116.728 "DORADA", para galletas; marca n.º 2.268.158 "GANAR EN LA RED", para servizos de apostas por medios telemáticos.

- **Signos suxestivos ou evocativos**

Aqueles que máis que designar as calidades do produto ou servizo de xeito directo, só as suxiren ou evocan. Desta forma, a marca descritiva informa directamente das características, mentres que a suxestiva só informa de xeito indirecto, sendo necesario que o consumidor faga un esforzo intelectual ou imaxinativo, en tanto que a denominación descritiva comunica inmediatamente ao consumidor medio a correspondente información. Se o esforzo é mínimo ou inexistente, o signo é descritivo; se en cambio presenta unha alusión indirecta ás características do produto ou servizo tratarase dun signo suxestivo (SSTS do 22 de decembro de 1975 marca "DON KILOWATIO" para aparatos eléctricos, SSTS do 23 de decembro de 1987 caso "DON ALGODÓN" para pezas de vestir).

Normalmente, trátase de marcas que consisten na deformación de termos xenéricos ou descritivos utilizándoos en parte para formar termos arbitrarios, a utilización de metáforas ou de termos que designan calidade apreciadas nun tipo de produtos para designar outros que nada teñen que ver cos primeiros, evocando pero non describindo as devanditas calidades.

Ex: BABY DRY para cueiros (STJCE 20-IX-2001, As.C-383/99P, Caso BABY DRY), MANZANILLA SUEÑOS DE ORO, para infusións, ICARO para aeromodelismo, BABY PARK para servizos de gardaría

- **Denominacións descritivas en linguas estranxeiras e en linguas españolas distintas do castelán**

-Termos estranxeiros: Como regra xeral, os termos estranxeiros non son descritivos salvo que pola súa concisión, utilización masiva ou a falta dun equivalente preciso no noso idioma, se xeneralizasen ou mesmo se impuxesen sobre os nacionais no uso diario, polo que poden ser doadamente recoñecibles e identificables por un amplo sector da poboación ou dos consumidores como

indicativos da natureza, características ou destino dos produtos ou servizos que distingue (véxanse as Sentenzas do Tribunal Supremo de 2-12-1989, 28-1-1997 e 26-2-2004).

Ex: "GOLDCARD", para produtos da cl.16, "STYLINER" para perfiladores de ollos (cl. 3), "E-LANGUAGES", para servizos de educación. Todas concedidas.

As marcas compostas por palabras cunha evidente etimoloxía latina, en especial as palabras en idioma francés e italiano, que poidan ser entendidas polo público español cun significado preciso, non deben ser consideradas como vocábulos caprichosos (Sentenzas do Tribunal Supremo de 2-12-1989 e 2-4-2004 sobre marca "PETIT SUISSE". Denegación de marca n.º 2.356.618 ABSOLUTELY FABULOUS para cosméticos).

- **Termos descritivos nas linguas oficiais distintas do castelán:** a prohibición do artigo 5.1.c) da LM aplícase non só ás denominacións en castelán, senón tamén en calquera das linguas oficiais das Comunidades Autónomas. Se o termo é descritivo nunha desas linguas o rexistro debe denegarse.

- **Publicacións**

No ámbito aplicativo das publicacións é moi habitual que as cabeceiras destas se compoñan de elementos descritivos do seu contido, de tal maneira que nestes casos os dereitos de marca se conceden sobre os conxuntos marcarios tal e como foron reivindicados e descritos e non sobre os termos que os forman illadamente considerados.

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

- **Palabras compostas**

No caso de palabras compostas, cando os compoñentes existen no noso idioma, ben porque foron admitidas no dicionario ou porque se converteron en habituais, prevalece o significado lineal dos seus elementos e a unión destes non elimina o seu carácter descritivo.

Ex: "HOTELEASING" (denominativo) para servizos da clase 36 do Nomenclátor Internacional é inequivocamente descritivo.

Iso non supón un impedimento para realizar o exame tendo en conta a posibilidade de que a disposición dos elementos descritivos ou xenéricos poida comportar a superación da distintividade mínima esixible en aplicación do art. 5.3.

- **Indicacións de procedencia xeográfica**

Respecto á indicación de procedencia xeográfica pódese dicir que o rexistro como marca da denominación dun municipio ou doutro ente territorial español non está en si mesmo prohibido senón na medida en que constitúe exclusivamente unha indicación de procedencia, o que acontecerá cando a devandita marca se aplique para distinguir produtos ou servizos que sexan característicos desa zona xeográfica concreta que se pretende como marca, porque só concorrendo esta circunstancia, poderá ser identificada polo público consumidor como unha indicación xeográfica de procedencia, pois, de non ser así, a devandita denominación só será percibida polo común dos consumidores como unha denominación arbitraria ou de fantasía (por exemplo, a utilización e rexistro de nomes de cidades para modelos de coche). O mesmo tratamento se daría aos adxectivos xentilicios. (Ex.: Central Cordobesa de Crédito STS- Sala III 6 de decembro de 1975 (Resolución xudicial 1975, 4850).

As Denominacións Específicas (DE), que a escala europea se identifican como Indicacións Xeográficas Protexidas (IXP), regúlanse a escala comunitaria no

Regulamento 510/2006 do Consello da UE do 20 de marzo de 2006, sobre a protección das indicacións xeográficas e das denominacións de orixe dos produtos agrícolas e alimenticios, e aplícanse a produtos nos que se cumpran dúas características: gozar dunha excelente calidade e que o vínculo destes coa rexión xeográfica que lles dá nome estea presente en polo menos unha das etapas da produción, transformación ou elaboración. A escala nacional as denominacións específicas regúlanse, entre outras normas, no Real decreto 1573/1985, do 1 de agosto.

As Denominacións de Orixe (DO), que se regulan a escala comunitaria tamén no Regulamento 510/2006 do Consello da UE do 20 de marzo de 2006, relativo a protección das indicacións xeográficas e das denominacións de orixe dos produtos agrícolas e alimenticios, aplícanse a produtos que dende a orixe da materia prima ata a elaboración do produto final, a produción, a transformación e a elaboración deben realizarse na zona xeográfica determinada, cuns coñecementos específicos recoñecidos e comprobados. A escala nacional as denominacións de orixe regúlanse, entre outras normas, nos Reais decretos 728/1988 do 8 de xullo, 1254/1990 do 11 de outubro, 1396/1993 do 4 de agosto e o a Orde do 25 de xaneiro de 1994.

No momento de formularse o exame de rexistrabilidade dunha marca que poida entrar en conflito cunha DO ou unha IXP comunitaria protexida deben terse en conta os artigos 13 e 14 do mencionado Regulamento 510/2006.

De acordo co mencionado art. 14 as DO ou IXP rexistradas a nivel comunitario impiden o rexistro das súas denominacións como marcas en calquera estado membro sempre que se refiran a marcas que cubran a mesma clase de produtos e se solicite posteriormente á data da solicitude das DO ou IXP comunitarias. As DO ou IXP comunitarias rexistradas non poderán pasar a ser denominacións xenéricas (art. 13.2).

Para coñecer as DO ou IXP rexistradas a nivel comunitario, pode consultarse a base de datos dispoñible na Dirección de Agricultura da Comisión Europea na seguinte ligazón:

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

Excepción aplicable ás marcas de garantía ou colectivas: De acordo cos art. 62.3 e 68.3 da LM, poderán rexistrarse marcas descritivas da orixe xeográfica cando se trate de marcas colectivas ou de garantía (art. 62.3 da LM e 15 da DM) (Marcas de garantía n.º 1.931.933 GALICIA CALIDADE, n.º 2.314.256/7 L'ALTA RIBAGORÇA, n.º 2.257.967 DELA VAL D'ARAN). Igualmente, poden concederse marcas individuais que consisten exclusivamente en denominacións de orixe ou en indicacións xeográficas protexidas cando se soliciten polo respectivo Consello Regulador ou a autoridade de control correspondente (Marcas n.º 1.927.658 "RIOJA", n.º 2.667.597 "JAMON DE TREVÉLEZ").

➤ **A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1 d)**

O artigo 5.1 d) da Lei de Marcas 17/ 2001 establece que non poderán rexistrarse como marca os signos que *"se compoñan exclusivamente de signos ou indicacións que se convertesen en habituais para designar os produtos ou os servizos na linguaxe común ou nos costumes leais e constantes do comercio."*

Deste modo, a Lei pretende evitar o uso monopolístico por parte dunha persoa dun termo que debe ser inapropiable en exclusiva dado o seu uso xeral en relación cuns produtos e servizos. Ao mesmo tempo, preténdese que a marca cumpra a súa función de "distinguir no mercado os produtos ou servizos dunha empresa dos de outras" (art. 4 da LM).

Á hora de interpretar este precepto, pódese tomar como punto de partida o artigo 3.1 d) da Directiva de marcas 89/104/CEE que, cun contido análogo, prohibe o rexistro dos signos usuais pero non menciona "os produtos ou os servizos", a diferenza da lei española que si o fai, co que podería parecer que desvincula os termos habituais duns concretos produtos así designados.

A xurisprudencia comunitaria resolveu no caso " MERZ & KRELL" (Sentenza do 4 de outubro de 2001) dicindo que "a directiva debe interpretarse no sentido de que só se opón ao rexistro dunha marca cando os signos ou as indicacións que constitúen os seus únicos compoñentes se converteron en habituais na linguaxe común ou nos costumes leais e constantes do comercio para designar os produtos ou servizos para os que se solicita o rexistro de marca".

- **Signos que se converteron en usuais**

Deste modo, carecen de capacidade distintiva os signos que, por terse convertidos en usuais na linguaxe común ou nos costumes mercantís, en relación con determinados produtos ou servizos, evócanos e tráenos á mente do consumidor. Esta posición está asentada na xurisprudencia española (Sentenza do TS de 10/05/1995, caso "masters").

Así mesmo, ha de terse en conta que o xuízo sobre o carácter habitual ou usual do signo que se vai examinar debe realizarse no momento da súa data de presentación como solicitude de marca.

Pódese facer referencia á existencia de sentenzas e opinións doutriniais que incorporan ao ámbito da prohibición do artigo 5.1 d) termos como " súper ", "plus" ou "extra", que non aluden a un produto concreto, senón que perderon a súa aptitude diferenciadora en xeral para todo tipo de produtos e servizos; porén, a postura seguida pola OEPM non foi esta.

Polo tanto, considéranse habituais os signos cuxo uso se xeneralizou na linguaxe corrente ou no sector de mercado correspondente para designar un produto ou servizo concreto, como pode ser "broker" no ámbito da intermediación financeira ou "*botellín*" ou "*litrona*" para envases de cervexa dunha cantidade determinada.

É necesario facer referencia á esixencia contida na Lei ao establecer que un signo incorre na prohibición obxecto de estudo só cando está composta "*exclusivamente*" por signos habituais. O feito de que a Lei o estableza con

precisión e a interpretación restritiva que impera nas prohibicións exclúe da prohibición signos que conteñan termos habituais pero acompañados doutros elementos denominativos e/ou gráficos que doten ao signo de distintividade propia. Polo contrario -e esta é unha cuestión que hai que valorar caso por caso- non se poderá permitir o rexistro de signos usuais aos que se engada un elemento dunha banalidade tal que non proporcione a distintividade necesaria para cumprir a misión das marcas á que antes faciamos referencia.

En relación cos idiomas en que estean redactados os signos que puidesen considerarse como habituais, pódese sinalar que, aínda que o termo sexa estranxeiro, se é coñecido pola xeneralidade do público consumidor pode incorrer nesta prohibición. Por exemplo "Light" ou "Gourmet". Por outro lado, un termo que só sexa habitual nalgunha das linguas cooficiais en España tamén dará lugar á súa prohibición de rexistro, dado o carácter nacional das marcas e do seu rexistro.

No ámbito comunitario, a OAMI, baseándose na prohibición análoga aplicable ás marcas comunitarias e tendo que ter en conta as diferentes linguas oficiais, denegou marcas como "XTRA" para deterxentes, "LITE" (lixeiro), "HYPERLITE" (hiperlixeiro), "ULTIMATE" (o máis recente) para produtos electrónicos, "STUDIO OFFICE" para servizos administrativos e de consultoría, "SEARCH SERVER" (servidor de busca) para produtos e servizos informáticos.

Por outra banda, non debe esquecerse que o carácter usual ou habitual afecta non só ás marcas denominativas senón que pode afectar tamén ás marcas gráficas, en especial a certas marcas tridimensionais que representen formas usuais do xeito de presentar un produto ou o seu envoltorio e nalgúns casos a certas cores usualmente asociadas a certos tipos de produtos ou servizos.

➤ **A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1 e)**

○ **A prohibición das formas tridimensionais**

Sinala o **artigo 5.1 da Lei de marcas** que *"Non poderán rexistrarse como marca os signos: e) "constituídos exclusivamente pola forma imposta pola natureza do propio produto ou pola forma do produto necesaria para obter un resultado técnico, ou pola forma que dá un valor substancial ao produto"*

Á súa vez, o artigo 4.2 d) da Lei de marcas inclúe na lista de signos rexistrables como marcas: *"As formas tridimensionais, entre as que se inclúen os envoltorios, os envases e a forma do produto ou da súa presentación"*

A marca tridimensional é rexistrable. Porén, non todas as formas son susceptibles de rexistro como marcas, xa que doutro modo subtraeríamos do dominio público e da competencia formas necesarias, xenéricas ou usuais dos produtos.

Como criterio xeral hai que valorar se a marca ten carácter distintivo, tendo en conta se o consumidor medio dos produtos ou servizos concretos está habituado ou non a percibir a forma como marca e en que medida a forma proposta incorpora unha distintividade específica que permite diferenciala fronte aos seus competidores, o que sería aceptable, ou pola contra incorre en falta de carácter distintivo de modo xenérico ou é aplicable algún dos tres supostos que recolle o epígrafe. Con todo, este exame non ten que ser máis estrito que o realizado para o resto de prohibicións absolutas (Sentenza do TXCE no caso Linde, asunto C-53/01, ao interpretar a prohibición incluída na Primeira Directiva de marcas de rexistrar marcas constituídas pola forma do produto).

É tamén interesante ter en conta os criterios establecidos pola xurisprudencia comunitaria para a prohibición de rexistro das formas no ámbito da marca comunitaria, substancialmente análoga á nosa lexislación. En concreto, a

sentenza T-88/00, caso Mag, do Tribunal de Primeira Instancia sobre marcas consistentes en formas de lanternas. Nesta declárase a importancia de que a marca solicitada, para ser aceptada, teña un mínimo de distintividade con respecto á presentación usual do tipo de produtos cubertos á que está afeito o consumidor medio destes.

Entre os exemplos de denegacións adoptados pola OEPM estarían os seguintes:

- Marcas internacionais n.º 552.363 e 4, gráficas representativas de formas de *snacks* para os devanditos produtos (STS 10-10-2003).
- Marcas nacionais n.º 1.934.492 e 7, gráficas tridimensionais, representativas de *snack* (denegadas por TS en sentenzas de 14-7-2004 e 26-6-2006).
- Marcas n.º 2.610.266 e 7 gráficas tridimensionais de formas usuais de envases de iogures con representación do seu contido usual (denegacións confirmadas por Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza).
- Marca internacional núm. 742.249, de tipo tridimensional, forma de envase alimentario con cor, para produtos das clases 5, 29 e 30 (Denegación confirmada polo TS en sentenza 20/12/2007).

Os supostos de prohibición establecidos no artigo 5.1 e) son os seguintes:

- **As formas impostas pola natureza dos propios produtos**

Xeralmente, tratarase de formas necesarias e, polo tanto, xenéricas, que afectan ben ao produto mesmo ben á súa forma habitual de presentación e, polo tanto, usuais. Un envase translúcido que teña a forma ou configuración usual dos utilizados para o envasado de viños escumosos e non conteña gravados, estampados ou, por calquera outro procedemento, elementos que o caractericen e distinguan, non é susceptible de ser obxecto dun rexistro de marca destinada á distinción dos devanditos viños escumosos. A marca, para

que sexa denegada, debe consistir exclusivamente nesa forma, xa que se está caracterizada por outros elementos o conxunto é rexistrable (por exemplo cores, denominacións, gravados...) e non impediría o rexistro doutras marcas coa mesma forma pero cun elemento gráfico denominativo diferente.

Exemplos de denegacións sobre a base desta prohibición serían os seguintes:

- Marca n.º 2.123.078 gráfica representativa das diferentes vistas duns lentes para lentes.
- Marca n.º 2.391.113 gráfica representativa das diferentes partes das pezas dun uniforme para uniformes.
 - **A forma dun produto necesaria para obter un resultado técnico**

A prohibición de rexistrar como marca formas que veñan impostas por razóns de orde técnica débese á propia natureza do signo distintivo, dereito de exclusiva que, a diferenza das creacións técnicas (patentes, modelos de utilidade), se pode prolongar indefinidamente no tempo a través de sucesivas renovacións da marca. Así se manifestou o Avogado Xeral no caso máis importante presentado ante o Tribunal de Xustiza, o relativo á validez dun rexistro de marca da forma da máquina de afeitar PHILIPSHAVE DE PHILIPS consistente en tres cabezais rotatorios dispostos en triángulos (As c-299/99).



"A exclusión das formas que cumpran unha función técnica non se basea en que as devanditas marcas non sexan aptas para distinguir produtos e servizos, senón en que a finalidade da prohibición absoluta neste caso é evitar que os particulares utilicen o rexistro dunha marca para prolongar a súa exclusiva sobre creacións técnicas. Polo tanto, non se lles aplica a consolidación por secondary meaning e é irrelevante que adquirise no tráfico distintividade. O Avogado Xeral chega á conclusión de que só é posible rexistrar formas funcionais ás que se engadiu algunha característica arbitraria que non estea encamiñada a lograr o resultado técnico"

A marca pode consistir nun envase ou na forma dun produto e, polo tanto, é posible que esta sexa unha forma distintiva pero necesaria para obter un resultado técnico. Estas melloras ou vantaxes non han de ser decisivas ou esenciais para o uso, funcionamento ou fabricación do produto, senón que será suficiente con que a forma en cuestión incorpore un perfeccionamento técnico, aínda que se reduza a un refinamento de tipo accesorio. Así acontecerá, por exemplo, cando contribúa a que o produto ou o envase sexa máis duradeiro ou máis resistente ou ben cando é menos custoso para fabricar o envase dotado da forma que se pretende rexistrar como marca (por exemplo, o envase para ovos, ou unha banda de rodamento que identifica os pneumáticos dunha marca de automóviles, pero cuxo deseño achega determinadas vantaxes técnicas, por exemplo, o freado en asfaltos húmidos).

O Tribunal de Xustiza no caso Philips vai máis alá, cando se lle presenta a cuestión de se o feito de existiren formas alternativas facía que a forma fose rexistrable como marca. Philips alegaba que como a marca solicitada, aínda que sen dúbida ningunha tiña un efecto técnico, era unha forma condicionada pola forma da cara que se pretendía afeitar, non era a única forma posible para obter o resultado técnico. O Tribunal sinalou que a prohibición *"...exclúe o rexistro dun signo constituído por esta forma, aínda que o resultado técnico de que se trata poida obterse con outras formas,"*.

Como exemplos de decisións emitidas pola OAMI:



- Marca   nas que a forma se considera debedora do seu carácter de embalaxe e a forma do tapón se considera representativo dunha función utilitaria para produtos da clase 33.
- Marca tridimensional n.º 812.149 representativa dun sacarrollas para cubrir o devandito produto.

- Marca tridimensional n.º 3 615.804 dun debuxo representativo da forma usual dun desatascador para cubrir desatascadores e produtos similares.

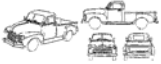
- **As formas que dan ao produto un valor substancial**


A finalidade desta prohibición absoluta consiste en que a marca non se converta de xeito xeneralizado nunha protección alternativa ao deseño industrial, a propiedade intelectual e as normas sobre competencia desleal, respecto de formas ornamentais ou estéticas que fagan máis atractivo un produto e faciliten a súa comercialización.

Son aqueles casos nos que o valor do produto vén dado nun grao importante precisamente pola forma que se pretende rexistrar como marca. Neste caso non opera tanto como distintivo senón como unha calidade esencial do produto mesmo, cuxo valor e cuxa elección polos consumidores virá determinado decisivamente polos valores estéticos ou funcionais da forma que recibe.

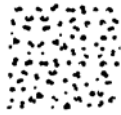
A razón da prohibición é dobre: por unha parte, que o público non percibe a forma como marca, senón como unha característica ou propiedade do produto que incide indirectamente no valor deste e polo tanto o signo non cumpre a función de indicar a orixe empresarial dos produtos. Por outra, ao igual que nos casos anteriores, a protección que se outorga a estas formas estéticas ou estético-funcionais a través dos dereitos de propiedade intelectual ou do modelo industrial é temporalmente limitada. E a súa apropiación como marca podería prolongarse indefinidamente a través de sucesivas renovacións.

Como exemplos de decisións de denegación emitidas pola OAMI:

- Marca  para xoguetes, ao considerarse que é un deseño concreto do produto, non a marca.

- Marca  para lentes , ao considerarse que é un deseño concreto dun parte do produto, non a marca.

- Marca representativa dun campo con formas escuras irregulares



para "escuma de poliestireno ou produtos feitos deste", ao considerarse que é a mera aparencia posible do produto.

➤ **A prohibición absoluta de rexistro do artigo 5.1.f)**

O artigo 5.1 letra f) da Lei de marcas sinala que non se poderán rexistrar como marcas os signos: *"que sexan contrarios á lei, á orde pública ou aos bos costumes"*.

A análise destas prohibicións non só será obxecto do exame de oficio en virtude do artigo 20, senón que antes da publicación da solicitude é obxecto de exame en virtude do artigo 18.1. Este exame establécese precisamente para evitar que sexa publicada no Boletín Oficial unha solicitude cuxo contido atenta contra os principios básicos do ordenamento xurídico (expediente de marca n.º 2.380.463 "EUSKAL NORTASUN AGIRIA" traducible por "DOCUMENTO DE IDENTIDADE VASCO" para un "documento identificativo", denegada e confirmada denegación por Sentenza TSX 11/7/2008).

Para valorar se o signo é contrario a estas prohibicións propóñense os seguintes factores:

- A propia estrutura denominativa ou gráfica do signo: prohibición absoluta de rexistrar unha marca "que inclúa un signo de alto valor simbólico, en

particular un símbolo relixioso". Así, denominacións ou imaxes por ser inadecuado para constituír unha marca: droga, atentado á dignidade.

- A natureza dos produtos ou servizos a que pretenda aplicarse a marca en relación con signos de valor relixioso;
- A sensibilidade media do consumidor ao que se dirixen os produtos ou servizos correspondentes.

- **Signos contrarios á lei**

Son contrarios á lei os signos cuxo rexistro está prohibido por disposicións especiais con rango de lei.

Así, por exemplo, a lexislación deportiva española reserva en exclusiva ao Comité Olímpico español o uso do emblema e das denominacións Xogos Olímpicos e Olimpíadas. Outro suposto serían convenios ou acordos internacionais que tamén son leis no sistema xurídico español, así, o Convenio de Xenebra do 12 de agosto de 1949 prohibe o uso do emblema da Cruz Vermella.

Exemplos de marcas denegadas na OEPM:

- Marca n.º 2.380.463 "EUSKAL NORTASUN AGIRIA".
- Marca n.º 2.707.976 "LAS OLIMPIADAS DE LAS EMPRESAS" para servizos de actividades deportivas, entre outros.

- **Signos contrarios á orde pública**

Son contrarios á orde pública os signos que atentan directa ou indirectamente os principios sociais, políticos e xurídicos que informan a nosa sociedade ou cultura. Á hora de decidir a posible contrariedade á orde pública dun signo tamén tense en conta o ámbito de produtos e servizos aos que se dirixe e o círculo de consumidores afectados.

Así, por exemplo, non serían rexistrables o emblema ou as siglas de organizacións ilegais (p. ex. HERRI BATASUNA), as consistentes en signos xenófobos, racistas, sexistas ou antidemocráticos ou que dalgún modo atenten contra os principios que están na base da orde constitucional vixente.

Exemplos de marcas denegadas na OEPM:

- Marca n.º 2.780.662 "23 F" para produtos clase 16 e servizos clase 41.
- Marca n.º 2.646.823 "SECRETO DE SEPARADAS VICIOSAS" para produtos da clase 29.
- **Signos contrarios aos bos costumes**

Son contrarios aos bos costumes os signos contrarios á moral no sentido da conduta moral esixible e esixida na normal convivencia das persoas consideradas honestas (concepto máis difícil de precisar porque depende dun criterio que este baseado na vixencia social de determinados valores e na maior ou menor permisividade social).

Exemplos de decisións da OEPM:

- Marca n.º 2.646.818 "CROQUETAS DE PEZONES" para produtos da clase 30.
- Marca n.º 2.754.047 "DE PUTA MADRE", para produtos da clase 25.

Con respecto á práctica comunitaria, a OAMI denegou as seguintes marcas con base nunha prohibición análoga:

- Marcas "BIN LADEN", en caracteres árabes e romanos, para diferentes produtos de varias clases.

- Marca "SCREW YOU" (expresión vulgar que significa "que che dean"), denegada para diferentes produtos que non pertencen á categoría dos vendidos en tendas de produtos eróticos.
- Marca "SUDACA" para bebidas alcohólicas.
- Marca "COJONES" para roupa, complementos e xoguetes.

➤ **A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1 g)**

"Non poderán rexistrarse como marcas os signos seguintes:

g) Os que poidan inducir ao público a erro, por exemplo sobre a natureza, a calidade ou a procedencia xeográfica do produto ou servizo."

Esta prohibición de rexistro debe basearse en datos obxectivos, que resulten do propio distintivo, de maneira que o engano se desprenda directamente da marca posta en relación cuns produtos ou servizos.

O signo enganoso é aquel que desorienta os consumidores en canto á natureza, calidade, procedencia xeográfica, etc... dos produtos ou servizos que pretenden ser distinguidos, na medida que exista discordancia entre o que a marca indica ou suxire, e as características dos produtos ou servizos aos que pretende aplicarse; ademais, é preciso que a marca xere unhas expectativas sobre o produto ou servizo que sexan capaces de influír na súa demanda e que non se correspondan coa realidade.

Os supostos de posible erro aos que se fai referencia no art. 5.1 g) Lei 17/01 son meramente enunciativos, sendo os mais frecuentes:

- **Marcas enganosas en canto á natureza, calidade ou características do produto ou servizo.**

- Marca n.º 2.535.509 " MAS CAFÉ" para "café, té, cacao, azucre, sucedáneos do café... " por poder aplicarse a produtos que non conteñen café.
- Marca n.º 2.690.210 "GARNACHA DE ATECA" para diferentes bebidas alcohólicas por poder aplicarse a produtos que non conteñen uva da variedade garnacha.
- Marca n.º 2.353.075 "HERMANOS FERNANDEZ" con gráfico de porco, para "carnes e derivados" por poder aplicarse a produtos cárnicos distintos aos porcinos.
- Marca n.º 2.513.345 "V GARANTIA VITAMINAS" para produtos en clases 29, 30 e 31, ao xerar unha imaxe de calidades especiais inexistentes.

- **Marcas enganosas en canto á procedencia xeográfica**, é dicir, trátase de falsas indicacións de procedencia, que poden consistir na mención dunha concreta zona xeográfica na utilización dun monumento coñecido, na utilización dun apelido estranxeiro, ou outro signo que indique unha orixe xeográfica.

- Marca n.º 2.558.649 "TEKA DE KENIA", para produtos da clase 20, por poder aplicarse a mobles que non estean feitos de teca de procedencia kenyana.
- Marca n.º 2.758.542 "GOFIO GOMERO" para "fariñas das Illas Canarias" por ser máis amplo o campo aplicativo cá indicación marcaría.
- Marca n.º 2.771.561 "ALMADRABA NUEVA UMBRÍA" para "pesca" e "servizos de venda de pesca" sen cinguir estes ao lugar de orixe incluída na marca.

- **Marcas enganosas en canto á existencia dunha vinculación oficial**, dun posible respaldo dunha institución oficial, no sentido de que se entenda a existencia dunha vinculación oficial con algún tipo de órgano representativo ou administrativo.
 - Marca n.º 2.659.068 "RED VALENCIANA DE SALUD MENTAL" para servizos médicos a nome dunha sociedade particular, sendo os servizos de saúde mental unha competencia autonómica.

Debe sinalarse a existencia de marcas que incorporan elementos xeográficos e que é considerada de fantasía, pois nada teñen que ver co produto ou servizo ao que se refiren (PHILADELPHIA, para distinguir "queixos")

➤ **A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1 h): protección adicional para os viños e bebidas espirituosas**

"Non poderán rexistrarse como marcas os signos seguintes:

h) os que, aplicados a identificar viños ou bebidas espirituosas, conteñan ou consistan en indicacións de procedencia xeográfica que identifiquen viños ou bebidas espirituosas que non teñan esa procedencia, mesmo cando se indique a verdadeira orixe do produto ou se utilice a indicación xeográfica traducida ou acompañada de expresións coma "clase", "tipo", "estilo", "imitación" ou outras análogas.

Este precepto supón unha novidade da Lei 17/01 de marcas, e constitúe unha protección adicional para os viños e as bebidas espirituosas como consecuencia das obrigas derivadas da entrada en vigor do ADPIC.

Así mesmo, á hora de formularse o exame de rexistrabilidade dunha marca que puidese entrar en conflito cunha DO ou unha IXP vitivinícola protexida deben terse en conta os artigos 43, 44 e 45 do Regulamento (CE) n.º 479/2008 do Consello do 29 de abril de 2008 polo que se establece a organización común do mercado vitivinícola, modifícanse os Regulamentos (CE) Nº1493/1999, (CE) n.º 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 e (CE) n.º 3/2008 e derróganse os Regulamentos (CEE) n.º 2392/86 e (CE) n.º 1493/1999 (proposta do Departamento de Signos).

De acordo co mencionado art. 44, as DO ou IXP de produtos vitivinícolas rexistradas a nivel comunitario impiden o rexistro das súas denominacións como marcas en calquera estado membro sempre que se refiran a marcas que se compoñan da denominación rexistrada ou de denominacións con expresións deslocalizadoras do tipo presente no art. 5.1.h, ou con referencias verdadeiras ou falsas a diferentes características do viño cuxa marca se solicita (art. 45.2) que cubran algún dos tipos de viños, mostos ou vinagre do anexo 4 do devandito Regulamento e sexan solicitadas posteriormente á data da solicitude das DO ou IXP comunitarias que sexan finalmente inscritas.

Para coñecer as DO ou IXP vitivinícolas rexistradas a nivel comunitario pode consultarse a base de datos dispoñible na Dirección de Agricultura da Comisión Europea na seguinte ligazón:

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

Trátase de protexer aos viños e bebidas espirituosas da falsa indicación de procedencia, é dicir, trátase de evitar os signos que consistan en indicacións de procedencia xeográfica cando os produtos aos que se aplican non teñan a devandita procedencia, tanto se a marca induce a erro (RUEDA), coma se non o fai por incorporar elementos deslocalizadores (TIPO RUEDA), ou por indicar a verdadeira orixe do produto (RUEDA ELABORADO EN SANLUCAR DE BARRAMEDA).

Con este precepto quedan protexidas todas as indicacións de procedencia xeográfica de viños e bebidas espirituosas, nacionais e estranxeiras, incluíndose non só as Denominacións de Orixe, senón tamén outros niveis de protección, como os outorgados polos viños de calidade, viños de pagamento, as marcas colectivas, etc... sempre que se trate de indicacións xeográficas recoñecidas. Deste xeito, só aquelas persoas físicas ou xurídicas que reúnan as esixencias legais de que se trate (certificacións, permisos, inscrición en determinados rexistros...) poderán solicitar como parte dunha marca as indicacións xeográficas de que se trate, pois no caso contrario estarán incursas no art. 5.1 h) LM, ben por ser enganosas, ben por aproveitarse da reputación allea.

Así, para poder rexistrar como marca unha indicación de procedencia xeográfica, é necesario:

- 1- Que estea recoñecida como indicación de procedencia xeográfica nalgunha das figuras de protección na lexislación de indicacións de procedencia xeográfica.
- 2- Que se inclúa nun conxunto marcario amplo (pois non é posible a súa reivindicación en exclusiva).
- 3- Que quen a solicite sexa ou estea autorizado polo Consello Regulador, para o caso de que se trate dunha Denominación de Orixe, e, se for o caso, presente unha limitación de produtos aos elaborados nesa zona, ou, para o caso de que se trate dun nivel de protección distinto, se cumpra coas esixencias legais establecidas.

Sinalar, por último, que para o caso de que se pretenda o rexistro dunha indicación de procedencia non recollida baixo nivel de protección ningún, non procede a aplicación do art. 5.1 h) Lei 17/01, entrando en xogo a prohibición da descritividade da orixe xeográfica do art. 5.1.c) ou do carácter enganoso do art. 5.1.g).

Exemplos de marcas denegadas pola OEPM:

- Marca n.º 2.809.439 "DOS RUEDAS" para viños, por ausencia de autorización do Consello Regulador da DO Rueda.
- Marca n.º 2.733.733 "CLOS DEL SILENCI NEGRE SELECCIO PENEDES DENOMINACIO D'ORIGEN" para viños, por ausencia de autorización do Consello Regulador da DO Penedés.
- Marca n.º 2.733.635 "COVIJEREZ" para viños, por ausencia de autorización do Consello Regulador da DO Jerez.

Exemplos de marcas denegadas pola OAMI:

- Marca "CUVEE PALOMAR" para viños, ao non acreditar conexión coa figura de protección vitivinícola "vino de la tierra" "PALOMAR" no ámbito da DO Valencia.
- Marca "CARLOS SERRES" para bebidas alcohólicas, ao non acreditar conexión coa DO de viños grega "SERRES".
- Marca "CASABLANCA" para viños, ao ser Casablanca unha DO chilena protexida polo Acordo UE-Chile.

➤ **A prohibición absoluta de rexistro do art. 5.1.i, j, k): marcas que consisten en ou conteñen signos oficiais**

"i) Os que reproduzan ou imiten o escudo, a bandeira, as condecoracións e outros emblemas de España, as súas Comunidades Autónomas, os seus municipios, provincias ou outras entidades locais, agás que se dea a debida autorización.

j) Os que non fosen autorizados polas autoridades competentes e deban ser denegados en virtude do artigo 6 ter do Convenio de París.

k) Os que inclúan insignias, emblemas ou escudos distintos dos considerados no artigo 6 ter do Convenio de París e que sexan de interese público, salvo que o seu rexistro sexa autorizado pola autoridade competente"

O art. 5.1 LM recolle nas súas letras i), j) e k) tres prohibicións absolutas referentes ao rexistro de marcas que incorporan signos oficiais especialmente protexidos polo seu elevado interese público.

Estas prohibicións teñen por obxecto evitar o rexistro como marca de signos que consistan, inclúan ou imiten emblemas de Estado, símbolos oficiais ou outros signos de interese público, agás que se dea a debida autorización.

Existe un interese público en manter estes signos á marxe do tráfico empresarial, outorgándoselles unha especial protección, para que só sexan utilizados conforme á función que lles é propia sen xerar un aproveitamento indebido por parte de ningún empresario.

O precepto distingue tres prohibicións: a relativa aos emblemas de España e das súas administracións públicas territoriais (art. 5.1.i); a que afecta aos signos protexidos en virtude do art. 6 ter CUP (art. 5.1.j); e, por último, con carácter residual, a que acolle outros signos distintos dos mencionados que sexan de interese público (art. 5.1.k).

- **Signos oficiais españois (art. 5.1.i) LM**

O art. 5, apartado 1, letra i), prohibe o rexistro como marca dos *signos que reproduzan ou imiten o escudo, a bandeira, as condecoracións e outros emblemas de España, as súas Comunidades Autónomas, os seus municipios, provincias ou outras entidades locais, agás que se dea debida autorización.*

O obxecto desta prohibición é excluír o rexistro de marcas que reproduzan ou imiten os emblemas do Estado español. Na protección inclúese o escudo, a bandeira, as condecoracións e outros emblemas tanto de España coma das súas Comunidades Autónomas, os seus municipios, provincias e outras entidades locais.

A prohibición non se estende ás *denominacións* de España, ou dos seus entes territoriais, que estarán sometidas ás demais prohibicións que afectan ás indicacións xeográficas. [En particular, será denegada a marca se se trata dunha indicación de procedencia descritiva da orixe xeográfica (art. 5.1.c) ou enganosa por poder inducir a erro sobre a orixe do produto ou servizo e/ou dar unha falsa idea de oficialidade (art. 5.1.g)].

A protección outórgase tanto fronte á "reproducción" coma fronte á "imitación" dos emblemas protexidos, e tanto se a marca que se solicita consiste no emblema protexido coma se contén o devandito emblema como un elemento desta. Neste aspecto hai que recordar que se optou por abandonar a referencia ao obrigado "carácter accesorio" dos diferentes tipos de representacións posibles (o escudo, a bandeira, as condecoracións e outros emblemas) fronte ao "distintivo principal", presente na anterior Lei de marcas.

A prohibición do art. 5.1.i) pode superarse se se presenta a debida autorización. Porén, denegarase o rexistro da marca, a pesar de mediar a correspondente autorización, se o signo solicitado está incurso noutra prohibición absoluta de rexistro, en particular, por poder inducir o público a erro sobre a procedencia xeográfica do produto ou servizo.

Exemplos de denegacións pola OEPM:

- Marca n.º 2.531.466, mixta, representativa do escudo de España, incluíndo signos masónicos e na que non se achegou autorización ningunha.

- **Signos protexidos polo art. 6 ter CUP (art. 5.1.j) LM)**

O art. 5, apartado 1, letra j) prohibe o rexistro como marca dos *signos que non fosen autorizados polas autoridades competentes e deban ser denegados en virtude do artigo 6 ter do Convenio de París*.

O art. 6 ter CUP é aplicable aos Estados parte do Convenio de París, así como aos Membros da Organización Mundial do Comercio (OMC), sexan ou non parte do devandito Convenio, en aplicación das disposicións do ADPIC.

En virtude do disposto no art. 6 ter, apartado 1, letras a) e b) do CUP, deberase rexeitar o rexistro, sen permiso das autoridades competentes, ben sexa como marcas de fábrica ou de comercio, ben como elementos destas, así como toda imitación dende o punto de vista heráldico, dos seguintes signos:

- Escudos de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da Unión de París (e de todos os Membros da OMC).
- Signos e punzóns oficiais de control e de garantía adoptados por eles.
- Escudos de armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominacións das organizacións internacionais intergubernamentais das cales un ou varios países da Unión de París sexan membros.

Trátase de impedir o rexistro de marcas que sexa idéntico ou se asemelle a emblemas de Estado, pois o rexistro destes signos e a súa utilización vulneraría o dereito do Estado a controlar o uso dos símbolos da súa soberanía, e ademais podería inducir o público a erro en canto á orixe dos produtos aos que as marcas se aplicasen.

Os emblemas de Estado e signos e punzóns oficiais quedan protexidos non só contra o rexistro de marcas que sexan idénticas a eles senón tamén de marcas que os incorporen como elementos destas, así como contra a inclusión nesas marcas de toda imitación deles dende o punto de vista heráldico.

Non resultan especialmente protexidas as denominacións dos Estados, que estarán sometidas ás demais prohibicións que afectan ás indicacións xeográficas; en particular, será denegada a marca se se trata dunha indicación de procedencia descritiva ou enganosa.

A protección outorgada esténdese aos emblemas, e tamén ás siglas e denominacións das organizacións internacionais intergubernamentais, se ben con algunhas limitacións:

1. Exceptúase da protección aqueles emblemas, siglas ou denominacións que fosen obxecto de acordos internacionais en vigor destinados a asegurar a súa protección (art. 6 ter b) *in fine*).

[Como se indica na Guía para a aplicación do Convenio de París, trataríase de evitar unha dobre protección cando estes signos están xa protexidos por un convenio como o Convenio de Xenebra do 12 de agosto de 1949, que protexe o emblema da Cruz Vermella sobre fondo branco, as palabras "Cruz Vermella" ou "Cruz de Xenebra" e outros emblemas análogos].

2. Facúltase aos Estados membros para non prohibir o rexistro dunha marca contra a que se invoca a protección cando non pode suxerir ao público un vínculo entre a organización de que se trate e o emblema, sigla ou denominación, ou se non resulta verosímil que poida inducir a erro ao público sobre a existencia dun vínculo entre quen o utiliza e a organización (art. 6 ter c)).

En relación coa prohibición dos signos e punzóns oficiais de control e garantía, o art. 6 ter, apartado 2, establece outra limitación, pois a devandita protección só se aplicará nos casos en que as marcas que os conteñan estean destinadas a ser utilizadas sobre mercadorías do mesmo xénero ou dun xénero similar a aquelas nas que se aplican os signos ou punzóns.

A prohibición analizada pode superarse se se achega a autorización da autoridade competente. Os nacionais de cada país que estean autorizados para usar os emblemas de Estado, signos e punzóns do seu país, poderán utilizalos aínda que exista semellanza cos doutro país (art. 6 ter. 8. CUP).

Para posibilitar a aplicación destas disposicións, o art. 6 ter CUP establece un sistema de comunicación internacional da listaxe de emblemas protexidos

polos Estados que está xestionado na actualidade por OMPI. As bandeiras dos Estados quedan protexidas sen necesidade de notificación. A protección dos emblemas, siglas e denominacións das organizacións internacionais intergubernamentais depende da súa comunicación. O art. 6 ter CUP prevé ademais un sistema de protección dos dereitos adquiridos por terceiros con anterioridade.

Exemplos de decisións de denegación tomadas na OAMI:



- Marca n.º 1.106.442 mixta para diferentes produtos e servizos das clases 9, 41 e 42 por similitude con bandeira da UE sobre a base do art. 6 ter CUP (Decisión confirmada por TPIUE).



- Marca n.º 2.785.368 mixta e para diferentes produtos en clases 18 e 25 por similitude con elemento gráfico de bandeira canadense rexistrado ao abeiro do art. 6 ter CUP (Decisión confirmada polo TPIUE).



- Marca n.º 3.932.118 mixta para diferentes produtos en clases 8, 25 e 28 por similitude con elemento gráfico de bandeira canadense rexistrado ao abeiro do art.6 ter CUP.

- **Outros signos de interese público (art. 5.1. k) LM)**

O art. 5, apartado 1, letra k), prohíbe o rexistro como marca dos *signos que inclúan insignias, emblemas ou escudos distintos dos previstos no artigo 6 ter do Convenio de París e que sexan de interese público, salvo que o seu rexistro sexa autorizado pola autoridade competente.*

Esta prohibición permite excluír do rexistro aqueles outros signos, a saber, insignias, emblemas ou escudos, non comprendidos nos apartados anteriores, que se consideren de interese público, salvo que medie a autorización correspondente.

Para facilitar a aplicación desta prohibición, a disposición adicional novena, apartado c) da Lei de marcas dispón que *para os efectos do exame de fondo das prohibicións absolutas que debe efectuar a OEPM, deberá comunicárselle polos órganos competentes das distintas administracións públicas, os signos de interese público que, conforme ao previsto na letra k) do art. 5.1 deban ser protexidos.*

Exemplos de decisións de denegación tomadas na OAMI:

- Marca n.º 602.623 mixta "EURO €" para servizos a empresas e financeiros por reprodución dun símbolo de interese público.

➤ **A distintividade adquirida: art. 5.2 LM**

1. Introducción

O suposto incluído no artigo 5.2, así como o recollido no artigo 5.3, configuran as dúas excepcións que permiten evitar a aplicación das prohibicións absolutas

máis comúns á solicitudes de marcas que intentan acceder ao rexistro. No caso do art. 5.2 as prohibicións absolutas que poden ser salvadas pola súa aplicación son as seguintes: o rexeitamento inicial da solicitude de marca ao estimar que carece de carácter distintivo, o feito de que estea composta exclusivamente de elementos descritivos dos produtos ou servizos cubertos ou o suposto de que estea formada exclusivamente por indicacións usuais no comercio para designar os produtos ou servizos cubertos. De aí que este apartado se aplique unicamente aos tres tipos de prohibicións mencionadas e non á totalidade das prohibicións contidas no 5.1.

Á hora de valorar a aplicación do artigo 5.2 debe terse en conta que as dúas claves fundamentais son:

- avaliar se se adquiriu un carácter distintivo e
- se a adquisición deste foi resultado do uso previo do solicitante, é dicir, da súa actividade no mercado utilizando o signo como marca e por iso como indicador da orixe duns produtos ou servizos determinados fronte ao resto de produtos ou servizos que concorren no devandito ámbito comercial.

2. O carácter distintivo

A valoración sobre se se adquiriu carácter distintivo non é diferente á que se realizaría ao examinar o signo baixo a prohibición do 5.1.a) e a remisión implícita ao limiar mínimo de forza ou capacidade distintiva que todo signo que cumprise coas notas do concepto de marca debe cumprir. Neste sentido, tanto a xurisprudencia europea do TXCE como a do Tribunal Supremo foi clara ao esixir que o uso do signo que reivindica ter adquirido unha distintividade inexistente inicialmente sexa o idóneo para convertelo en marca, é dicir, que unha parte significativa do público relevante identifique de feito os produtos ou servizos cubertos por aquel con certa orixe empresarial, primando e protexendo esta función sobre o hipotético interese dos terceiros competidores no signo en cuestión, que sabemos é unha das claves das prohibicións absolutas (Sentenzas TXCE *Winsurfing Chiemsee*, C-108 & 109/1997 e *Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd*, Case C-353/03, Sentenza do Tribunal

Supremo de 24/7/1992, resolución xudicial 1992/6456). A devandita xurisprudencia europea reiterou así mesmo que é o uso como marca, e por iso a función distintiva, o decisivo neste suposto e non outras circunstancias que puidesen parecer decisivas, como o suposto en que quen reclama distintividade adquirida o faga reivindicando como argumento fundamental o monopolio ou exclusividade no uso dun signo sen poder acreditar que ese uso é un uso efectivo a título de marca (Sentenza TXCE *Philips v Remington*, C-299/99).

Á hora de valorar o carácter distintivo debe terse en conta que este exame non é asimilable automaticamente ao que se precisa para considerar se unha marca é notoria ou se renomea, ao ser tres supostos diferentes. O fundamental no caso presente sería recoñecer un limiar mínimo de identificación entre o signo que de por si incorrería nas prohibicións correspondentes, pero que como consecuencia do uso polo titular, á luz das probas facilitadas, mostra a adquisición dunha distintividade, aínda que sexa débil, pero suficiente.

3. O uso previo

O problema fundamental á hora de recoñecer a nivel rexistral a distintividade adquirida dun signo céntrase en como considerar o "uso previo" do devandito signo e as probas e evidencias que o titular achegará para fundamentar a súa reivindicación de distintividade adquirida.

A condición indispensable é que o uso que hai que probar sexa un uso real e efectivo, é dicir, que o titular poida probar a utilización da marca de xeito non meramente aparente ou para crear certa imaxe superficial e que a devandita utilización tivese unha entidade suficiente no mercado para permitir superar a inicial ausencia de distintividade do signo e producir unha imaxe de marca na mente dos consumidores.

Entre as circunstancias ou condicións previas para recoñecer o uso válido para estes efectos e poder valoralo destacan as seguintes:

a) Lugar do uso

Considérase que o lugar de referencia é a totalidade do territorio español, polo que o uso debe referirse a toda España ou polo menos a unha parte maioritaria dela como consecuencia da unidade de mercado. A esixencia dunha extensión territorial maioritaria pode matizarse se se dan condicións específicas nos produtos ou servizos a cubrir ou nas súas condicións de comercialización que permitan dar maior peso a certas zonas xeográficas con clara vinculación co ámbito aplicativo. Por outra banda, pode presentarse o caso dunha marca que poida incorrer nunha prohibición absoluta unicamente nunha parte do territorio (palabras descritivas ou xenéricas en linguas cooficiais), polo que o exame sobre a distintividade adquirida deberá realizarse tomando como referencia fundamental o devandito territorio, ao ser neste no que ha de probarse a adquisición daquela.

b) Tempo do uso

A distintividade adquirida debe estar xa presente no momento presentación da solicitude. Iso non obsta para que as probas da devandita circunstancia sexan posteriores á devandita data, normalmente tras o suspenso por incorrer nunha ou máis prohibicións absolutas, sempre que se refiran a feitos ou circunstancias xa presentes antes da data de solicitude (STS 28/01/2004 e STXCE de 11-06-2009 As. C-542/C-542/07P, caso Pure Digital). As probas subministradas e referidas ao tempo posterior á data de solicitude han de merecer unha menor valoración, en caso de seren aceptadas.

c) Público de referencia

Á hora de valorar a adquisición de distintividade non hai que esquecer cal é o público de referencia para o ámbito aplicativo cuberto pola marca solicitada. Iso permite concretar de xeito máis verosímil se o signo é

distintivo dado que segundo as características do público a adquisición de distintividade dunha determinada marca será máis factible ou non (idade, condicións demográficas, familiarización con linguas estranxeiras ou non...).

d) **Ámbito aplicativo**

Como elemento de valoración fundamental debe haber coincidencia entre os produtos e/ou servizos solicitados e aqueles nos que se pretende demostrar un uso ou haberá que reducir o alcance da distintividade adquirida á efectivamente probada.

Por outra banda, de maneira idéntica, se ben inversa, a como valorar a incursión dun signo nunha prohibición absoluta, debe considerarse se o ámbito aplicativo achega elementos ou condicións que permitan favorecer a adquisición de distintividade pola marca proposta (carácter masivo ou especializado dos produtos ou servizos, alta ou baixa relación coa tecnoloxía, utilización ou non de neoloxismos ou termos en linguas estranxeiras, condicións de comercialización usuais ou específicas...).

4. Probas da distintividade adquirida

O exame das probas presentadas polo solicitante sobre o uso ha de centrarse tanto na súa extensión territorial e cuantitativa como na súa efectividade para dar lugar a que o consumidor considere o signo a exame como unha marca comercial operativa e non un mero signo descritivo, usual ou carente de distintividade.

Cifras de facturación

A presentación de cifras e datos de facturación é un dos elementos que mellor pode probar un esforzo satisfactorio por parte do titular na súa

intención de converter o signo obxecto de exame nunha marca xenuína e como unha facturación de suficiente entidade (que teña en conta as condicións sobre o uso da marca xa expostas) pode mostrar o éxito na implantación do signo no mercado como unha marca válida. Así e todo, debe evitarse impoñer os mesmos criterios na consideración das cifras de facturación, debendo valorarse cada caso nas súas circunstancias concretas (p. ex., non parece razoable comparar cifras de facturación de produtos alimentarios de uso mais ou menos cotián coma o pan, o café ou o leite con produtos de claro carácter estacionario coma o turrón, cuxa facturación se concentra en períodos moi determinados e cíclicos).

Publicidade e enquisas

O esforzo publicitario realizado sobre o signo destinado a distinguir un produto ou servizo pode ter un indubidable efecto na adquisición dunha vinculación entre o signo usado e determinados produtos ou servizos, permitindo que poida configurarse como marca. Por iso é razoable aceptar probas do esforzo publicitario e dos seus resultados en forma de enquisas ou medicións que determinen o grao ou porcentaxe en que o signo en cuestión é percibido ou non polo consumidor de referencia como unha marca máis no correspondente sector de mercado. Con todo, a maior ou menor exhaustividade da enquisa ou enquisas presentadas, xunto á reputación da entidade que a realiza, son claves para valorar a verosimilitude e aptitude dos datos achegados.

Exemplares e mostras

Nada prexulga a posibilidade de que o solicitante presente mostras do uso previo da marca solicitada en diferentes formatos (folletos, catálogos, listas de prezos, etc.) que revelen o devandito uso previo, sempre que poida aseverarse que a súa existencia é previa á data de solicitude e o uso do signo presente nos devanditos soportes é claramente a título de marca.

Certificacións de organismos ligados á actividade comercial

De xeito similar aos casos de marca notoria ou de renome, a presentación de certificacións emitidas por certos organismos como as Cámaras de Comercio, informando sobre a utilización do signo na actividade comercial e certificando certas condicións sobre os feitos en cuestión, é un elemento que debe valorarse ao ter sido considerado pertinente mesmo polo Tribunal Supremo (STS 31/10/1997).

5. A distintividade adquirida como consecuencia do uso en combinación cunha marca rexistrada

Pódese presentar o caso de que o solicitante presente como marca solicitada un signo que aparentemente incorrería nunha das tres prohibicións absolutas superables vía o art. 5.2 alegando que o signo en cuestión obtivo a distintividade adquirida como consecuencia do seu uso previo en combinación con outra ou outras marcas xa rexistradas.

Un caso así é o que deu lugar á Sentenza do 7 de xullo de 2005 do TXCE no asunto *Societe des produits Nestle SA v Mars UK Ltd, Case C-353/03*, que interpretou o artigo da Primeira Directiva de Marcas sobre distintividade adquirida. Neste asunto discutíase se o titular das marcas, "Kit Kat" e "Tómate un respiro, tómate un Kit Kat" podía rexistrar posteriormente como marca unicamente "Tómate un respiro". O TXCE estimou que si era posible se se podía acreditar que como consecuencia do uso previo da marca "Tómate un respiro, toma un Kit Kat" a parte "Tómate un respiro" era recoñecida polos consumidores como ligada á barriña de chocolate que se protexía en ambas as dúas marcas prioritarias "Kit Kat" e "Tómate un respiro, toma un Kit Kat" e que polo tanto, máis alá de ser unha lenda carente de distintividade, o uso previo do solicitante a dotara dunha distintividade adquirida. (Un asunto similar foi resolto previamente polo Tribunal Supremo en Sentenza 6/11/2003, aínda que neste caso non se admitiu a distintividade adquirida da parte descritiva da marca, asunto marca "doble caldo").