



Formas que dan valor sustancial al producto

Manuel Lobato

Marco legal | La prohibición absoluta de registro del art. 5.1 e)

- Artículo 5.1e) Ley de Marcas

CAPÍTULO II
Prohibiciones absolutas

Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

....

e) Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.

...

- Análogo el art. 7.1e) RMUE, Directiva art. 4.1.e)

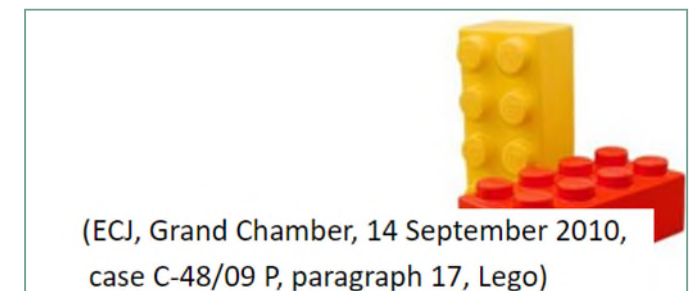
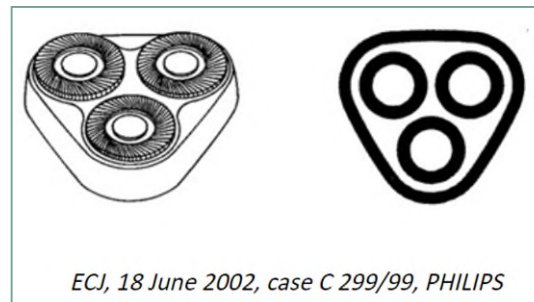
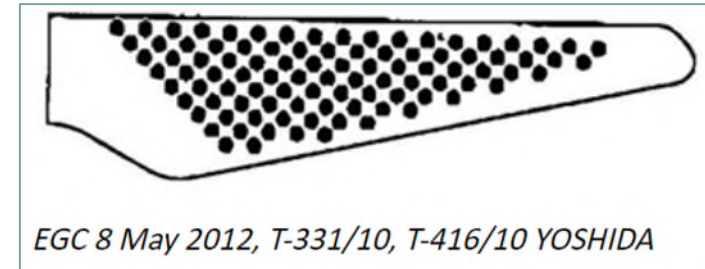
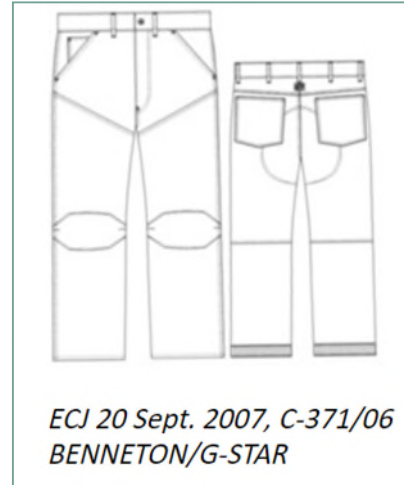
Formas que dan valor sustancial al producto

Fundamento de la prohibición absoluta

- Sentido de esta prohibición: Análisis económico.
- Separabilidad: no separabilidad. Envases y casos en los que la forma es el producto.
- Desarrollo jurisprudencial
- MUE: Bifurcación.
- Marca nacional: Cuestión prejudicial. Sistema de casación tipo francés.

Desarrollo jurisprudencial I | Delimitación | Secondary meaning

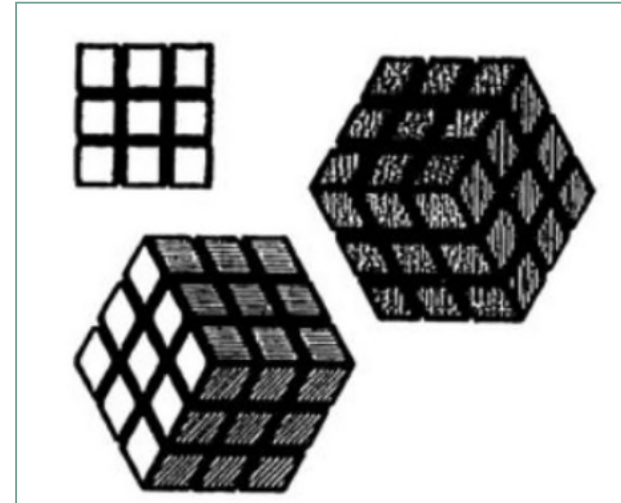
- C 371/06 Benetton / G-Star
- T-331/10 y T-416/10 Yoshida
- RG 10/14191 Burberry
- C 288/99 Philips
- C 48/09 Lego



Formas que dan valor sustancial al producto

Desarrollo jurisprudencial II | Doctrina general

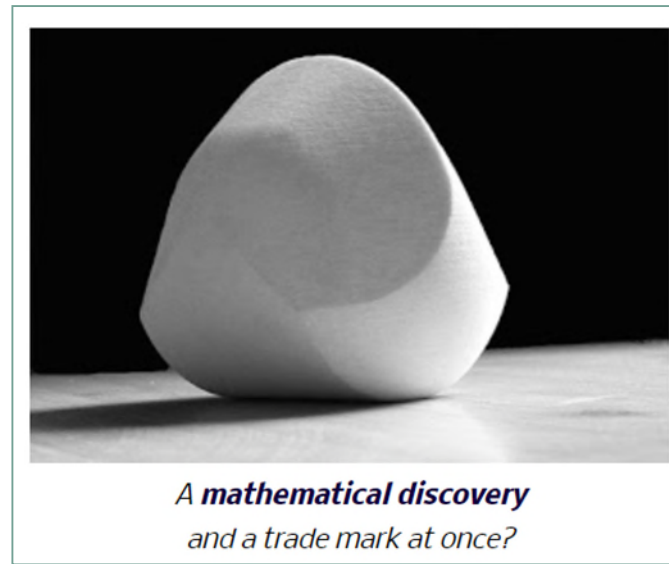
- **Marca no da monopolio sobre soluciones técnicas**
- C-30/15 Simba Toys GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property/Seven Towns

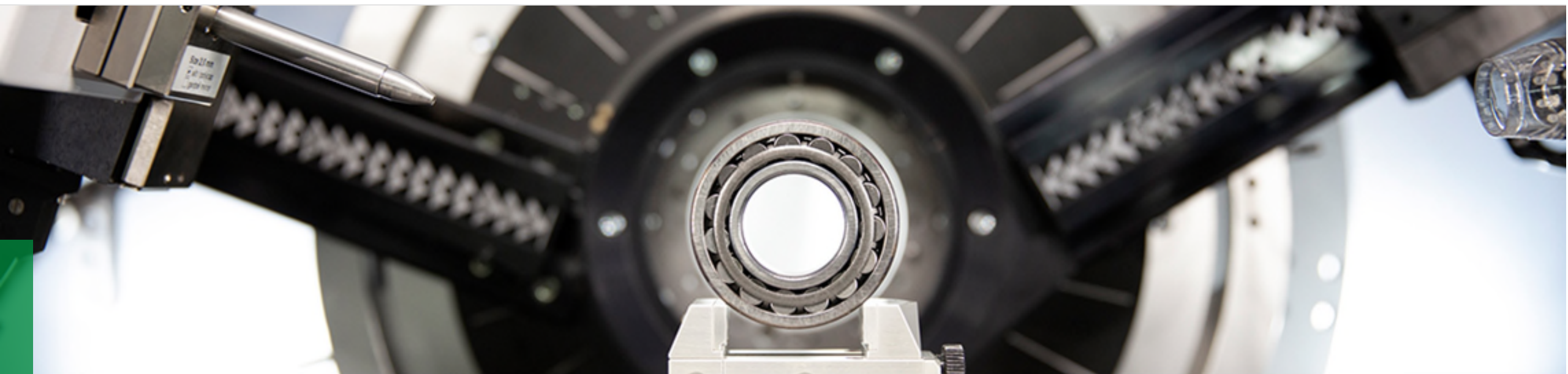


Formas que dan valor sustancial al producto

Desarrollo jurisprudencial III

- **Difícil equilibrio derecho de autor/signos distintivos/diseños/patentes**
- C-237/19 Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
- C-833/18 SI, Brompton Bicycle Ltd/ Chedech/Get2Get
- C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG v Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik and Peter Opsvik A/S





Gracias por su atención