



Universidad de Oviedo
Universidá d'Uviéu
University of Oviedo

Campus de Excelencia Internacional

MÁSTER EN ABOGACÍA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

**LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA DE LAS MARCAS EN EL
DERECHO ESPAÑOL**

Realizado por: Juan José Allende Alonso

Convocatoria: Ordinaria mayo de 2020

RESUMEN

El presente estudio pretende examinar el concepto de marca y sus características, en particular el carácter distintivo de la misma, haciendo especial referencia al fenómeno conocido como distintividad sobrevenida, y todo ello mediante el análisis no solamente de referencias bibliográficas, sino también de jurisprudencia relacionada. La metodología empleada en este trabajo pasa por examinar el concepto de marca, partiendo antes de un breve análisis del origen histórico del mismo. Posteriormente se analiza la legislación vigente en esta materia en España, y dentro de este apartado, se abunda especialmente en las prohibiciones -absolutas y relativas- así como en el procedimiento establecido para su registro. Posteriormente se presta especial atención al requisito de registro vinculado a la distintividad de los signos, tanto de carácter originario, como de carácter sobrevenido por su uso o distintividad secundaria -secondary meaning-. Para finalizar, el estudio se completa con una breve reseña al fenómeno inverso al que constituye el objeto principal de este trabajo, que se conoce como vulgarización de la marca.

ABSTRACT

The present study aims to examine the concept of brand and its characteristics, in particular its distinctive character, making special reference to the phenomenon known as supervening distinctiveness, and all this by analyzing not only bibliographic references, but also jurisprudence. related. The methodology used in this work involves examining the brand concept, starting before a brief analysis of its historical origin. Subsequently, the current legislation on this matter in Spain is analyzed, and within this section, it is especially abundant in the prohibitions - absolute and relative - as well as in the procedure established for its registration. Subsequently, special attention is paid to the registration requirement linked to the distinctiveness of signs, both of an original nature and of a character that has come about due to their use or secondary distinctiveness -secondary meaning-. Finally, the study is completed with a brief review of the inverse phenomenon to which it constitutes the main object of this work, which is known as brand vulgarization.

INDICE DE ABREVIATURAS

Art. Artículo

BOPI Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

DO Denominación de Origen

EUIPO Oficina Europea de Propiedad Industrial

IGP Indicación Geográfica Protegida

LM Ley 17/2001, de marcas

OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

OMC Organización Mundial del Comercio

S. Siglo

TDM Tratado Sobre el Derecho de Marcas

TJCE Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea

UE Unión Europea

URL Uniform Resource Locator (Localizador de recursos uniforme)

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. ORIGEN Y CONCEPTO DE MARCA	3
2.1 REFERENCIA A LOS TIPOS DE MARCA EXISTENTES.....	5
2.2 TITULARIDAD DEL DERECHO DE MARCA	6
3. LEGISLACIÓN DE MARCAS EN ESPAÑA Y EN EUROPA. ESPECIAL REFERENCIA A LOS REQUISITOS, PROHIBICIONES Y PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA EN ESPAÑA.....	8
3.1 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA MARCA PARA SU REGISTRO	9
3.1.1 LA REPRESENTATIVIDAD DE LOS SIGNOS ANTE EL REGISTRO DE MARCAS	9
3.1.2 PROHIBICIONES ABSOLUTAS	12
3.1.3 PROHIBICIONES RELATIVAS	18
3.2 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA.....	19
4. CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA.....	24
4.1. SIGNOS QUE CARECEN DE CARÁCTER DISTINTIVO	26
4.2 DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING	27
4.3 LA ADQUISICIÓN DE CARÁCTER DISTINTIVO DERIVADO DEL USO DE LA MARCA COMO REQUISITO EN EL ART. 5.2.....	30
4.4. DISTINTIVIDAD ORIGINARIA Y DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA ...	33
4.5 SUPUESTO INVERSO: VULGARIZACIÓN DE LA MARCA	34
5. CONCLUSIONES	36
BIBLIOGRAFIA	39
INDICE JURISPRUDENCIAL	44

1. INTRODUCCIÓN

El principal motivo por el cual he decidido realizar un Trabajo Final de Máster relacionado con el Derecho de marcas es, principalmente, mi curiosidad por el conocimiento hacia este tipo de derecho vinculado a la rama mercantil, la cual me resulta atractiva tanto materialmente como en sentido profesional. No obstante, soy consciente de que –el Derecho de marcas- no es una materia muy habitual para el desarrollo de la abogacía, en la región en la que nos encontramos.

Si bien es cierto que el Derecho de marcas no se aborda realmente desde un punto de vista práctico en el Máster de Abogacía impartido por la Universidad de Oviedo a través de su Campus de Excelencia Internacional, me parecía igualmente interesante realizar mi Trabajo Final sobre esta materia pues era uno de los temas que tenía interés en tratar ya para mi Trabajo de Fin de Grado en Derecho hace escasos dos años (al final, me decanté por otro tema de propiedad industrial, como es el tratamiento de la llamada patente europea de efecto unitario).

Debo señalar que, aunque en el momento de seleccionar el despacho profesional donde realizaría mis primeras prácticas profesionales escogí como primera opción la materia mercantil, con la ilusión de tal vez abordar este tema u otros similares, finalmente el despacho que se me adjudicó no realizaba prácticamente nada relacionado con esta materia, centrándose en derecho bancario, en el que igualmente me sentí cómodo trabajando.

El estudio que intento desarrollar en las próximas líneas pretende profundizar en el requisito de distintividad que ha de tener un signo como requerimiento para su registro como marca y la obtención de su protección jurídica frente a terceros.

Especialmente analizaremos cómo esa necesaria distintividad que requiere el signo para diferenciar el producto o servicio que identifica -y que es requisito fundamental para su registro- es subsanable, por cuanto la ley establece un mecanismo que permite que signos que *a priori* no poseen ese carácter distintivo -por ser demasiado vulgares, simples, o por cualquier otra causa análoga- puedan acceder al registro de marcas, cuando previamente demuestren que, con su uso en el mercado, continuado y previo al registro, han adquirido una notoriedad relevante. Aludimos al fenómeno de la distintividad sobrevenida o *secondary meaning*, figura que abordaremos no solo señalando su definición, sino sus aspectos más importantes y centrándonos tanto en la adquisición del derecho o capacidad del signo para ser inscrito mediante esta figura, como en la pérdida de tal carácter distintivo, y su tratamiento por los Tribunales.

2. ORIGEN Y CONCEPTO DE MARCA

Para abordar correctamente la materia que vamos a tratar en este estudio es conveniente partir del concepto inicial de marca.

El origen histórico del término “marca” es parcialmente controvertido -no existen fuentes fehacientes que certifiquen o fundamenten que el origen sea uno concreto-, pero no parece haber dudas en que proviene de la práctica llevada a cabo por ciertos productores, quienes “marcaban” con fuego sus productos, estampando con ello un símbolo o nombre que les permitía distinguirse frente al resto. Esta misma práctica venía siendo utilizada de antiguo en el ámbito ganadero –en alemán y en otras lenguas de origen sajón *brand*¹ significa fuego- por lo que ya siendo de mercancías o de animales, la técnica de señalar a fuego aparece indiscutiblemente vinculada al origen del término².

Existen ya protomarcas datadas en época romana, como la localizada al pie del Monte Vesubio, en la desaparecida ciudad de Pompeya, donde ya entre sus ruinas se localizaron jarras de vino con la inscripción *Vesuvinum*, utilizando un ingenioso juego de palabras con el nombre del monte en que se asienta el volcán que acabaría sepultando la urbe localizada a sus pies³.

Sin embargo, no es sino hasta la llegada de la industrialización en el s. XIX, con la aparición intensiva de productos empaquetados, cuando comienza la masiva proliferación de marcas, originándose la necesidad de controlar y legislar en la materia.

Esto es debido a que la ampliación de producción conllevaba la necesidad de ampliación de mercados. Las factorías dejaron de ser pequeños talleres de producción asentados en reducidos y céntricos inmuebles –en el mayor número de casos- y pasaron a ocupar grandes fábricas que, cada vez producían mercancías para un mayor número de consumidores, y estos a su vez estaban cada vez más lejos de su entorno. Esta descentralización generó la necesidad primordial de los productores de convencer al mercado de la idoneidad y calidad de sus productos. La

¹ En inglés en cambio, el término *Brand* significa “marca”.

² CALVO JOSÉ L.: *Marca holística de moda*, Editorial Dykinson, Madrid, 2016, pág. 23. Contrastando esta información con otras fuentes como pueden ser el *Diccionario Enciclopédico Abreviado*, así como numerosas fuentes en la web, todas aducen el origen del término al indicado *supra*.

³ <http://www.lasmarcas.com/2016/11/primeras-marcas.html> A ello hay que añadir que los primeros vasos de barro cocido y que datan de más de cincuenta siglos, tienen en sitio variable un trazado geométrico que representa la marca o distintivo del fabricante, hecho en una especie de intuición de defensa de la propiedad industrial, tal y como establece SÁNCHEZ PÉREZ J.B.: *La Propiedad Industrial en España: Bosquejo histórico y Legislación*, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1945, Pág. 10.

marca resultaba más necesaria que nunca y para protegerla del resto nacería entonces el concepto de “marca registrada”.

En España, los signos distintivos encuentran sus antecedentes en época medieval. Los símbolos utilizados por los distintos gremios, así como los punzones de calidad –cuya fabricación daba origen al oficio de grabador o abridor de punzones⁴- con que se estampaban algunos productos de extraordinario valor como eran los metales preciosos, -oro y plata principalmente- eran obligatorios para los productores y comerciantes. Ello era así precisamente al ser utilizado como método de identificación del carácter importado o no de un material o producto, y como tipificación a la hora de establecer el tributo aplicable a la mercancía o producto. Sin embargo, la picaresca apareció muy seguida a la norma, como es habitual, y muy pronto fueron surgiendo falsificaciones de punzones y de marcas que pretendían esquivar el pago de impuestos, lo que derivó en la apertura por parte de las autoridades de las limitaciones, unido ello a la decadencia y posterior superación del Antiguo Régimen⁵.

Históricamente, en España, la primera regulación que abordó como tal la materia de marcas fue el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850 *estableciendo las reglas para la concesión de Marcas de fabrica en España*⁶ que, si bien era una norma breve, con apenas una decena de artículos, se convertiría en la primera norma de una regulación en la materia, que iría multiplicándose exponencialmente hasta nuestros días.

En lo referente a la enunciación del término “marca”, obviando una definición estrictamente gramatical⁷ o meramente publicitaria⁸ y optando por un ámbito rigurosamente jurídico, para

⁴ <https://www.gipuzkoa.eus/es/web/aintzinako-lanbideak/grabado-punzon> con referencias de CORBETO. A: *Especímenes tipográficos españoles, catalogación y estudio de las muestras de letras impresas hasta el año 1833*, Calambur, Madrid, 2010, pág. 25.

⁵ LOBATO M.: *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Ed. Thompson Civitas, Navarra, 2007, pág. 100.

⁶ SÁIZ GONZÁLEZ J. PATRICIO: *Legislación histórica sobre propiedad industrial: España (1759-1929)*, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, 1996, pág. 77.

⁷ El Diccionario de la Real Academia Española define la marca como “*la señal que se hace o se pone en alguien o algo, para distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia*”. Indica también que el término en latín deriva del germanismo “*mark*” que significa “*territorio fronterizo*”.

⁸ En el ámbito publicitario, el conocido publicista Luis Bassat Coen toda una institución tanto en España como en el mundo en esta materia –Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo e ideólogo, entre otras, de la campaña publicitaria y las ceremonias de Barcelona 92- establece que “*La marca es algo inmaterial e invisible, que identifica, califica y, sobre todo, da un valor añadido. Es lo que el usuario o consumidor siente una vez ha satisfecho su necesidad con el producto*” en BASSAT, L: *El libro rojo de las marcas: Cómo construir marcas de éxito*, Ed. Debolsillo, Barcelona, 2006, pág. 28

obtener una definición del concepto de marca, lo más acertado será acudir a la legislación vigente que regula esa materia en nuestro país.

La ley que actualmente rige el derecho de marcas español es la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), que para delimitar el término de marca en su artículo (Art) 4 establece que:

“Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y*
- b) Ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.*

Si hubiese que extraer de esta definición algún concepto que nos ayudase a comprender el motivo por el cual se regula esta materia, sin duda podríamos extraer “distinción”, “determinación” y “protección”. Ello aludiendo al carácter propio que, por un lado, desde el punto de vista del productor o prestador de servicios, la marca pretende inculcar en un mercado o en la sociedad, tratando de distinguirse y protegerse del resto de competidores. Y por otro lado y desde el punto de vista del consumidor, permitiendo a éste identificarla, así como, indirectamente, determinar su valor o calidad.

2.1 REFERENCIA A LOS TIPOS DE MARCA EXISTENTES

Tanto a nivel nacional como europeo, debido a la normalización jurídica existente entre ambos niveles normativos -y a la que haremos mención más adelante-, existe una abundante tipología de marcas común a ambos. Esta tipología responde no solo en atención a su morfología, presentación o localización sino también a muchas otras características. En base a todas ellas, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en su Manual Informativo para los

Solicitantes de Marcas⁹, establece como tipos de marca que cualquier usuario puede registrar las siguientes:

- **Denominativas:** Son las formadas exclusivamente por palabras o letras, números en caracteres estándar, sin características gráficas, de disposición, ni color.
- **Figurativas:** Aquellos signos formados por palabras, letras o números con caracteres, estilización o disposición no estándar con o sin elementos gráficos o de color o que estén exclusivamente formadas por elementos gráficos.
- **Tridimensionales:** Son aquellas marcas que consisten en una forma tridimensional.
- **De Posición:** Son aquellos signos que consisten en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto.
- **De Patrón:** Son aquellos signos exclusivamente constituidos por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.
- **De Color:** son aquellas marcas compuestas exclusivamente por un solo color sin contornos o por una combinación de colores sin contornos.
- **Sonoras:** son aquellas marcas constituidas exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos.
- **De Movimiento:** son aquellas marcas compuestas de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca.
- **Multimedia:** son las marcas constituidas por la combinación de imagen y sonido.
- **Hologramas:** son las marcas compuestas por elementos con características holográficas.
- **Otras marcas:** aquellas marcas que no estén cubiertas por ninguno de los otros tipos de marcas.

2.2 TITULARIDAD DEL DERECHO DE MARCA

A continuación, debemos hacer referencia al elemento relacionado con la titularidad del derecho de marca, y los sujetos sobre los que recae.

La actual LM al contrario que su predecesora, señala que las marcas sirven para *distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas*. Si nos atenemos a la

⁹ Consultable en la propia página web de la OEPM o bien a través de la siguiente dirección: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_solicitanes_marcas.pdf

definición *stricto sensu*, podríamos deducir que el legislador atribuye en exclusiva a la empresa la capacidad para ser titular de un derecho de marca en detrimento de la persona física. Pero, ¿es esto así? Siguiendo los planteamientos del profesor MANUEL LOBATO, no deberíamos considerar tal cosa. Se trataría de una cuestión meramente terminológica sin trascendencia práctica directa¹⁰.

Ello se explica teniendo en cuenta que la legislación anterior, que data de 1988, aludía -en el precepto definitorio- a “persona” en lugar de “empresa”. Esto obedecía probablemente a la tradición jurídica mercantil española según la cual el concepto empresa es inadecuado para identificar titulares de derechos –solo las personas pueden ser sujetos de derechos, ya sean personas físicas o jurídicas¹¹.

Sin embargo, la legislación comunitaria sí eligió el término empresa como sujeto de la marca¹². De ello no podemos deducir a *sensu contrario* que sólo los empresarios puedan ser titulares de marcas o que deba acreditarse tal condición para poder registrar una marca. De hecho, en algunos acuerdos como el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TDM)¹³ se establece explícitamente en su articulado prohibiciones en la exigencia por las partes de certificados o extractos que indiquen que el solicitante ejerce una actividad industrial¹⁴.

A nivel nacional, el legislador solventa esta dicotomía mediante la inclusión de un artículo -art. 3 LM- relativo a la legitimación para obtener el registro de marcas, facultando tanto a personas físicas como jurídicas e incluyendo también a las entidades de derecho público.

¹⁰ LOBATO M.: *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Segunda Edición*, Ed. Thompson Civitas, Navarra, 2007, pág. 158.

¹¹ LOBATO M.: *Ibidem*, pág. 159.

¹² Como se puede apreciar en la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que introducía una redacción muy similar a la finalmente adoptada por el legislador nacional.

¹³ El Tratado Sobre el Derecho de Marcas (TDM) es una iniciativa cuyo objetivo es que los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas sean más sencillos. Nació en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), la iniciativa surgió en el año 1994 y fue refrendado por 54 estados contratantes. <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/>

¹⁴ Véase el Tratado Sobre el Derecho de Marcas (TDM) Art 3.7 [Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan respecto de la solicitud requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 4) y 6). En particular, no se podrá exigir respecto de la solicitud mientras esté en trámite: I) que se suministre cualquier tipo de certificado o extracto de un registro de comercio; II) que se indique que el solicitante ejerce una actividad industrial o comercial, ni que se presenten pruebas a tal efecto; III) que se indique que el solicitante ejerce una actividad que corresponde a los productos y/o servicios enumerados en la solicitud, ni que se presenten pruebas a tal efecto [...].

Como veremos a continuación, en síntesis, la legislación estatal en materia de marcas nace fruto de la trasposición de una Directiva¹⁵ emanada por la entonces Comunidad Económica Europea -hoy Unión Europea- con el fin de estandarizar o dar uniformidad en este tipo de materia a las legislaciones de los diversos países que la conforman y por tanto son reflejo de las normas que rigen la materia a nivel europeo¹⁶.

3. LEGISLACIÓN DE MARCAS EN ESPAÑA Y EN EUROPA. ESPECIAL REFERENCIA A LOS REQUISITOS, PROHIBICIONES Y PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA EN ESPAÑA

Como señalábamos anteriormente, la ley que rige actualmente en nuestro país la materia de marcas es la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas; que sustituye, como mencionamos anteriormente, a la legislación anterior de 1988.

Esta norma anterior, bajo el nombre de Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas resultó en su momento muy necesaria y esperada, dada la antigüedad de su predecesora¹⁷ y se redactó siguiendo los borradores de la Directiva europea 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Esta Directiva tiene la peculiaridad de ser la primera a nivel europeo que buscaba unificar o estandarizar las diversas legislaciones particulares que cada estado mantenía en materia de marcas.

Sin embargo, esta ley muy pronto perdió eficacia práctica¹⁸ en base a diversos motivos. En primer lugar, por el hecho de ser promulgada antes incluso que la mencionada Directiva -de obligada transposición por los Estados Miembros- de la entonces Comunidad Económica Europea. En segundo lugar, por la promulgación de nuevas normas que ocasionaron una importante serie de derogaciones en su articulado. Y en último lugar, pero no con menor relevancia, debido una serie de recursos ante el Tribunal Constitucional presentados por diversas Comunidades Autónomas cuyo resultado, también en forma de derogación de

¹⁵ La Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

¹⁶ Téngase en cuenta la existencia de la Marca Europea con validez en todos los estados miembros de la Unión Europea.

¹⁷ La ley anterior en materia de marcas sería el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929.

¹⁸ LOBATO M.: *Op. Cit.*, pág. 102 y ss.

preceptos ocasionó que, en apenas una década, la disposición resultara obsoleta y necesitara una reforma de calado.

Fruto de todo ello nace la actual Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas, que, ya ha sido modificada en diversas ocasiones, destacando, por su novedad, la reciente reforma operada en virtud del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, *de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados*, que transpone la Directiva de la Unión Europea (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta última reforma, obedece en gran medida a la necesidad de armonizar las principales normas de procedimiento en el ámbito del registro de las marcas de la Unión en los Estados miembros y en el sistema de marcas de la Unión, así como de enmendar deficiencias o carencias de orden sustantivo puestas de manifiesto por los operadores¹⁹.

De la comparación por tanto de las mencionadas Directivas Europeas junto con las leyes estatales en la materia podemos determinar que la legislación española es una mera transposición de la corriente europea en esta materia, establecida mediante Directivas de armonización que todos los países miembros de la Unión deben trasladar a sus ordenamientos.

Dada la similitud entre los preceptos de ambos niveles normativos, parece acertado simplificar el análisis legislativo que desarrollaremos a continuación y en el que nos centraremos en los requisitos, prohibiciones y en el procedimiento de registro de una marca tomando como referencia la legislación española. Pero antes, debemos introducir una de las principales modificaciones, que guarda relación con la representatividad del signo.

3.1 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA MARCA PARA SU REGISTRO

3.1.1 LA REPRESENTATIVIDAD DE LOS SIGNOS ANTE EL REGISTRO DE MARCAS

¹⁹ SUÑOLA: “La reforma de la Ley de Marcas: aspectos sustantivos”, *AlmacenDelDerecho.Org*, 2018. <https://almacenederecho.org/la-reforma-de-la-ley-de-marcas-aspectos-sustantivos/>

Una vez mencionada la modificación que sufre la LM derivada de la trasposición de la Directiva 2015/2436 de la UE resulta imperioso mencionar la novedad modificativa que sufre el concepto de marca a raíz de esa trasposición.

Si bien la redacción original de la actual LM establecía en la definición del concepto de marca la necesidad o requisito del signo de *“ser susceptible de representación gráfica”*, en la actualidad y tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, *de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados*²⁰, mencionado anteriormente, y que la modifica, la nueva redacción resultante establece como requisito que los signos puedan *“ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”*. Esta nueva redacción introduce, como vemos, una modificación en cuanto a la manera de delimitar a efectos registrales el bien inmaterial solicitado.

Teniendo en cuenta la explicación aportada por el legislador en la exposición de motivos del Decreto-Ley, el mismo establece que la anterior normativa exigía que el signo distintivo solicitado fuera susceptible de representación gráfica. Sin embargo, con la entrada en vigor del actual real decreto-ley, y atendidos los avances tecnológicos, solo se exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, sin más, sin especificar el medio empleado para hacerlo, pero requiriéndose que esta representación permita no solo a las autoridades, sino también al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular.

A ojos del legislador, la representación ha de ser, por tanto, clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Esto permitirá emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento y que sea adecuada a los efectos mencionados. En este sentido se pronuncia en sus Conclusiones el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 22 de noviembre de 2018 (Asunto C-578/17). Este asunto hace referencia a la resolución de una cuestión prejudicial planteada en

²⁰ Contiene según establece su preámbulo, las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que ahora se reforma, incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, hoy en su versión refundida, y la Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

el seno de un procedimiento iniciado por la empresa finlandesa *Oy Hartwall AB* en relación con la desestimación, por la Oficina Nacional de Patentes y Registro de Finlandia, de una solicitud de registro de una marca para agua mineral consistente en una marca de color. El mismo Abogado General, determina que derivado de la interpretación de la nueva Directiva, se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto.

En cuanto a la doctrina, algunos autores como AREAN, ya planteaban hipotéticamente, antes de la modificación de la norma, el registro de signos con difícil representación gráfica en el registro como son los gustativos u olfativos, a través de técnicas complejas como aromatógrafías o cromatógrafías de olores y de sabores, cuando la legislación exigía la obligatoriedad de representación gráfica. Otros como LLOBREGAT admitían entonces la posibilidad de registro utilizando aromagramas o cromatogramas -que no revelan la composición química del producto- siempre que hubieran adquirido la distintividad sobrevenida que faculta el art. 5.2 de la LM y que desarrollaremos más adelante²¹.

Derivado pues, de toda esta modificación legislativa, parece importante señalar que, aunque aún no se está llevando a cabo, debido, principalmente a la imposibilidad de conservar, por ejemplo, un olor en un registro, -ya que su naturaleza es efímera y aún no existen los avances en la técnica suficientes para conseguirlo de manera eficiente²²-, se puede pronosticar que esta relajación en el requisito de representación ante el registro puede facilitar el registro de marcas mediante signos hasta ahora inauditos, como pueden ser las mencionadas marcas olfativas o las marcas táctiles.

Sin embargo, pasado ya un año tras la entrada en vigor la nueva Ley de Marcas, tan sólo un 0,34% de las marcas registradas en nuestro país durante todo el año 2019 son lo que podríamos calificar como "marcas de segunda generación", es decir aquellas que no son susceptibles de representación gráfica en el registro. Citadas por número de registros, las más numerosas han

²¹ LOBATO M.: *Óp. Cit.* pág. 161.

²² <https://aromasfenpal.com/blog/marca-olfativa-se-puede-registrar/> Señálese que los aromas que hasta ahora se han registrado, basan su representación en cantidades de ingredientes y fórmulas que dan como resultado el olor, pero no está registrado el olor como tal, como puede ser el de una colonia. Ello es debido a la imposibilidad de conservar en un registro este olor, como se amplía en <https://www.ponsescueladenegocios.com/2019/07/12/como-se-registran-las-marcas-olfativas/>.

sido las de posición²³, seguidas de las de sonido, multimedia y color. Algunas como las olfativas, no han contado aún con protección en España²⁴.

Además de su aptitud para ser representado, el signo que pretenda acceder al registro habrá de superar el doble control, de prohibiciones absolutas y relativas previsto en la Ley, en aras de la protección, del mercado en su conjunto, en las primeras, y de los restantes competidores con marcas y nombres comerciales ya registrados, en el caso de las segundas.

Para hacer valer un derecho de marca frente a terceros resulta indispensable registrar el signo que la identifica ante la oficina de registro pertinente del lugar en que se quiere proteger el signo en cuestión.

En España esta función de registro la ostenta la OEPM, con sede en Madrid. A nivel europeo, es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede para toda Europa en Alicante, quien lleva a cabo esta labor para la marca de la UE²⁵.

Para determinar de manera negativa estos requisitos de validez y registrabilidad, el legislador establece en el Título II de la LM una serie de prohibiciones absolutas y relativas. Tal y como se refleja en la Exposición de Motivos de la Ley, las prohibiciones absolutas se corresponden con intereses públicos o generales mientras que las relativas se refieren a intereses particulares o privados.

3.1.2 PROHIBICIONES ABSOLUTAS

Las prohibiciones absolutas de registro son aquellas vinculadas a la capacidad intrínseca del signo de operar como marca. Estas prohibiciones tratan de evitar que aquellos signos que no

²³ Como señalábamos al comienzo y ampliando el termino, una marca de posición es una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto (como puede ser la marca que la firma de pantalones *Levi's* introduce en la solapa del bolsillo posterior de sus productos). Según las Directrices relativas al examen de las marcas de la unión europea oficina de propiedad intelectual de la unión europea (EUIPO) consultable en la pág. 27 de este documento: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/02-part_b_examination_section_2_formalities/part_b_examination_section_2_formalities_es.pdf

²⁴ MARTINEZ. B: “España, a la vanguardia en registro de marcas no tradicionales un año después del cambio de ley”, *Diario Expansión*, 2020.

²⁵ “La Marca de la Unión Europea es un elemento de propiedad industrial, creado dentro del sistema marcario europeo, y que sirve para distinguir productos o servicios de una empresa que opera en el espacio comunitario, mediante su inclusión en el Registro de Marcas de la Unión Europea. Una vez registrada, esta surtirá los mismos efectos en el conjunto de países que conforman la Unión Europea” https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAUNjIIMztlUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQOGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoApQYTUjUAAAA=WKE#I331

pueden en absoluto distinguir productos o servicios o bien no pueden distinguirlos para aquellos fines para los que la marca se solicita, accedan al registro. En estos supuestos se trata de evitar que la concesión de una marca se convierta en una ventaja competitiva para el titular de la marca que dificulte a sus competidores el acceso al mercado²⁶. Vienen determinadas en el art 5.1 de la LM. En el mismo, se establece una enumeración de los signos que no pueden registrarse. A continuación, detallaremos dicha enumeración y haremos un breve análisis de aquellos que guardan relación con la distintividad sobrevenida y que vienen determinados por el artículo 5.2 LM -apartados b), c) y d)- el cual hace una excepción para esta prohibición absoluta de registro para el caso de que el signo, con carácter previo a la fecha de concesión de registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo:

- 5.1 a): Acorde con la primera prohibición, no podrán registrarse aquellos signos que no puedan constituir marca conforme a la definición de ésta que establece la propia ley. Parece lógico que, sin la existencia de las características básicas del concepto de marca, es decir: un signo, representable ante un registro, que sea capaz de distinguir bienes o servicios, no se pueda acceder al registro y proteger un Derecho. Así lo interpretó el TJCE (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) -ahora TJUE- en su Sentencia de 25 de enero de 2007 (Asunto C-321/03) en el que, en un caso de una solicitud de marca tridimensional, desestimó en detrimento de la empresa *Dyson* la posibilidad de registro como marca por parte de ésta de dos receptáculos transparentes para el polvo que forman parte de la superficie externa en sus aspiradores. El Tribunal no lo consideró un signo ya que las pretensiones de la demandante eran las de registrar todas las formas imaginables de receptáculos o compartimentos de recogida transparentes y el Tribunal lo consideró una marca descriptiva de las características de un producto, además lo consideró objeto indeterminado, y señaló que su registro otorgaría al titular una posición monopolística injustificada²⁷.

²⁶ Así lo recoge la Oficina Española de Patentes y Marcas en el documento sobre prohibiciones que adjunta como documentación de interés para aquel usuario que pretenda registrar una marca. https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf Pág. 4.

²⁷ El presente supuesto encajaría, habida cuenta de su carácter tridimensional, con el regulado en el apartado 5.1 e) relativo a la prohibición de registro de aquellas marcas tridimensionales que vengán impuestas por la naturaleza del propio producto o que sean necesarias para producir produzcan un resultado técnico o que den un valor esencial al producto, y que detallaremos más adelante.

- 5.1b): Se trata de la primera de las prohibiciones que guarda relación con la distintividad sobrevenida, hace referencia a los signos que carezcan de distintividad -al que dedicaremos el epígrafe 4.1 del presente estudio-.
- 5.1c): Estaríamos ante la segunda de las prohibiciones relacionadas con la distintividad sobrevenida; guarda relación con la prohibición de registro de aquellos signos descriptivos, compuestos exclusivamente por signos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otras características de los productos o servicios. Se trata de signos que informan al público de los consumidores acerca de las características, cualidades o propiedades del producto o servicio correspondiente. La finalidad de la prohibición es evitar que sobre una denominación o gráfico descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impide a otros competidores usarlo en productos o servicios similares. En este sentido, respecto del lugar de origen, la jurisprudencia europea consideró mediante Sentencia del TJUE de fecha 6 de julio de 2017 (Asunto C-139/16) que el signo “*La Milla de Oro*” no podía reunir características cuya utilización como marca constituya causa de nulidad a efectos del precepto análogo de la directiva, pues entiende que el signo no alude a una procedencia concreta a modo de lugar de origen, que es lo que alegaba la contraparte.

Así, y a modo de ampliación, en las Conclusiones del Abogado General en el presentadas el 5 de mayo de 1998 (Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97) respecto de la marca geográfica *Windsurfing Chiemsee*, este concluye que una marca compuesta exclusivamente de un término geográfico no es contraria a esta prohibición absoluta, *siempre que no se establezca una relación directa y necesaria de procedencia entre el producto al que se refiere la marca y la región geográfica a que remite el término, en particular debido a que dicha región es o puede llegar a ser conocida por fabricarse ya en ella productos similares, apreciados por el público consumidor en razón de su singularidad o calidad*. En síntesis, el TJCE dictamina que las marcas geográficas pueden registrarse, siempre que el público asocie esa marca con el propietario de la marca y no con el área geográfica.

- 5.1d): Sería la tercera y última prohibición relacionada con la distintividad sobrevenida. Se trata de la prohibición de registro de aquellas marcas compuestas exclusivamente de

signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Son aquellos signos habituales en el tráfico que no aluden a un producto o servicio específico, sino que son aplicables a una generalidad de ellos. Estos signos solo podrán registrarse en los casos excepcionales en los que hayan alcanzado una distintividad sobrevenida *ex artículo 5.2 de la LM*²⁸. De este modo, la Ley pretende evitar el uso monopolístico por parte de una persona o compañía de un término que debe ser inapropiable en exclusiva dado su uso general en relación con unos productos y servicios. Así el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha tenido oportunidad de manifestarse, mediante las conclusiones presentadas por el Abogado General respecto de una cuestión prejudicial de fecha 18 de enero de 2001 (Asunto 517/99). En el mismo, la empresa alemana *Merz & Krell* pretendía registrar en su favor la denominación “Bravo” como marca para sus utensilios de oficina. En sus conclusiones, el Abogado considera que nada impide registrar el signo “Bravo” para artículos de escritorio -otra cosa sería hacerlo por ejemplo en signos de ámbito taurino con el que sí guardarían relación-. El Abogado indica que no se pueden registrar como marcas las denominaciones de libre uso, las denominaciones genéricas y las representaciones que en el sentir colectivo representan determinados productos o servicios: *“Carecen, pues, de capacidad diferenciadora aquellos signos e indicaciones que, por haber devenido usuales en el lenguaje común o en las costumbres mercantiles en relación con determinados productos o servicios, los evocan y traen a la percepción del consumidor medio, que así los rememora. Es lo que, gráficamente la Comisión denomina en sus observaciones escritas «connotación». El signo, automáticamente e, incluso, de forma inconsciente, viene a ser relacionado con el producto o el servicio que representa”*. Considera que el precepto ha de interpretarse de modo que *para denegar el registro de una marca o, en su caso, anular el ya efectuado, los signos o las indicaciones que la componen hayan pasado a ser usuales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio respecto de los productos y de los servicios que pretende representar, siendo suficiente con que los evoquen en el consumidor medio. No es preciso, sin embargo, que los signos o las indicaciones a que se refiere el precepto representen directamente los productos o los servicios concretos para los que se solicita la marca, o sus cualidades o características esenciales”*. Resulta

²⁸ LOBATO M.: *Op.Cit*, pág. 258. En este sentido el autor señala como, aludiendo a este carácter distintivo, la empresa petrolera British Petroleum (BP) inscribió en su favor la marca “Premierplus”.

por tanto necesario, que esa “habitualidad” del uso lo sea para el producto o servicio que pretenden representar.

Cabe señalar por último que esta prohibición guarda relación con el fenómeno contrario a la adquisición de la distintividad de la marca por su uso, denominada “vulgarización de la marca” que la ley regula en su artículo 54.1b) y que analizaremos más adelante.

- 5.1 e): Prohíbe registrar las formas u otras características tridimensionales que vengan impuestas por la naturaleza del propio producto o que sean necesarias para producir produzcan un resultado técnico o que den un valor esencial al producto. Nos encontraríamos ante una prohibición de registro de ciertos signos tridimensionales, en especial, aquellos que tengan alguna característica (y no sólo su forma) que venga impuesta por la naturaleza misma del producto, sea necesaria para obtener un resultado técnico o dé un valor sustancial al producto. La propia OEPM establece como muestra de este supuesto la forma de un sacacorchos.
- 5.1 f): Prohíbe registrar los signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. En ese sentido, la OEPM se ha manifestado en contra de registrar signos de organizaciones ilegales como “*Herri Batasuna*” o la reciente resolución del Tribunal General de la Unión Europea que prohíbe el registro de la marca “*La Mafía se sienta a la mesa*” por ser contraria al orden público²⁹.
- 5.1 g): Prohíbe registrar los signos que puedan inducir al público a error. En base a ello, como supuesto, cabrá registrar la denominación del Estado (España) cuando quede comprendida en una secuencia verbal o un conjunto gráfico que posea naturaleza característica o distintiva bastante, siempre que no induzca al público a error o dé a entender que el signo es una marca de garantía o que goza de patrocinio oficial, si así no fuere³⁰.

²⁹ MORATALLA J.R Y PALACIOS C.: “Marcas prohibidas por ser contrarias al orden público: ¿qué opinan los expertos?” *LeFevre- ElDerecho.com*, 2018 Consultable en: <https://elderecho.com/marcas-prohibidas-por-ser-contrarias-al-orden-publico-que-opinan-los-expertos>

³⁰ Así lo establece el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en su documento “Protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas: prácticas, enfoques y posibles ámbitos de convergencia – comentarios de los miembros” en su Trigésimo séptima sesión celebrada en Ginebra, del 27 a 30 de marzo de 2017 https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_37/sct_37_3.pdf

- 5.1 h), i), j): Prohíben registrar las Denominaciones de Origen (DO), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), términos tradicionales de vinos o especialidades tradicionales garantizadas que estén protegidas por normativa nacional, europea o internacional que impida su registro. En base a esta prohibición se denegó el registro para la marca “*Duque de Peñafiel*” para vinos que no procedían de la localidad de Peñafiel³¹.
- 5.1 k): Prohíbe registrar los signos que consistan o reproduzcan en lo esencial la denominación de una obtención vegetal anterior, cuando se usen para obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas. De este modo, se impide que los titulares de una obtención vegetal puedan solicitar como marca su denominación en perjuicio de los demás competidores, quienes, por demás, no ostentaban como tales un derecho anterior que pudieran hacer valer para vetar su registro³².
- 5.1 l): Prohíbe registrar los signos que reproduzcan o imiten los escudos, banderas y emblemas municipales, provinciales, de las Comunidades Autónomas, del Estado español y de otros Estados a menos que medie la debida autorización. Así, la OEPM denegó el registro de la marca representativa consistente en el escudo de España incluyendo signos masónicos³³
- 5.1 m): Prohíbe registrar los signos que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París. Una muestra de ello sería el intento de registro de la bandera de la Unión Europea.
- 5.1 n): Prohíbe registrar los signos que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los relacionados en apartado anterior y que sean de interés público, salvo que exista

³¹ MILLÁN SALAS F.: “La Protección jurídica de la calidad de los productos agroalimentarios a través de los signos geográficos y la tradición” en CREMADES J. y ANSÓN R. (directores): *Derecho y Gastronomía*, Ed. Dykinson, Madrid, 2019, Pag 98.

³² SUÑOLA: Art. Cit. véase <https://almacenederecho.org/la-reforma-de-la-ley-de-marcas-aspectos-sustantivos/>

³³ Tal y como señala en su documento consultable en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf

autorización. En ese sentido la OEPM denegó el registro del signo “Euro €” para servicios a empresas y financieros por reproducción de un símbolo de interés público³⁴.

3.1.3 PROHIBICIONES RELATIVAS

Las prohibiciones relativas de registro se nos muestran como supuestos en los que el signo a priori parece ser susceptible de registro, pero derechos anteriores de terceros hacen que el signo no se encuentre disponible. Estas prohibiciones pueden ser subsanadas o evitadas en virtud de autorización expresa del tercero titular del derecho anterior. Vienen determinadas en los artículos 6 a 10 de la LM.

El signo que se pretende registrar para hacer valer frente a terceros un derecho de marca a través del registro debe estar disponible. Así lo establece el artículo 6 de la LM. No podrán registrarse signos que sean idénticos o semejantes a una marca o nombre comercial anteriormente solicitados o registrados, cuando dicho signo se solicite para ámbitos mercantiles idénticos o semejantes a los protegidos por estos signos anteriores y exista entre ellos un riesgo de confusión en el público consumidor. Este riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anteriormente registrada.

El artículo 8 de la LM establece además que cuando el signo adoptado sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial renombrado³⁵, el acceso a registro de dicho signo también está prohibido respecto actividades distintas de los ámbitos mercantiles protegidos por dicha marca o nombre comercial renombrados, si con el uso de la marca o nombre posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o nombre anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

A su vez, el artículo 9 establece una serie de limitaciones para el registro cuando no medie autorización previa, en ese caso no podrán registrarse como marcas signos que:

- Radiquen en el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.

³⁴ Idem. Supra. Según establece la OEPM y que es consultable en el siguiente enlace: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf

³⁵ La ley en su art 8.3 define el término “renombrado” de tal modo: Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

- Consista en el nombre, seudónimo, apellidos, etc. o en la imagen que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
- Reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial tales como invenciones, modelos o dibujos industriales.
- Se preste a confusión con el nombre comercial, denominación o razón social que identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante.
- Se preste a confusión con una marca no registrada, pero que sea notoriamente conocida en España.

Tampoco podrá registrarse, en virtud del artículo 10, el signo cuando quien solicita su registro es el agente comercial o representante en España del titular de dicha marca y no cuenta con el consentimiento de éste.

3.2 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA

El procedimiento de registro de una marca en la legislación española viene determinado en el Título III de la LM, artículo 11 y siguientes. De los mismos podemos extraer a modo de simplificación una serie de fases o etapas:

- **Fase de comprobación:** Dentro del procedimiento o conjunto de pasos para poder registrar una marca en España podemos establecer como fase preliminar la consulta previa ante la OEPM de la disponibilidad de la marca, comprobando si el signo que se pretende registrar está disponible o no³⁶.
- **Solicitud de Registro:** Una vez comprobado que la marca es registrable, el usuario debe dirigir su solicitud³⁷ como norma general³⁸, al Centro Regional de Información de

³⁶ Para ello existe un buscador centralizado consultable en <http://consultas2.oepm.es/LocalizadorWeb/>

³⁷ Existen formulario a disposición de los usuarios en la web de la OEPM.

³⁸ Cabe tener en cuenta que dadas las actuales facilidades que nos ofrece la sociedad de la información y los avances tecnológicos relacionados con la administración electrónica -que por otra parte reconoce a los ciudadanos como derecho el art. 13 en su primer apartado de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas- es posible realizar la presentación de solicitud a través de la vía telemática o mediante una solicitud electrónica a la que se accede a través de la página web de la OEPM y que además beneficia al usuario con una reducción del 15% en el pago de tasas.

Propiedad industrial³⁹ donde el solicitante tenga su domicilio o establecimiento -es posible hacerlo desde las Oficinas de Correos-, en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno dentro de las áreas de Industria y Energía o en las Oficinas de la OEPM, especialmente si eres extranjero, de Ceuta, Melilla.

Al modelo de solicitud presentado se le otorga la fecha de presentación – incluyendo el día, hora y minuto- y un número que identificará el expediente. Esto no será nunca modificado⁴⁰. Los datos mínimos que el usuario debe aportar para obtener una fecha de presentación se determinan en el art. 12 de la LM y son: Un modelo de instancia, un documento de identificación del solicitante, una representación de la marca que se va a solicitar, así como la determinación de los productos o servicios a los que se aplicará.

Esta “lista de productos o servicios para los que se solicita el registro”, -y que la LM establece como requisito indispensable que debe contener la solicitud en su art. 12.1 d)- tiene especial relevancia a los efectos de registro del signo. Dicha lista se debe clasificar con arreglo al Nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957 (la actual undécima edición está en vigor desde el 1 de enero de 2017)⁴¹. La utilización de la Clasificación de Niza por las oficinas nacionales permite la presentación de solicitudes haciendo referencia a un solo sistema de clasificación. Con ello, la preparación de solicitudes se simplifica considerablemente, ya que los productos y servicios a los que se aplica una marca dada estarán clasificados de la misma manera en todos los países que la hayan adoptado.

Como mencionábamos anteriormente, este extremo tiene especial relevancia en el momento de registrar una marca, ya que siguiendo el “principio de especialidad del registro” que rige en materia de marcas, estas quedarán vinculadas únicamente para aquellas materias para las que se han solicitado el registro. Esto permitirá como señala la propia OEPM, registrar marcas similares a otros anteriores cuando los productos o servicios que ofrezcan sean lo suficientemente dispares como para no inducir a error o generar un riesgo de asociación. Este llamado “principio de la especialidad“, quiebra

³⁹ En Asturias la función la tiene asignada el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA).

⁴⁰ Los depositados a través de una Oficina de Correos se entregarán en sobre abierto, con la fecha hora y minuto del momento de presentación y deberán enviarse mediante certificado con acuse de recibo.

⁴¹ LOBATO M.: *Op.Cit.*, Pág. 433.

cuando se trata de marcas renombradas⁴². La marca renombrada goza de una protección legalmente reforzada en virtud del art 8 LM, y no podría concederse. El fin de esta limitación es precisamente que la otra parte con ello no logre obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, así como evitar que dicho uso pueda ser perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca afectada⁴³.

Debemos añadir que un signo puede ser considerado genérico para ciertas materias dentro de la clasificación establecida en el Arreglo de Niza, pero distintivo en muchas otras dentro del mismo. Para el primero de los supuestos, existe posibilidad de registro si como señalamos más adelante, se demuestra la adquisición por uso de esa distintividad.

- **Examen de admisibilidad y de forma:** El Art 16 LM analiza el examen de admisibilidad y de forma que se llevará a cabo por el órgano competente para recibir la solicitud. Una vez recibida la solicitud de registro, el órgano competente, en primer lugar, examinará si la misma contiene los datos mínimos para obtener una fecha de presentación; si se ha satisfecho la tasa correspondiente; si se han presentado en los formularios oportunos y si éstos han sido correctamente cumplimentados; y si el solicitante tiene legitimación para ser titular de una marca española. En caso de que exista algún defecto en la documentación presentada, se suspenderá la tramitación del expediente y se comunicarán éstos al solicitante para que los subsane o formule alegaciones en el plazo de un mes.

- **Remisión de la solicitud:** El art. 17 de la LM establece que el órgano competente para la recepción de la solicitud, una vez efectuado el examen de forma y siempre que este no observara ningún defecto en la solicitud o bien que en caso de haberlos éstos hubieran sido subsanados por el solicitante tras la notificación de los mismos, remitirá la solicitud, junto con todo lo actuado -en su caso- a la OEPM, cuando el órgano competente para efectuar el examen de forma fuera una Comunidad Autónoma. En caso

⁴² Marca renombrada “es la que goza de difusión y prestigio entre le inmensa mayoría de la población” así lo determinó el Tribunal Supremo, en Sala Civil, en su Sentencia de 8 de junio de 2006 (STS 3659/2006) ECLI: ES:TS:2006:3659

⁴³[https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/clasificacion_internacional Pr od.html](https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/clasificacion_internacional_Pr od.html)

de que los defectos de forma no hubieran sido subsanados o no se hubiera contestado los mismos, la solicitud se tendrá por desistida. Estas solicitudes desistidas se notificarán a la OEPM una vez que la resolución sea firme, con indicación de su fecha de adopción.

- **Examen de licitud:** Una vez superado el examen de forma, la OEPM revisará que la solicitud de registro no es contraria al orden público o a las buenas costumbres conforme a lo previsto en el art. 5.1 letra f). Si la OEPM observara algún defecto de licitud lo comunicará al solicitante para que presente las alegaciones oportunas dentro del plazo de un mes tras el cual, de no superar este examen, la solicitud será denegada.

- **Publicación de la solicitud y notificación de ésta a los titulares de derechos anteriores:** Si la solicitud supera el examen de licitud, se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) para que, en el plazo de dos meses, cualquier persona que se considere perjudicada o vulnerada pueda presentar escrito de oposición a la concesión de la marca solicitada. Igualmente la OEPM comunicará la publicación de la solicitud a efectos meramente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de la búsqueda informática realizada por dicha oficina de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales, a los efectos de que, si sus titulares se consideran realmente afectados, puedan formular oposición contra el registro de la nueva solicitud, para lo que dispondrán del plazo de dos meses a contar de la fecha de publicación de la misma en el BOPI. Esta comunicación se realizará con una antelación aproximada de 7 días a la publicación de la solicitud de registro en el BOPI, informando del número registral de la nueva marca o nombre comercial y de la fecha exacta de publicación de esta. Si el tercero afectado no formula oposición alguna, la OEPM no podrá denegar de oficio la nueva solicitud presentada en base a la preexistencia de ese derecho anterior.

La finalidad de este aviso a terceros que la LM habilita en el Art. 18.4 es triple: En primer lugar, para alinear la legislación con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; en segundo lugar, para evitar el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al señalar de

oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud y, por último, para ganar en rapidez y eficacia⁴⁴.

- **Examen de fondo:** Transcurrido el plazo de presentación de oposiciones u observaciones se examina la solicitud para comprobar si esta incurre en alguna de las prohibiciones absolutas del art. 5.1 LM; o si la misma consiste en el nombre, apellido, seudónimo, imagen o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante que prohíbe el art. 9.1.b). Será en este punto del procedimiento de registro en el que el registrador analizará el carácter distintivo del signo en cuestión, incluyendo su distintividad adquirida por el uso, para lo que el registrador debe considerar las actuaciones realizadas por el solicitante o titular de la marca y el efecto que la utilización del signo ha ocasionado en los consumidores⁴⁵. De este modo, si el signo es genérico o meramente descriptivo para el tipo de marca que se pretende registrar, y no ha adquirido carácter distintivo alguno, el registrador suspenderá el registro de este en los términos que se detallarán a continuación.

- **Posible Suspensión:** En el caso de que sí se hubiera presentado alguna oposición o la marca solicitada incurriera en alguna de las citadas prohibiciones, en virtud del art. 21 LM se suspenderá la tramitación, notificando los reparos y oposiciones presentadas al solicitante para que formule las alegaciones oportunas y aporte los documentos que considere en el plazo de un mes contado a partir de la publicación del suspenso en el BOPI. El solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la marca en el sentido de limitar los productos o servicios inicialmente solicitados. También puede eliminar del conjunto el elemento causante del reparo, siempre que tal modificación no altere sustancialmente la marca tal como fue solicitada.

- **Concesión – Denegación:** Si la marca solicitada no incurre en prohibición alguna y si contra la misma no se han presentado oposiciones, la OEPM concederá la misma. Asimismo, en caso de encontrarse suspendida, transcurrido el plazo de contestación al mismo, haya o no contestado el solicitante, se concederá o denegará total o parcialmente

⁴⁴ Así lo establece el legislador en la exposición de motivos de la propia ley.

⁴⁵ NUÑEZ ROCHA. H: “La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales”, Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá II, 2009.Pág 560.

el registro, según proceda. Esta resolución, no pone fin a la vía administrativa y el solicitante puede recurrirla mediante recurso en alzada para el que dispondrá del plazo de un mes desde su publicación en el BOPI, siendo este recurso previo y obligatorio para acudir a la vía contenciosa⁴⁶. Si la marca hubiera resultado concedida, en la propia resolución de concesión figurará una dirección URL⁴⁷, desde la cual el solicitante podrá descargarse el título de registro de esta, transcurridas 24 horas desde la notificación de la resolución.

El titular, no estará obligado al pago de tasa alguna, hasta que hubiera de renovar el registro de esta, transcurridos 10 años desde su fecha de solicitud.

- **Duración de la tramitación:** Aunque no se trata de un paso en sí de la solicitud de registro de marca, si es importante señalar que, de acuerdo con la Disposición Adicional quinta de la LM, el plazo máximo para responder de que dispone la OEPM en materia de marca es de 12 meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones o bien 20 meses si sufriera algún suspenso y/o tuviera oposiciones.

La marca, una vez otorgada, ofrecerá una protección del derecho sobre la misma de diez años desde la fecha de presentación de solicitud de esta, y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años, debiendo solicitar esta renovación durante los últimos seis meses previos a la expiración del registro -para evitar recargos en las tasas-

4. CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA

Seguidamente, y como piedra angular tanto del presente estudio como de la propia definición de marca, analizaremos la función relacionada con el carácter distintivo de la marca.

El carácter distintivo de la marca es como hemos apreciado con anterioridad, requisito indispensable para autorizar su registro [LM Art. 5.1 b)]. Es la aptitud de una marca para identificar los bienes o servicios que designa, con un determinado origen empresarial, distinguiéndolos de otros bienes o servicios similares presentes en el mercado⁴⁸. Así lo establece

⁴⁶ Tal y como establece la Ley 39/2015 de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en sus artículos 121 y 122.

⁴⁷ Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos)

⁴⁸ REY-ALVITE VILLAR. M: *El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea*, en Cuadernos de Derecho Transnacional, Nº 1, 2014, pág. 306.

la jurisprudencia del TJCE, en la sentencia de 18 de junio de 2002 (Asunto C-299/99) -caso *Philips* contra *Remington* por violación de derecho de marca de esta última al comercializar un modelo de maquinilla de afeitar registrado por *Philips*- al determinar: “*Por una parte, procede recordar que [...] posee carácter distintivo la marca que permite distinguir, según su origen, los productos o los servicios para los que se ha solicitado el registro. A este respecto, basta [...] que la marca permita al público distinguir el producto o servicio que designa de los que tienen otro origen comercial y llegar a la conclusión de que todos los productos o servicios que identifica han sido fabricados, comercializados o prestados bajo el control del titular de dicha marca, al que se puede hacer responsable de su calidad*”.

Esto significaría que, el signo como tal y en términos absolutos, es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere, dota al signo por tanto de un significado para el consumidor. Así, este recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula a un origen empresarial determinado⁴⁹. Por ende, podemos determinar que la distintividad constituye el elemento clave en la definición de marca, y sirve para excluir signos *per se* no aptos para constituirse como tal⁵⁰ como pueden ser aquellos que carecen de distintividad; aquellos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio; y aquellos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio y que la LM recoge en su art 5.1 apartados b), c) y d).

En esta dirección se ha manifestado también el TJUE en Sentencia de 12 de febrero de 2004 (Asunto C-363/99) donde nos amplía y establece que, el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, de un lado, en relación con esos productos o servicios y, de otro lado, en relación con la percepción de éstos por parte del público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de dichos productos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

⁴⁹ LOBATO M.: *Op. Cit.*, pág 159.

⁵⁰ LOBATO M.: *Ibidem*, pág 159.

A continuación, desarrollaremos este apartado señalando qué signos carecen de carácter distintivo *-a priori-* así como las opciones que faculta la ley para que un signo con una aparente falta de carácter distintivo pueda ser considerado como marca.

4.1. SIGNOS QUE CARECEN DE CARÁCTER DISTINTIVO

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, órgano dependiente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) -ente especializado del sistema de Naciones Unidas, al que pertenece España, así como el resto de países de la Unión Europea⁵¹- reunido en Ginebra en junio de 2009, en su documento titulado “*Motivos de denegación para todos los tipos de Marcas*” hace una enumeración de signos que carecen de carácter distintivo en base a la legislación en materia de marcas⁵². Estos serían: los signos que son necesarios en el lenguaje corriente o profesional; las designaciones genéricas o habituales del producto o del servicio; los signos utilizados para indicar una característica del producto o del servicio, en particular, la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción de los productos, o de prestación de los servicios; los signos consistentes exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza o la función del producto, o que confieran al producto su valor esencial.

En el ámbito comunitario europeo, tanto la Comisión como el Consejo declararon que la marca carece de carácter distintivo cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras⁵³. Siguiendo este criterio, algunos autores, señalan que, carecen de carácter distintivo los signos inmemorizables por su complejidad: marcas basadas en refranes populares o en pasajes literarios o las denominadas marcas frase –con sujeto verbo y predicado⁵⁴.

Existe también respecto a ello jurisprudencia en el ámbito europeo que impide el registro de una marca por considerar al signo que la representa muy común. Este es el caso del término “*Companyline*” que el Alto Tribunal consideró compuesto por dos términos genéricos -el término *company* por un lado y el término *line* por otro- que no superaban esta característica genérica por el mero hecho de unirlos entre sí creando un vocablo nuevo. Ello conllevó la

⁵¹ España se adhirió a la OMPI mediante el Acta de Estocolmo de 1967 que entró en vigor el 26 de abril de 1970.

⁵² El texto literal reza: “*En general, en la legislación en materia de marcas se reconoce una serie de signos que carecen de carácter distintivo: [...]*”

⁵³ Véase la declaración anexa a la Directiva 89/104/CEE, de marcas.

⁵⁴ LOBATO M.: *Op. Cit*, pág 159.

consideración del signo como no apto para distinguir los servicios de la demandante de los de otras empresas. Sentencia del TJCE de 12 de enero de 2000 (Asunto T-19/99).

En la Sentencia del TJCE de 15 de marzo de 2006 (Asunto T-129/04) el tribunal va más allá y señala que “*con carácter preliminar, [...] el mero hecho de que una forma sea una variante de una de las formas habituales de un tipo de producto no basta para demostrar que la marca que consiste en dicha forma tiene carácter distintivo*”. De ello podemos concluir que, efectivamente, ni los signos genéricos, ni las variantes de estos son susceptibles de registro dada su carencia de distintividad.

De acuerdo con la doctrina, también carecen de carácter distintivo los signos banales o muy simples como pueden ser los que consisten en una letra, o un número, o un color, en una nota de la escala musical, en un signo universal, etc. Señala el autor que la razón por la cual un relevante sector doctrinal excluye la registrabilidad de las marcas banales es porque se considera que un derecho en exclusiva sobre ellos –tan limitados en cantidad- otorgaría al titular de la marca una posición monopolista injustificada⁵⁵.

¿Significa por tanto que en contra de lo que establece la definición que otorga la ley del concepto de marca, un color, por ejemplo, no es registrable dada su falta de carácter distintivo? Rotundamente no, la LM en su art 5.2 prohíbe la denegación de registro de los signos que carezcan de carácter distintivo cuando, antes de la fecha de concesión de registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubieren adquirido un carácter distintivo. Esto es lo que la doctrina conoce como *secondary meaning* o distintividad adquirida por el uso.

De todo lo anterior, podemos sintetizar, que el carácter distintivo de un signo dista mucho de ser un concepto rígido e inalterable. Más bien al contrario, podemos afirmar que se trata de un concepto dinámico, mutable, cuyas alteraciones afectan de manera decisiva a la viabilidad del signo como marca.

4.2 DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING

Como señalábamos anteriormente, nuestro derecho, a través de la LM, en su art. 5.2 contempla una excepción dentro de las prohibiciones absolutas de registro, para aquellos signos que originalmente no era aptos para distinguir productos o servicios, pero que, derivado de su uso en el mercado han obtenido una individualización y reconocimiento como marca por parte de

⁵⁵ LOBATO M.: *Óp. Cit*, pág. 159. El autor atribuye esta concepción a FERNANDEZ-NOVOA.

los consumidores o usuarios⁵⁶. Es lo que se conoce como la adquisición del carácter distintivo mediante el uso, “distintividad adquirida” o “sobrevenida”, o “*secondary meaning*”⁵⁷. Estos mismos términos son recogidos por la jurisprudencia española. Como muestra, en la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección civil, número 721/2018 de 6 noviembre, que podemos denominar Caso *Probike*, en el que la empresa española propietaria de la marca *Probike -Pexamamia S.L-* formuló doble reconvención frente a *Migros-Genossenschafts-Bund* y *Dolphin France S.A.S*, empresas participadas entre sí que ejercitaron acción de caducidad por falta de uso de marca frente a la primera. *Pexamamia S.L* alegó fraude de ley frente a las primeras, que venían utilizando en sus respectivos países los términos *Probikeshop* en sus dominios de internet y redes sociales como comercio de venta de bicicletas. En el procedimiento, la Audiencia establece que “*El principio de la distintividad sobrevenida de la marca o secondary meaning, [...] relativiza o atenúa la prohibición absoluta de los signos genéricos o descriptivos que carecen de carácter distintivo intrínseco cuando éstos adquieren carácter distintivo mediante el uso; lo que presupone un uso del signo que permita a una parte significativa del público pertinente atribuir una procedencia empresarial determinada a los productos o servicios de que se trata, permitiendo distinguirlos de los de otras empresas*”.

Se trata, efectivamente, del reconocimiento que hace el legislador de un fenómeno práctico. La ley otorga pues distintividad a un signo y, por tanto, permite su acceso al registro porque reconoce valor jurídico a una situación de hecho. El consumidor percibe un determinado signo como distintivo de determinados bienes o servicios, es decir, pese a no ser marca, entiende que dicho signo lo es.

Esta figura, originaria del Derecho estadounidense aparece por primera vez en el caso “*Wotherspoon and another v. Currie*” en el que el *Sr. Wotherspoon*, recurre frente al *Sr. Currie* ambos fabricantes de almidones, la cesación del uso del signo “*Glenfield Starch*” -Almidón de Glenfield- que venía siendo utilizado por el primero junto a su nombre, aludiendo este signo al lugar donde había comenzado su producción, y donde existía una corriente de agua que favorecía la calidad de su producto. El *Sr. Currie*, que ejercía de intermediario, producía y

⁵⁶ El precepto establece: “*No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b) (Signos carentes de carácter distintivo), c) (signos descriptivos) o d) (signos habituales), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo*”.

⁵⁷ GOMEZ SECADE, J.A: “Fuerza distintiva y secondary meaning en el derecho de los signos distintivos”, *Cuadrenos de Derecho y Comercio*. Tomo XVI. Consejo general de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio. Madrid, 1995. Pag. 184.

revendía almidones que etiquetaba con el mismo signo, valiéndose de la fama que precedía al producto de su competidor. El Tribunal, consideró que el signo “*Glenfield Starch*” se había convertido en un “segundo significado” respecto del valor o signo que ofrecía el nombre del fabricante *Wotherspoon* equiparándolo a una denominación comercial⁵⁸.

Respecto al Derecho comunitario, la figura se introdujo a través de la Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE)⁵⁹ y nace para dar respuesta a la tensión generada entre los intereses públicos y privados de utilizar signos descriptivos y genéricos como marca⁶⁰.

El término “*secondary meaning*”, y que como señalamos es importado del *common law* americano, alude, como señala GOMEZ SEGADÉ, a la aparición de un “significado secundario”, o “segundo significado”. A esta expresión debemos prestarle rigurosa cautela, ya que no se debe entender como una transcripción literal -y que daría a engaño en la traducción- de tener lo “secundario” como inferior en rango a lo “primario”; si no que debemos interpretarlo desde una óptica temporal, en la que *secondary meaning* aparece con posterioridad al primero⁶¹. Este “segundo significado” no hará desaparecer al primario y originario significado que el signo al que hace referencia tuviera, si no que ambos convivirían. Eso sí, únicamente la existencia de este *secondary meaning* es la que posibilita al signo tener carácter distintivo y, por tanto, capacidad para acceder al registro y convertirse en marca⁶². Ampliando este extremo, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona número 721/2018 mencionada anteriormente, el Tribunal nos indica que el signo -que adquiere esa distintividad con su uso-

⁵⁸ *Law Times Reports: All cases argued and determined*, Ed. Horace Cox, Londres 1873. Pág 393 y ss. Consultable en https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qaeu4WqMAMmtdFIitM9IaCboFyMShdqm3Lgri_o8d_NgC-jl19RHYVV5e6o9m3165NoU-9gBVF8HaJyOCWdcj_TFcStX4NAMXGjxKXVf22v1II79NUevsxYKoG7bgCIC7qOdVJAWvv-QFnN0irUN6tDWAK2Zp3u95AALuCxNVa6LPP5KML_H5d26V5hgHRwci3u3n7IoVbxHSMJ3IahIIIkeSzrrrWdvCRb2ZYoiXsEwqSBgo5PxdL8Q2bgrukEmHgRcJms8xZkvtteKi5ESIV1BSCeg Pág. 431 .

⁵⁹ Directiva que ya encuentra su antecedente en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883 en cuyo artículo 6 *quinquies*, apartado C.1 establece que “*Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca*”. Tal y como señala NUÑEZ ROCHA. H: “La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales”. *Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá II*. 2009. Pág. 556.

⁶⁰ BLANCO ESGUEVILLAS.I: *La protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado*, Editorial Reus, Madrid, 2017, pág 173.

⁶¹ GOMEZ SEGADÉ, J.A: “Fuerza distintiva y *secondary meaning* en el derecho de los signos distintivos”, *Cuadernos de Derecho y Comercio*. Tomo XVI. Consejo general de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio. Madrid, 1995. Pág.182.

⁶² RUIPÉREZ DE AZCARATE.C: *El carácter distintivo de las marcas*, Editorial Reus, Madrid, 2008, pág. 109.

se percibe como marca y no simplemente como una denominación genérica o descriptiva de los productos o servicios para los que está registrado. La prueba obrante en autos debe permitir apreciar la distintividad sobrevenida de la marca, sin ser menester acreditar el carácter notorio o renombrado de la marca, pues no debe identificarse necesariamente la distintividad sobrevenida con el renombre⁶³ (o notoriedad) de la marca.

4.3 LA ADQUISICIÓN DE CARÁCTER DISTINTIVO DERIVADO DEL USO DE LA MARCA COMO REQUISITO EN EL ART. 5.2

Requiere el art. 5.2 de la LM para autorizar el registro que el signo *hubiese adquirido un carácter distintivo*. Esto quiere decir que el signo debe convertirse en idóneo para identificar, con respecto a determinados bienes o servicios, la procedencia de una misma fuente empresarial⁶⁴.

Así, el TJCE, en su Sentencia de 4 de mayo de 1999 (Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97) mencionada anteriormente -Caso *Chiemsee* en el que el demandante, un competidor comercial de la otra parte, pretendía que se anulara el signo *Chiemsee* como marca de prendas deportivas que aprovechaba el nombre geográfico del famoso lago bávaro frente al que se asentaba la empresa, alegando a que se trataba de una marca geográficamente descriptiva- señala que la distintividad que debe alcanzar el signo para poder hablar de distintividad sobrevenida es idéntica a aquella que impide que se aplique la prohibición absoluta de registro aplicable a los signos carentes de carácter distintivo –Art. 5.1b) de la LM-. En la misma se señala que, tal carácter distintivo adquirido por el uso, al igual que el originario *constituye uno de los requisitos generales exigidos para el registro de una marca, que ésta es apta para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas*⁶⁵.

Más adelante, en el mismo fallo, el Tribunal establece que *Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso [...], la autoridad competente debe apreciar [...]*

⁶³ Como se mencionaba anteriormente, Marca renombrada “es la que goza de difusión y prestigio entre le inmensa mayoría de la población” así lo determinó el Tribunal Supremo, en Sala Civil, en su Sentencia de 8 de junio de 2006 (STS 3659/2006) ECLI: ES:TS:2006:3659

⁶⁴ RUIPÉREZ DE AZCARATE.C: *Ibidem*, pág 117.

⁶⁵ TJUE Sentencia de 4 de mayo de 1999, Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97 Punto 46.

los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

En ese sentido el Tribunal establece que pueden considerarse para determinar si el signo ha adquirido ese carácter distintivo elementos como la cuota que esta posee en el mercado, la intensidad, extensión geográfica y la duración de su uso⁶⁶; la inversión empleada en su promoción, así como las declaraciones que puedan aportar las Cámaras de Comercio e Industria u otras asociaciones profesionales análogas⁶⁷.

En relación con ello, la carga de la prueba corresponde al solicitante que pretende el registro de la marca, que *debe aportar prueba de que los sectores interesados perciben el producto o el servicio que designa [la] marca por sí misma, por oposición a cualquier otra marca que pueda estar también presente en el mercado, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.* Así lo determina el TJUE en su Sentencia de 16 de septiembre de 2015 (Asunto C-215/14) cuestión prejudicial del Caso *Nestle- Kit Kat* en el que se cuestionó ante el TJUE por parte del órgano nacional británico entre otras, la cuestión de quien debe aportar prueba -y el alcance de esta-. Este Asunto, forma parte de una batalla judicial que aún perdura en los tribunales entre el Grupo *Nestlé*, que pretende registrar como propia la marca tridimensional consistente en la forma del barquillo de chocolate de su chocolatina *Kit Kat*, y *Mondélez Internacional*, quien posee un producto con formato similar.

Sin embargo, y volviendo a la doctrina jurisprudencial el Tribunal en su momento, también admitió la posibilidad de que la autoridad competente pueda⁶⁸ solicitar la iniciación de un sondeo de opinión para recabar información. Del mismo, corresponderá determinar qué porcentaje de consumidores considera suficientemente representativo antes de fundamentar su decisión, reconociendo la iniciativa de los Tribunales alemanes. Así lo establece el TJUE en su Sentencia del 19 de junio de 2014 (Asuntos acumulados C-217/13 y C-218/13)⁶⁹.

⁶⁶ Parece obvio señalar que cuanto más tiempo trascurra desde el comienzo de su utilización, más posibilidades hay de que haya adquirido carácter distintivo.

⁶⁷ Estos elementos han de ser considerados, globalmente, tal como señala la jurisprudencia en la propia sentencia, reiterada en otras, como el asunto C-353/03 ECLI:EU:C:2005:432 ó T-307/17 ECLI:EU:T:2019:427.

⁶⁸ En la sentencia el Tribunal determina que, precisamente, no siempre es necesario.

⁶⁹ Sentencia relacionada con las cuestiones prejudiciales de los Casos acumulados de, en primer lugar, Oberbank AG frente a Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV y en segundo lugar Banco de Santander S.A y Santander Consumer Bank AG frente a Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV en relación con las solicitudes de nulidad de una marca de color sin contorno, de la que Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV es titular.

Además, para el caso de la Marca Europea, la jurisprudencia comunitaria establece que para que se admita su registro, el titular del signo debe demostrar que esa distintividad -ya sea originaria o sobrevenida- sea efectiva en todo el territorio en conjunto de la Unión Europea. Así lo establece la Sentencia del TJUE de 19 de junio de 2019 (Asunto T-307/17) - Caso Adidas, en el que la firma alemana pretendió que se le reconociera como adquirida por el uso el signo de las tres rayas horizontales blancas-. En los mismos términos se expresa la Sentencia del mismo órgano de 25 de julio de 2018 (Asuntos acumulados C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P)⁷⁰ que establece que *del del carácter unitario de la marca de la Unión resulta que, para que se admita su registro, un signo ha de poseer un carácter distintivo, intrínseco o adquirido como consecuencia del uso, en el conjunto de la Unión.*

Volviendo al Caso *Adidas* (Asunto T-307/17) el Tribunal extrae como conclusión de lo anterior, que para el caso de los signos que carecen de carácter distintivo intrínseco en el conjunto de los Estados miembros, tal marca solo puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que ha adquirido carácter distintivo por el uso en todo el territorio de la Unión. Para demostrarlo, la jurisprudencia europea permite que los elementos que señalábamos anteriormente⁷¹ puedan probarse agrupando varios estados miembros cuando la empresa que pretende registrar el signo tenga así agrupada su estructura de comercialización, distribución y marketing como si fueran un único mercado nacional.

Sin embargo, en este supuesto la empresa -*Adidas AG*-, solo presentó como prueba estudios de mercado de cinco países, que el tribunal consideró válidos pero insuficientes, pues no acreditó haber presentado elementos de pruebas pertinentes por lo que atañe a los 23 Estados miembros restantes no cubiertos por esos estudios de mercado.

En base a ello, la firma alemana de ropa deportiva perdió el recurso interpuesto ante el TJUE frente a la EUIPO y mediante el que pretendía que se revocase la anulación de registro llevada a cabo por la EUIPO de sus icónicas tres rallas longitudinales con la que promociona todos sus productos. La firma no logró demostrar ni ante la oficina ni ante el Tribunal que la marca, que no posee distintividad originaria, la hubiese adquirido por el uso.

⁷⁰ Sentencia relacionada con los Recursos de Casación interpuestos en relación con el anteriormente mencionado Caso Nestlé-KitKat. Véase “Nestlé pierde su batalla por registrar el KitKat en la Unión Europea” https://elpais.com/economia/2018/07/25/actualidad/1532516860_003871.html

⁷¹ La cuota que esta posee en el mercado, la intensidad, extensión geográfica y la duración de su uso etc.

En adición a todo ello, es importante señalar que, como señala GOMEZ SECADE la adquisición del carácter distintivo por parte de la marca debe ser real, actual y efectiva. Para el autor carece de relevancia jurídica -como no puede ser de otra forma- la mera expectativa de adquisición de *secondary meaning*⁷².

4.4. DISTINTIVIDAD ORIGINARIA Y DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA

Visto todo lo anterior podemos hacer una comparación entre la distintividad originaria del signo que opta a ser marca, y la distintividad sobrevenida de un signo en virtud de la cual, puede optar a ser marca.

Como hemos visto en apartados anteriores, la prohibición que establece el artículo 5.1 b) de la LM trata de impedir que se registren signos que, careciendo de carácter distintivo, no puedan ejercer las funciones básicas de diferenciación de una marca como puede ser el desempeño de la función indicadora del origen empresarial. Este requisito, ha de ser examinado *a priori* y sin tener en cuenta el uso efectivo que del signo se pueda eventualmente estar haciendo en el tráfico económico⁷³.

El artículo 5.2 LM por otro lado regula el supuesto de una marca cuyo acceso al registro es inicialmente denegado por carecer de distintividad *a priori*. El supuesto establece una apreciación de la distintividad en base al uso reiterado del signo en el mercado, obteniendo una individualización y reconocimiento como marca por parte de los consumidores o usuarios.

Podemos por tanto establecer varias diferencias entre el carácter distintivo al que hacen referencia ambos preceptos. En primer lugar, y de forma obvia, podemos señalar la característica temporal. Mientras que en el artículo 5.1 b) la distintividad es originaria, es decir, nace o es inherente al signo desde el momento de su concepción como tal, en el artículo 5.2 se hace referencia a una distintividad que no existe en el momento de concebir el signo. Se adquiere por su uso y su reconocimiento a lo largo del tiempo en el tráfico mercantil.

En segundo lugar, podemos señalar también como diferencia el tipo de examen preceptivo que se realiza al momento de inscribirlo en el registro. Mientras que en el signo con carácter distintivo originario la oficina de registro analiza esta distintividad sin valorar el uso efectivo que del mismo se hace en el mercado. En el signo con distintividad sobrevenida sí que se analiza

⁷² GOMEZ SECADE, J. A: *Op.Cit*, pág 195.

⁷³ RUIPÉREZ DE AZCARATE.C: *Op.Cit*, pág. 135.

el uso que del mismo se ha realizado en el tráfico económico, así como los efectos que éste ha desarrollado en la percepción del público destinatario.

Parece interesante señalar que estas diferencias tienen una relevante importancia práctica, especialmente por el hecho de que están regulados en dos preceptos distintos. Y es que como señala RUIPÉREZ DE AZCÁRATE⁷⁴ puede ocurrir que se deniegue la existencia de distintividad del signo por alegar ante un Tribunal distintividad originaria en un supuesto en el que la marca en realidad muestre una distintividad sobrevenida por el uso. Así lo señaló el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (ahora Tribunal General de la Unión Europea) en sentencia de 7 de febrero de 2002 (Asunto T-88/00) en el que la empresa *Mag Instrument Inc*, buscaba registrar como marca tridimensional la forma de las linternas cilíndricas que constituían su principal línea de negocio. El Tribunal, entendió que frente a las alegaciones de la demandante en las que defendía la distintividad originaria de su marca tridimensional [...] *Tal percepción de las marcas solicitadas [haciendo referencia a la percepción del cliente] sólo puede tomarse en consideración a efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento*⁷⁵[artículo referente a la distintividad sobrevenida], *que la demandante no ha invocado en ninguna fase del procedimiento*. Como consecuencia a todo ello, el Tribunal desestimó el recurso, condenando en costas a la demandante.

Una vez adquirida la distintividad, sea el modo uno u otro, y una vez registrado el signo en cuestión cabe señalar que ambos funcionan de igual manera. Desplegando efectos análogos y estando sometidos a iguales requisitos⁷⁶.

4.5 SUPUESTO INVERSO: VULGARIZACIÓN DE LA MARCA

En el tráfico comercial habitual, puede ocurrir que, debido al uso generalizado de una marca o nombre comercial por los consumidores -para referirse a productos o servicios de similares características, pero de distintos productores o prestadores de servicios- una marca pierda su distintividad. Es lo que se conoce como vulgarización de la marca.

La LM reconoce esta figura en su artículo 54.1b) donde establece la declaración de la caducidad de una marca vinculada a una solicitud de un tercero ante el registro o a una reconvención en

⁷⁴ RUIPÉREZ DE AZCARATE.C: *Ibidem*, pág. 137.

⁷⁵ Reglamento (CE) N.º 40/94 Del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

⁷⁶ RUIPÉREZ DE AZCARATE.C: *Óp. Cit*, pág. 138.

una acción por violación de marca cuando la misma *en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.*

Este fenómeno, se produce cuando el signo, que había nacido original y libre, y que con los requisitos indispensables para su registro – capacidad de representación y carácter distintivo- pierde su capacidad de diferenciación respecto de otros productos competidores⁷⁷. Esta pérdida se produce como resultado de, como elemento objetivo, la apropiación por parte de los consumidores de la marca como término para identificar de forma general otros productos o servicios similares; y como elemento subjetivo debido a la inactividad de su titular, ya que por acción o inacción -como puede ser la tolerancia o adoptar una posición pasiva- no se impide que la marca se vulgarice.

Para evitar esta situación, su titular debe evitar su inactividad frente a la referida vulgarización, probando que ha puesto de su parte lo posible para evitar que la marca sea vulgarizada⁷⁸.

Algunas medidas encaminadas a paralizar esa vulgarización pueden ser gestionar campañas publicitarias que traten de paliar o señalen esa conducta perjudicial para sus intereses o bien requerir en su caso a aquellas empresas que se aprovechen de esa corrupción sobrevenida de la marca⁷⁹ para que cesen en su conducta.

Todas estas medidas, además de ir encaminadas en búsqueda de eficacia, deben plantearse también de modo que pueda probarse en un ulterior proceso judicial su realización. Es decir, las prevenciones a seguir en defensa de la marca deber ser eficaces para la consecución de este objetivo y, además, deben tener fuerza probatoria para poder ser alegadas en un hipotético procedimiento de acción por violación de marca⁸⁰.

Un ejemplo de vulgarización de la marca podemos apreciarlo a través del término *Aftersun* que dio lugar a un conflicto resuelto en Sentencia 378/2018 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Orden Civil, de 6 de junio de 2018 entre Laboratorios *Genesse*, propietario de la

⁷⁷Artículo sin autor conocido de la firma Lleytons Law Firm consultable en <https://www.lleytons.com/conocimiento/la-vulgarizacion-de-la-marca/>

⁷⁸ PAVÓN J, L: “La vulgarización de la marca: un fenómeno a tener en cuenta”, *Fernández Palacios Abogados Blog*. 2018. <https://www.fernandezpalacios.com/es/blog/la-vulgarizacion-de-la-marca-un-fenomeno-a-tener-en-cuenta>

⁷⁹ LOBATO M.: *Óp. Cit.* Pág. 954.

⁸⁰ REQUERO FERNANDEZ J.L: “La vulgarización, el mal que acecha a las marcas”. *LeFebre-ElDerecho.Com*. 2017. <https://elderecho.com/la-vulgarizacion-el-mal-que-acecha-a-las-marcas>

marca desde 1961 y que la vendía como signo descriptivo junto a su otra marca *Ecran*, y *L'Oreal*, quien demandó a la primera por considerar haberse convertido dicho signo en la designación usual de ese tipo de productos.

En lo referente al requisito objetivo, el tribunal consideró que, tras valorar las pruebas presentadas, se podía concluir que el signo "*aftersun*" se había convertido en la designación usual de un producto de tratamiento corporal para después del sol. Ello se debía al análisis de aspectos como la noción del consumidor de estar ante una marca o ante un género de productos, o la toma en consideración de la percepción de profesionales del ámbito como, por ejemplo, los vendedores.

En lo referente al requisito subjetivo, la audiencia consideró que el titular contribuyó a su vulgarización de forma activa y pasiva. Activamente porque en el tráfico mercantil ofrece sus productos con un doble signo, ubicando *aftersun* tras su marca *Ecran*, dándole un sentido meramente descriptivo, que le equipara a sus competidores y genera dudas a sus consumidores. Pasivamente, la Audiencia entiende que el titular consintió el uso de la marca por terceros, o no se opuso ejerciendo el *ius prohibendi* al que le faculta la ley de marcas frente a sus competidores que de forma sistemática venían utilizando esta referencia⁸¹.

5. CONCLUSIONES

I- El Derecho de Marcas, positivización jurídica de una materia y unos usos que han estado siempre presentes en el tráfico comercial -al menos en los últimos dos milenios de historia de la humanidad- es un Derecho cambiante. Ello es así como consecuencia del cambiante devenir de la humanidad en todos los aspectos, pero especialmente en el ámbito comercial, que es la esfera en la que este Derecho cobra sentido y en la cual surte sus efectos de protección en materia intelectual. No cabe duda de que este devenir cambiante, lo es, debido fundamentalmente al fenómeno de la globalización y a la era eminentemente tecnológica que nos acontece.

II- En segundo lugar, es importante señalar como los requisitos necesarios para proteger un derecho de marca van modificándose con el transcurso de los años. En sucesivas reformas

⁸¹ Cabe señalar que la Audiencia considera una contribución pasiva del titular, pese a resultar probado que la demandada había remitido dos cartas a la demandante instándole a cesar con la utilización de la marca de la que era titular en el registro. Hecho que sin duda el tribunal considera insuficiente dada la generalización de marcas y publicaciones que venían utilizando el término en el mercado.

legislativas, hemos visto cómo el legislador comprende las facilidades que nos ofrece la técnica y perfecciona la ley favoreciendo el método de representación ante el registro por parte del usuario que desea proteger su derecho de marca.

III- Por otro lado, conviene hacer referencia aquí el beneficio que ofrece tanto para el usuario, como para los profesionales del derecho y para la ciudadanía en general, la estandarización de normas jurídicas otrora tan diferentes, gracias al impulso iniciado en el seno de la entonces Comunidad Económica Europea, -hoy Unión Europea-. Esto es muy relevante, especialmente de cara a la seguridad jurídica que ofrece tanto para quienes quieren hacer proteger su derecho de marca, como para los agentes que intervienen en el tráfico jurídico relacionado con la materia, unificando criterios, legislaciones, puntos de vista e incluso Tribunales. O también la figura de la Marca de la UE, que brinda protección por igual en todos los Estados Miembros que conforman la Unión Europea. Se trata sin duda, y tanto en esta materia como en muchas otras en las que se repite esta normalización, de uno de los grandes avances y logros que aporta la estructura de la Unión Europea en aquellos países que pertenecen a la misma.

IV- Respecto del procedimiento de registro de la marca, podemos considerar que se trata de un procedimiento garantista, que permite la subsanación de hipotéticos errores que el usuario pueda cometer en el trascurso del procedimiento, siendo esto así en las diferentes fases que conforman el procedimiento. Además, y pese a la ubicación eminentemente centralizada de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el procedimiento está estructurado asignando funciones de tramitación -a modo de primera ventanilla a donde acudir- a organismos provinciales, que acercan enormemente al usuario la posibilidad de acudir a estos mismos para tramitar su solicitud. Pero además de esto, el usuario tiene la posibilidad de realizarlo -o mejor dicho remitirlo- a través de cualquier oficina de correos. Sin embargo, la posibilidad más eficiente y que más beneficio puede repercutir al usuario es la tramitación electrónica directa con la OEPM, máxime teniendo en cuenta no solo la rapidez que esto supone, si no el descuento en tasas para los usuarios que utilicen esta vía.

V- Como se mencionaba con anterioridad, esa nueva redacción relativa a la capacidad del signo de ser representado ante la oficina de registro, parece muy acertada, considerando los cuantiosos avances técnicos que nos acontecen en cada vez más breves intervalos de tiempo, lo que hace relativamente pocos años podía parecer imposible, como registrar una marca olfativa -por su imposibilidad de conservación en un registro- cada día parece más cerca, lo que abre un abanico enorme de posibilidades de registro, con el avance y riqueza que ello conlleva.

VI- Respecto de la distintividad de la marca, o su aptitud para identificar los bienes o servicios que designa, vinculándolos con un determinado origen empresarial; se trata de un elemento clave tanto conceptualmente como materialmente en el ámbito de la marca y es que se trata de la característica intrínseca a la marca que le da razón de ser. Gracias a esa distintividad, el signo cobra sentido para el usuario o consumidor de éste, que puede conocer no solo la calidad del producto o servicio, sino también su origen y características.

VII- En atención a los signos que carecen de carácter distintivo, parece lógico -y es fundamental- que a priori encuentren restringido su acceso al registro, y es que resulta manifiesto como el registro de marcas banales, comunes o nacidas del acervo popular, otorgarían al poseedor una posición monopolista injustificada.

VIII- La distintividad sobrevenida o *secondary meaning*, es como alternativa a lo anterior, la figura que facilita el legislador, para que aquellos casos especiales en que un signo que no posee distintividad de forma intrínseca u originaria puedan acceder al registro y lograr para su titular proteger el derecho de uso sobre la misma que pretende. Se trata de una figura en la que el legislador reconoce y plasma sobre el papel un fenómeno práctico. Parece una figura necesaria y acertadamente regulada, ya que la jurisprudencia establece unos requisitos de demostración de esa distintividad - elementos como la cuota que esta posee en el mercado, la intensidad, extensión geográfica y la duración de su uso -que no podemos considerar complicados de demostrar para aquellos usuarios que opten a ello, y siempre y cuando, estemos ante un solicitante cuyo signo verdaderamente haya adquirido esa distintividad.

IX- Concluyendo, en lo referente a distintividad, resulta interesante y ciertamente reseñable, cómo en un procedimiento judicial, el error a la hora de alegar un tipo de distintividad -es decir, alegar distintividad originaria cuando en realidad estamos ante un supuesto de distintividad sobrevenida- puede conducir a la desestimación de una pretensión. Teniendo en cuenta que no por no alegar la correcta, el signo va a perder esa distintividad, del tipo que sea. Este hecho puede ocasionar entre otras consecuencias, grandes pérdidas en materia de costas procesales.

X- Por último, y respecto de la figura de vulgarización de la marca, nos encontramos ante un supuesto relativamente común en materia de marcas. Algunos autores señalan que esto ocurre cuando “una marca muere de éxito” por haberse convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de una variedad de productos o servicios similares a aquellos para lo que fue registrada. Y es que es importante señalar en este punto,

que la protección de un derecho de marca no termina, o no debe terminar en el registro de esta y en el abono de la tasa de renovación, sino que el titular, ha de mostrarse alerta de los usos sin autorización de esta, evitándolos e impidiéndolos; y actuando de modo que sus propios actos no vulgaricen la misma. Además, debe mantener y desarrollar una actividad publicitaria didáctica hacia el consumidor, evitando en todo momento que el signo se generalice como un término habitual.

BIBLIOGRAFIA

AUTORES:

BASSAT, L: *El libro rojo de las marcas: Cómo construir marcas de éxito*, Ed. Debolsillo, Barcelona, 2006.

BLANCO ESGUEVILLAS.I: *La protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado*, Editorial Reus, Madrid, 2017.

CALVO JOSÉ L.: *Marca holística de moda*, Editorial Dykinson, Madrid, 2016.

CORBETO. A: *Especímenes tipográficos españoles, catalogación y estudio de las muestras de letras impresas hasta el año 1833*, Calambur, Madrid, 2010.

ESCOFFIER L. Y JIN A: “Exhalar o no una fragancia, esa es la cuestión: Un análisis comparativo de las marcas olfativas en la Unión Europea y los Estados Unidos de América como buenas oportunidades de comercialización para las Pymes”, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, consultable en https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/olfactive_trademarks.pdf

GOMEZ SEGADE, J.A: “Fuerza distintiva y secondary meaning en el derecho de los signos distintivos”, *Cuadernos de Derecho y Comercio* Tomo XVI, Consejo general de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, Madrid, 1995.

LOBATO M.: *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Segunda Edición*, Ed. Thompson Civitas, Navarra, 2007.

MARTINEZ. B: “España, a la vanguardia en registro de marcas no tradicionales un año después del cambio de ley”, *Diario Expansión*, 2020. Consultable en: <https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/01/14/5e1cc539468aeb516a8b4586.html>

MASSAGUER FUENTES, J: *Enciclopedia Jurídica Básica, Tomo III*. Civitas, Madrid, 1995.

MILLÁN SALAS F.: “La Protección jurídica de la calidad de los productos agroalimentarios a través de los signos geográficos y la tradición” en CREMADES J. y ANSÓN R. (directores): *Derecho y Gastronomía*, Ed. Dykinson, Madrid, 2019.

MORATALLA J.R Y PALACIOS C.: “Marcas prohibidas por ser contrarias al orden público: ¿qué opinan los expertos?” *LeFevre- ElDerecho.com*, 2018 Consultable en: <https://elderecho.com/marcas-prohibidas-por-ser-contrarias-al-orden-publico-que-opinan-los-expertos>

NUÑEZ ROCHA. H: “La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales”, *Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá II*, 2009.

PAVÓN J,L: “La vulgarización de la marca: un fenómeno a tener en cuenta”, *Fernández Palacios Abogados Blog*, 2018. Consultable en: <https://www.fernandezpalacios.com/es/blog/la-vulgarizacion-de-la-marca-un-fenomeno-a-tener-en-cuenta>

RECOPIULATORIO. *Law Times Reports: All cases argued and determined*, Ed. Horace Cox, Londres 1873.

REQUERO FERNANDEZ J.L: “La vulgarización, el mal que acecha a las marcas” . *LeFebre- ElDerecho.Com*. 2017. Consultable en: <https://elderecho.com/la-vulgarizacion-el-mal-que-acecha-a-las-marcas>

REY-ALVITE VILLAR. M: “El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea”, en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Nº 1. 2014.

RUIPÉREZ DE AZCARATE.C: *El carácter distintivo de las marcas*, Editorial Reus, Madrid, 2008.

SÁIZ GONZÁLEZ J. PATRICIO: *Legislación histórica sobre propiedad industrial: España (1759-1929)*, Oficina Española de Patentes y Marcas. Madrid, 1996.

SÁNCHEZ, S: *Colección de pragmáticas, cédulas, provisiones, autos acordados, y otras providencias generales expedidas por el Consejo Real en el reinado del señor Don Carlos IV*, Imprenta de D. Josef Del Collado, Madrid, 1850.

SÁNCHEZ PÉREZ J.B: *La Propiedad Industrial en España: Bosquejo histórico y Legislación*, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1945.

SUÑOLA: “La reforma de la Ley de Marcas: aspectos sustantivos”, *AlmacenDelDerecho.Org*, 2018. <https://almacenederecho.org/la-reforma-de-la-ley-de-marcas-aspectos-sustantivos/>

WEBS.

- Biografía de Luis Bassat Coen.
<https://www.luisbassat.com/biografia/premios-y-reconocimientos/> Fecha de última consulta: 29/03/2020
- Centro de Documentación Publicitaria.
<https://www.lahistoriadelapublicidad.com/protagonista-16/luis-bassat-coen> Fecha de última consulta: 29/03/2020
- Comentario sobre novedades de la Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Gabinete Jurídico Uría Menéndez.
https://www.uria.com/documentos/circulares/1039/documento/8395/01_enero_2019.pdf?i_d=8395 Fecha de última consulta: 1/04/2020.
- Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en su documento “Protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas: prácticas, enfoques y posibles ámbitos de convergencia – comentarios de los miembros” en su Trigésimo séptima sesión celebrada en Ginebra, del 27 a 30 de marzo de 2017
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_37/sct_37_3.pdf
Fecha de última consulta: 2/05/2020.
- Consejo General del Poder Judicial. Jurisprudencia Española.
<http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp> Fecha de última consulta 03/05/2020
- Curia Europa. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/ Fecha de última consulta: 03/05/2020
- Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
<https://dle.rae.es/marca> Fecha de última consulta: 29/03/2020
- Diputación Foral de Guipuzkoa. El grabado a punzón.

- <https://www.gipuzkoa.eus/es/web/aintzinako-lanbideak/grabado-punzon> Fecha de última consulta: 07/04/2020.
- El arte de la Orfebrería y Joyería. Blog de Alejandro Glade Reyes (Orfebre).
<https://orfebrealejandroglade.blogspot.com/2017/07/historia-sobre-punzones-cunos-y-marcas.html> Fecha de última consulta: 30/03/2020
 - El País: “Nestlé pierde su batalla por registrar el KitKat en la Unión Europea”
https://elpais.com/economia/2018/07/25/actualidad/1532516860_003871.html
Fecha de última consulta: 01/04/2020
 - Estados miembros Convenio de París.
<https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf> Fecha de última consulta: 02/04/2020
 - Gabinete Jurídico Lleytons. Artículo sobre La Vulgarización de la Marca.
<https://www.lleytons.com/conocimiento/la-vulgarizacion-de-la-marca/> Fecha de última consulta: 26/04/2020
 - Las Marcas. Gabinete de servicios en materia de marcas.
<http://www.lasmarcas.com/> Fecha de última consulta: 29/03/2020
 - Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-23093> Fecha de última consulta: 30/03/2020
 - Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-25939> Fecha de última consulta: 30/03/2020
 - Oficina Española de Patentes y Marcas.
<http://www.oepm.es/es/index.html> Fecha de última consulta: 30/03/2020
 - Oficina Española de Patentes y Marcas.
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf Pág. 4. Fecha de última consulta: 30/03/2020

- Oficina Española de Patentes y Marcas. Museo Virtual, historia de las marcas en España
<http://historico.oepm.es/museovirtual/coleccion.php?modalidad=1&ruta=marcas> Fecha de última consulta: 30/03/2020
- Oficina Europea de Propiedad Industrial
<https://euipo.europa.eu/eSearch/> 03/05/2020
- Oficina Mundial de la Propiedad Industrial. Motivos de denegación para todos los tipos de marcas. Documento preparado por la secretaría.
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_21/sct_21_2.pdf Fecha de ultima consulta: 7/04/2020.
- Oficina Mundial de la Propiedad Industrial. Tratados administrados por la OMPI
<https://www.wipo.int/treaties/es/> Fecha de ultima consulta: 02/04/2020
- Organización Mundial del Comercio.
<https://www.wto.org/indexsp.htm> Fecha de última consulta: 30/03/2020
- Pons Escuela de Negocios. “Como se registran las marcas Olfativas”.
<https://www.ponsescueladenegocios.com/2019/07/12/como-se-registran-las-marcas-olfativas/> Fecha de última consulta: 07/04/2020
- Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0104&from=EN> Fecha de última consulta: 30/03/2020
- Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17769> Fecha de última consulta: 30/03/2020
- Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-13981> Fecha de última consulta: 01/04/2020

INDICE JURISPRUDENCIAL

- Conclusiones del Abogado General del TJUE Sr. Henrik Saugmandsgaard Øe ante una petición de decisión prejudicial de 22 de noviembre de 2018 (Asunto C-578/17) ECLI:EU:C:2018:946
- TJCE Sentencia de 25 de enero de 2007 (Asunto C-321/03) ECLI:EU:C:2006:558
- TJUE Sentencia de 6 de julio de 2017 (Asunto C-139/16) ECLI:EU:C:2017:518
- Conclusiones del Abogado General del TJCE Sr. Georges Cosmas ante una petición de decisión prejudicial de 5 de mayo de 1998 (Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97) ECLI:EU:C:1998:198
- Conclusiones del Abogado General, del TJCE Sr. Ruiz-Jarabo Colomer ante una cuestión prejudicial de fecha 18 de enero de 2001 (Asunto 517/99) ECLI:EU:C:2001:40
- TJUE Sentencia de 12 de febrero de 2004 (Asunto C-363/99) ECLI:EU:C:2004:86
- TJCE Sentencia de 18 de junio de 2002 (Asunto C-299/99) ECLI:EU:C:2002:377
- TJCE Sentencia de 12 de enero de 2000 (Asunto T-19/99) ECLI:EU:T:2000:4
- TJCE Sentencia de 15 de marzo de 2006 (Asunto T-129/04) ECLI:EU:T:2006:84
- Audiencia Provincial de Barcelona, sección civil, de 6 noviembre de 2018, (Número 721/2018) ECLI:ES:APB:2018:10569
- TJUE Sentencia del 19 de junio de 2014 (Asuntos acumulados C-217/13 y C-218/13) ECLI:EU:C:2014:2012
- TJUE Sentencia de 19 de junio de 2019 (Asunto T-307/17) ECLI:EU:T:2019:427
- TJUE Sentencia de 25 de julio de 2018 (Asuntos acumulados C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P) ECLI:EU:C:2018:596
- TJUE Sentencia de 16 de septiembre de 2015 (Asunto C-215/14) ECLI:EU:C:2015:604
- TJCE Sentencia de 4 de mayo de 1999. (Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97) ECLI:EU:C:1999:230
- Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea Sentencia de 7 de febrero de 2002 (Asunto T-88/00) ECLI:EU:T:2002:28
- Audiencia Provincial de Barcelona, Orden Civil, Sentencia de 6 de junio de 2018 (Numero 378/2018) ECLI: ES:APB:2018:6128
- Tribunal Supremo, en Sala Civil, en su Sentencia de 8 de junio de 2006 (STS 3659/2006) ECLI: ES:TS:2006:3659