

Régimen jurídico de los signos distintivos

JOSU J. SAGASTI AURREKOETXEA

Profesor Titular de Derecho Mercantil

Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU

Profesor Jean Monnet de la Unión Europea

FECHA DE RECEPCIÓN / SARRERA-DATA: 13/11/2014

FECHA DE ADMISIÓN / ONARTZE-DATA: 18/02/2015

Resumen: El estudio de los signos distintivos tiene en este texto una descripción pormenorizada tanto en lo que se refiere a la “marca” como a los signos carentes de capacidad distintiva o de susceptibilidad de representación gráfica o contrarios a la ley, orden público o buenas costumbres así como otros de distinta naturaleza. Se incluye igualmente lo relativo al signo idéntico o semejante a marcas o nombres comerciales anteriores e incluso al nombre civil o al nombre comercial, cerrando la exposición con una bibliografía básica o sumaria que da idea del panorama jurídico existente en este campo.

Palabras clave: marcas, signos, nombre civil, registro, nombre comercial.

Zeinu bereizgarrien araubide juridikoa

Laburpena: Zeinu bereizgarrien azterketak badu testu honetan halako azalpen zehatza, hala “marka”-ri buruz, nola bereizgarriak izateko ahalmenik ez duten zeinueni buruz, barne hartuta irudien bidez emateko gai ez direnak edota lege, ordena publikoa edo usadio onen aurkakoak direnak, bai eta bestelako izaera dutenak ere. Halaber, barruan hartzen da zeinu berbera edo antzekoa dena, antzekotasun hori dagokiela marka zein aurretiaz merkataritza arloko izenei; areago, izen zibila nahiz merkataritzakoa; azalpena bukatzen dela oinarritzko bibliografia labur batekin, esparru honetan dagoen egoera juridikoaren berri ematen duena.

Gako-hitzak: markak, zeinuak, izen zibila, erregistroa, merkataritza arloko izena.

Legal system of the distinctive signs

Abstract: The study of distinctive signs included in this text of a detailed description both in regards to the “brand” as well as the signs that are devoid of any distinctive capacity or character or susceptibility of graphic representation or are contrary to law, public order or propriety as well as those of a different nature. It likewise includes as regards signs which are identical or similar to previous trademarks or trade names and even including civil names or trade names, the exposé concluding with a basic bibliography or summary giving the idea of the existing legal picture in this area.

Key words: trademarks, signs, civil name, registration, trade name.

SUMARIO: 0. ABREVIATURAS UTILIZADAS. I. PLANTEAMIENTO GENERAL. II. MARCA. II.1. Concepto. II.2. Clases. II.2.1. Clasificación legal o normativa. II.2.2. Clasificación material. II.2.3. Clasificación sectorial. II.2.4. Clasificación subjetiva. II.2.5. Clasificación finalista o funcional. II.2.6. Clasificación territorial. A. MARCA NACIONAL. B. MARCA COMUNITARIA. C. MARCAS INTERNACIONALES. C.1. *Marcas internacionales «ad intra»*. C.2. *Marcas internacionales «ad extra»*. C.3. *Transformación de un registro internacional*. II.3. Registro y nacimiento del derecho de marca. II.3.1. Naturaleza constitutiva registral y uso extrarregistral. II.3.2. Concurrencia de la buena o mala fe del solicitante. II.3.3. Competencia de las Comunidades Autónomas en concesión de registro. II.4. Régimen especial. II.4.1. Consideraciones preliminares comunes. II.4.2. Marca o nombre comercial notorios. II.4.3. Marca o nombre comercial renombrados. II.5. Signos susceptibles de ser marca. II.5.1. Marcas denominativas. II.5.2. Marcas gráficas. II.5.3. Marcas tridimensionales. II.5.4. Marcas sonoras. II.5.5. Problemática de las denominadas marcas olfativas. II.6. Régimen de prohibición. II.6.1. Conceptuación preliminar. II.6.2. Requisitos constitutivos de la marca. II.6.3. Prohibiciones absolutas. A. SIGNOS CARENTES DE CAPACIDAD DISTINTIVA. A.1. *Signos compuestos exclusivamente por indicaciones o signos genéricos*. A.2. *Signos habituales y signos vulgarizados*. A.3. *Signos compuestos exclusivamente por elementos o signos actual o potencialmente descriptivos*. A.4. *Adquisición derivativa o sobrevenida de capacidad distintiva por parte de signos habituales y/o descriptivos -«secondary meaning»*. A.5. *Signos excesivamente simples o complejos*. A.6. *Motivos aplicados a la superficie de los productos*. B. SIGNOS CARENTES DE SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. B.1. *El registro del color por sí solo*. C. SIGNOS CONTRARIOS A LA LEY, AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES. D. SIGNOS OFICIALES Y DE INTERÉS PÚBLICO. E. SIGNOS ENGAÑOSOS. F. SIGNOS QUE CONTENGAN INDICACIONES GEOGRÁFICAS –ORIGINALES O TRADUCIDAS– APLICADOS A LA DISTINCIÓN DE VINOS O BEBIDAS ESPERITUOSAS QUE NO TUVIEREN DICHA PROCEDENCIA. G. SIGNOS CONSTITUIDOS EXCLUSIVAMENTE POR LA FORMA IMPUESTA POR LA NATURALEZA DEL PROPIO PRODUCTO O POR LA FORMA DEL PRODUCTO NECESARIA PARA OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO O POR LA FORMA QUE DA UN VALOR SUSTANCIAL AL PRODUCTO. G.1. *La*

forma tridimensional como marca. G.2. La forma impuesta por la naturaleza del propio producto. G.3. La forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. G.4. La forma que dota de un valor sustancial al producto. II.6.4. Prohibiciones relativas.

A. SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES A MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES ANTERIORES. A.1.- *Signos idénticos a marcas o nombres comerciales anteriores. A.2. Signos idénticos o semejantes a marca anterior. A.3. Signos idénticos o semejantes a nombre comercial anterior. A.4. Principio de especialidad. A.5. Identidad o semejanza entre signos y riesgo de confusión. A.6. Marcas y nombres comerciales anteriores.*

B. NOMBRE CIVIL O IMAGEN QUE IDENTIFIQUE A UNA PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE - NOMBRE, APELLIDO, SEUDONIMO O CUALQUIER OTRO SIGNO QUE PARA LA GENERALIDAD DEL PUBLICO IDENTIFIQUE A UNA PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, SIN LA DEBIDA AUTORIZACION. C.- SIGNOS QUE REPRODUZCAN, IMITEN O TRANSFORMEN CREACIONES PROTEGIDAS POR UN DERECHO DE AUTOR O POR OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE NO SEAN MARCAS NI NOMBRES COMERCIALES. D.- SIGNOS IDENTICOS O SIMILARES AL NOMBRE COMERCIAL, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE UNA PERSONA JURIDICA DISTINTA DEL SOLICITANTE. II.6.5. Signos registrados en estado de mala fe del solicitante. A.- EL REGISTRO DE MALA FE. CAUSA DE NULIDAD Y ACCION REIVINDICATORIA. B. MARCAS DE AGENTES O REPRESENTANTES. III. NOMBRE COMERCIAL. IV. ROTULO DEL ESTABLECIMIENTO. V.1. Consideraciones preliminares. IV.2. Régimen transitorio de los rótulos de establecimiento registrados. IV.3. Protección extrarregistral de los rótulos de establecimiento definitivamente cancelados. BIBLIOGRAFÍA BASICA O SUMARIA.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

ADPIC:	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.
AMRIM:	Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de Abril de 1891.
BOE:	Boletín Oficial del Estado.
BOPI:	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
CCEE:	Corrección de errores.
CUP:	Convenio de [la Unión] París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de Marzo de 1883.
DOCE:	Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
DOUE:	Diario Oficial de la Unión Europea ¹ .
LCD:	Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal.
LDM:	Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, [Derogada] de Marcas.
LGP:	Ley 34/1988, de 11 de Noviembre, General de Publicidad.
LOPDHIPyFyPI:	Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
LP:	Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes.
LPJDI:	Ley 20/2003, de 7 de Julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

¹ El *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* se convierte en el *Diario Oficial de la Unión Europea* a partir del 1 de Febrero de 2003, al entrar en vigor el Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados Actos Conexos, firmado el 26 de Febrero de 2001 –artículo 2, N.º.38)–.

LVM:	Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, [Vigente] de Marcas.
LVyV:	Ley 24/2003, de 10 de Julio, de la Viña y del Vino.
OAMI:	Oficina de Armonización del Mercado Interior –OAMI- (Marcas, Dibujos y Modelos).
OEPM:	Oficina Española de Patentes y Marcas.
OIOMPI:	Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
OMC:	Organización Mundial del Comercio.
OMPI:	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
PAMRIM:	Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de Junio de 1989.
PDM:	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.
R. Ar.:	Referencia de Aranzadi.
RCAMRIM/PAMRIM:	Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.
RE:	Reglamento (CE) N° 2868/95 de la Comisión, de 13 de Diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo sobre la Marca Comunitaria.
RELVM:	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.
RMC:	Reglamento (CE) N°. 40/94 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria.
RTLTL:	Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas.
TLT:	Tratado sobre el Derecho de Marcas.

TMEP:	The Trademark Manual of Examining Procedure -Third Edition, January 2002; Revision 1, June 2002; Revision 2, May 2003-.
TRLPI:	Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
TTAB:	Trademark Trial and Appeal Board.
WIPO:	World Intellectual Property Organization.

I. PLANTEAMIENTO GENERAL

El cuerpo jurídico de los signos distintivos, integrado por los derechos de Propiedad Industrial, consistentes en las marcas y en los nombres comerciales² –*artículo 1.1* de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas [LVM]³–, presenta una evolución, cuya constante de signo positivo o creciente experimenta un desarrollo tanto cualitativo como cuantitativo, reconocido, asimismo, legal⁴ y jurisprudencialmente⁵.

² *Vide*, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 11/1986 (Pleno), de 28 Enero, de *conflicto positivo de competencia* núm. 670/1984, planteado por el Gobierno de la Nación contra la Orden de 6 de Abril de 1984 del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña, por la que se modifica, en parte, el Reglamento de la denominación de origen «Empordá-Costa Brava» y su Consejo Regulador. Tal Sentencia establece que la Propiedad Industrial constituye un vasto concepto que abarca desde las patentes hasta las obtenciones vegetales, pasando por “algunos aspectos relativos a las denominaciones de origen” –*Fundamento Jurídico 3*–.

³ Asimismo, se ha de tener presente el 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 [RELVM].

⁴ *Exposición de Motivos* de la Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, de Marcas, ya derogada –LDM–: “Los signos distintivos constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen, asimismo, un importante mecanismo para la protección de los consumidores”.

⁵ A este respecto, cabría citar la propia Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, en un primer momento, la Sentencia de 3 de Julio de 1974 –*VAN ZUYLEN FRÈRES V. HAG AG, Asunto 192-73*–, establecía “que, en tanto que constituye una excepción a uno de los principios fundamentales del Mercado Común, el artículo 36 [*actual y vigente artículo 30*] no admite, en efecto, más derogaciones a la libre circulación de mercancías que en la medida en que tales derogaciones se hallaren justificadas por la salvaguardia de los derechos que constituyen el objeto específico de la citada propiedad [*Fundamento 9*]; que, de cualquier modo, la aplicación de la legislación relativa a la protección de las marcas protege al poseedor legítimo de una marca contra la imitación fraudulenta por parte de personas desprovistas de cualquier título jurídico [*Fundamento 10*]; considerando que el ejercicio del derecho de marca presenta la finalidad de contribuir al tabicado o compartimentación de los mercados y, de dicho modo, perjudicar a la libre circulación de mercancías entre los Estados Miembros, más aún por cuanto que, a diferencia de otros derechos de Propiedad Industrial y Comercial, el derecho a la libre circulación no está sujeto a las limitaciones del tiempo [*Fundamento 11*]”.

Ahora bien, dicha evolución ha impelido, precisamente, la reforma de la citada normativa, cuya necesidad se configura en base a tres categorías u órdenes de razones, tal y como establece expresamente la *Exposición de Motivos LVM*⁶.

Así, de una parte, se contemplan razones o argumentos de carácter constitucional, cuyo principal basamento reside en dar cumplimiento a la *Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de Junio, que delimita las competencias que, en materia de Propiedad Industrial, corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado*. En tal sentido, la nueva Ley recoge los criterios jurisprudenciales de delimitación de competencias, atribuyendo éstas a los órganos autonómicos o estatales, de acuerdo con lo establecido en dicha *Sentencia –Exposición de Motivos I, párrafo segundo, y II, LVM*⁷.

De otra parte, la nueva normativa responde a la necesidad de incorporar a la legislación nacional de marcas las disposiciones, tanto propiamente comunitarias como internacionales en general, a las que se halla sujeta o comprometida el Estado español –*Exposición de Motivos I, párrafo segundo, y III, LVM*–. Así, en tal ámbito se situarían, por lo que respecta a la dimensión comunitaria, la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislacio-

En cambio, la Sentencia de 17 de Octubre de 1990 –*SA CNL-SUCAL NV V. HAG GF AG, Asunto C-10/89*–, hace constar que “en lo que al derecho de marca se refiere, debe destacarse que este derecho constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener –[*Fundamento 13*]”.

Vide, a este respecto, CASADO CERVIÑO, Alberto: *Derecho de marcas y protección de los consumidores. El tratamiento del error del consumidor*, Madrid, 2000, pág. 27. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *La erosión del derecho de marca. (En torno al caso Hag)*, en “II Actas de Derecho Industrial”, Madrid, 1975, págs. 31 y ss. TATO PLAZA, Anxo: *El derecho de marca en la Jurisprudencia Comunitaria*, en “Actas de Derecho Industrial”, Madrid, 1991-2, págs. 267 y ss.

⁶ *Vide*, a este respecto, ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones sobre algunas novedades de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas*, en “Revista de Derecho Mercantil. N° 243”, Madrid, Enero-Marzo, 2002, págs. 16 y ss.

⁷ *Vide infra* págs. 24 y ss.

nes de los Estados Miembros en materia de Marcas –PDM–⁸ y el Reglamento (CE) N.º 40/94 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria –RMC–⁹. Por lo que respecta a la órbita in-

⁸ La citada Directiva –que no contemplaba como “necesario actualmente [en el momento de su aprobación y entrada en vigor] proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, siendo suficiente limitar la aproximación a las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del Mercado Interior”, *Considerando Tercero*– ha sido transpuesta en lo atinente a diversas materias: el nuevo concepto de marca –*artículo 4 LVM*–, la reformulación de las causas de denegación –*artículos 5 a 10 LVM*– y nulidad del registro –*artículos 51 y 52 LVM*–, la extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca –*artículo 36 LVM*–, la incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia –*artículo 52.2 LVM*– y el reforzamiento de la obligación de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento –*artículo 39 LVM*–.

Vide, en tal sentido, CASADO CERVIÑO, Alberto: *Perspectiva Europea*, en “Seminario sobre la Nueva Ley de Marcas de 2001”, organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en la Escuela de Organización Industrial, 17 y 18 de Diciembre de 2001 –Texto de la Ponencia publicado en la «Sección Noticias» de la página *web*: www.oepm.es–. De acuerdo con este autor, la influencia del Derecho Comunitario en la nueva regulación se contempla en los siguientes cinco aspectos: la armonización terminológica y la mejora de la técnica jurídica, la plena incorporación de la Primera Directiva, la articulación entre la Ley nacional y el Reglamento de la Marca Comunitaria, la recepción en el Derecho nacional del modelo y de la práctica comunitaria generalizada en y desde Alicante, y la incorporación, asimismo, en el Derecho interno de la más reciente Jurisprudencia comunitaria.

Vide, asimismo, a este respecto, BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos de la Reforma del Derecho español de los signos distintivos. Consideraciones sobre la Ley 17/2001, de Marcas*, en “Revista de Derecho Mercantil. N.º.245”, Madrid, Julio-Septiembre 2002, págs.1427 y ss. MEDRANO CABALLERO, Ignacio De: *El Derecho Comunitario de Marcas: La noción de riesgo de confusión*, en “Revista de Derecho Mercantil. N.º 234”, Madrid, Octubre-Diciembre 1999, págs.1515 y ss.

⁹ Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

A este respecto, cabría señalar que el Reglamento, como tal, no impone a los Estados Miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria, salvo, obviamente, la obligación de regular la transformación de una solicitud o de una marca comunitaria en solicitud de marca nacional, lo cual se ha recogido en el *artículo 86 LVM*. Ello no obstante, como política legislativa, el legislador nacional ha optado por la aproximación normativa, en cuanto que “permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares”, deri-

ternacional, se hallarían el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de Junio de 1989 – PAMRIM¹⁰; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

vándose de ello que muchas de las normas de la nueva Ley sean “directamente tributarias de dicho Reglamento” –*Exposición de Motivos III, párrafo tercero, LVM*–.

Vide, asimismo, a este respecto, el Reglamento (CE) N° 3288/94 del Consejo, de 22 de Diciembre de 1994, por el que se modifica el Reglamento (CE) N° 40/94 sobre la Marca Comunitaria en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay; el Reglamento (CE) N° 2868/95 de la Comisión, de 13 de Diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo sobre la Marca Comunitaria [RE]; el Reglamento (CE) N° 1367/95 de la Comisión, de 16 de Junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) N° 3295/94 del Consejo, por el que se establecen las medidas dirigidas a prohibir el despacho a la libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas y el Reglamento (CE) N° 216/96 de la Comisión, de 5 de Febrero de 1996, por el que se establece el Reglamento de Procedimiento de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Diseños y Modelos).

Asimismo, en el régimen de las marcas comunitarias presenta especial relevancia la creación de la *Oficina de Armonización del Mercado Interior –OAMI- (Marcas, Dibujos y Modelos)*, la cual se constituye como un organismo de la Comunidad con personalidad jurídica propia –*artículo 2 y Título XII [artículos 111 a 139] RMC*. *Vide*, a este respecto, GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio: en *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, Madrid, 2000, págs.39 y ss.

En este orden de cosas, con carácter general, *vide* también CASADO CERVIÑO, Alberto & LLOBREGAT HURTADO, M^a Luisa: *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, Madrid, 2000. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, 1995.

¹⁰ El efecto directo de la citada incorporación es la reforma del *Título VIII –Marcas Internacionales– LVM*. En particular, cabría destacar que se incorpora la posibilidad de que la solicitud se funde, no solamente en el registro nacional de marca, sino también en su mera solicitud. Asimismo, se colman las lagunas existentes respecto del examen nacional de una marca internacional y de la posibilidad de transformación de una marca internacional en marca nacional.

Vide, a este respecto, BOTANA AGRA, Manuel: *La protección de las Marcas Internacionales. (Con especial referencia a España)*, Madrid, 1994, págs. 15 y ss. En este orden de cosas, este autor sostiene que el citado Arreglo de Madrid ha de ser calificado propiamente desde el ámbito del Derecho Internacional como un verdadero y auténtico «Tratado», por

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio –ADPIC¹¹–, que constituye elemento integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de Abril de 1994 –OMC–, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas –“TLT”– y su Reglamento, de 27 de Octubre de 1994 –“RTLTL”–, adoptado en el ámbito de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual¹².

cuanto que es un acuerdo internacional escrito, regido por el Derecho Internacional y celebrado entre Estados: *Ibid.*, pág.156.

¹¹ La presente incorporación, en cambio, presenta menor transcendencia, por cuanto que las reglas del citado Acuerdo ya habían sido recogidas en gran parte por la Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, de Marcas –LDM-. Ello no obstante, la adecuación cabe observarse en la ampliación de la legitimación para poder solicitar el registro de una marca en España a los nacionales de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio –OMC– [artículo 3.1 LVM]; la incorporación del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la marca –artículo 39.1 y 4 y artículo 58 LVM–; la protección reforzada de las marcas notorias registradas –artículo 8.1 y 2 LVM– y la introducción de una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no indujeran a error –artículo 5.1.h) LVM–.

¹² El contenido del Tratado versa sobre las formalidades y formularios-tipo que, mediante una unificación de alcance mundial de las solemnidades que han de seguirse en la solicitud de una marca y en las incidencias que pudieren acontecer durante su existencia, tienen por finalidad simplificar y abaratar el registro de marcas en el mundo. Pues bien, el conjunto de las novedades de la Ley imputables a dicho Tratado comprende la implantación de la marca multiclase [artículo 12.2 LVM y artículo 3.3 RELVM, implícitamente en ambos casos] –sistema ya aplicable, por otra parte, a las marcas internacionales que entraren en la fase nacional española [artículo 83.2, párrafo segundo, LVM y artículo 41.1.c) y 2 RELVM]; la consiguiente creación de tasas por clase –Anexo. Tarifa Primera LVM–; la admisión de la división de la solicitud o registro de la marca –artículo 24 LVM y artículos 23.1.g), 43.1.d), 43.5 y 46 RELVM–; la supresión de la exigencia de titulación pública como requisito de inscripción del cambio de titularidad de una marca, aun cuando se mantiene el sistema tradicional con carácter optativo –artículo 49 LVM y artículo 30 RELVM–, y, finalmente, la supresión de las tasas quinquenales –Anexo. Tarifa Primera LVM–. Ahora bien, se ha de poner de relieve que las dos últimas modificaciones reseñadas ya se hallaban incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico en virtud de la Ley 14/1999, de 4 de Mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, al haber entrado en vigor para España dicho Tratado

En tercer lugar, se aducen argumentos de política legislativa, consistentes en la conveniencia de incorporar al ordenamiento jurídico interno determinadas normas de carácter sustantivo y procedimental, debido, principalmente, a la praxis generada bajo la normativa anterior, a la praxis, asimismo, de otras legislaciones de Derecho Comparado y a la necesidad de adaptar el registro de marcas de Derecho interno a la creciente demanda de agilidad y eficiencia que exigen los operadores económicos [«prestadores de servicios»] y los usuarios de la nueva Sociedad de la Información en los diferentes ámbitos del mercado o comercio, la industria y los servicios –*Exposición de Motivos I, párrafo segundo, in fine, y IV, LVM*–¹³.

Pues bien, el desarrollo del presente trabajo comprenderá el examen y análisis del régimen innovador y diferencial que incorpora la nueva normativa como ejecución, concreción y cumplimiento de los citados principios programáticos que la informan.

en fecha de 17 de Marzo de 1999 y no admitirse en el mismo la demora de su instauración –*Disposiciones Adicionales Sexta y Séptima y Disposición Transitoria Segunda* derogadas en la actualidad por *Disposición Derogatoria Única 2.e) LVM*–.

Vide BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, págs. 1427 y ss.

¹³ *Vide*, en este sentido, la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y, especialmente, su *Exposición de Motivos*. Así, señala que “lo que la Directiva 2000/31/CE denomina «Sociedad de la Información» viene determinado por la extraordinaria expansión de las redes de telecomunicaciones y, en especial, de Internet como vehículo de transmisión e intercambio de todo tipo de información. Su incorporación a la vida económica y social ofrece innumerables ventajas, como la mejora de la eficiencia empresarial, el incremento de las posibilidades de elección de los usuarios y la aparición de nuevas fuentes de empleo” – *Exposición de Motivos I, párrafo segundo*–.

II. MARCA

II.1. Concepto

El concepto de marca, regulado en el *artículo 4 LVM*, define a la misma como “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. Pues bien, este nuevo régimen legal precisa de una serie de análisis o comentarios sobre su significado, contenido y alcance.

De una parte, el nuevo concepto legal de marca supone una redefinición y especificación del concepto de marca de la normativa anterior – *artículo 1 LDM*¹⁴. Así, el concepto actual incorpora como característica la «susceptibilidad de representación gráfica», recogiendo, de este modo, la previsión del *artículo 2 PDM* y del *artículo 4 RMC*, en cumplimiento de la *ratio* y de los fundamentos declarados en la *Exposición de Motivos I, párrafo segundo, y III, LVM*¹⁵. Asimismo, la citada nueva característica ha sido expresamente sancionada por la OAMI como uno de los principios básicos del sistema de la marca comunitaria¹⁶. Ello no obstante, no en

¹⁴ *Vide*, a este respecto, BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, págs. 1434 y ss. OTERO LASTRES, José Manuel: *En torno a un concepto legal de marca*, en “Actas de Derecho Industrial. N° 6”, Madrid, 1979-1980, págs. 17 y ss.

¹⁵ *Vide*, a tal efecto, CASADO CERVIÑO, Alberto: *Reforma de la Ley de Marcas de 1988 por exigencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea*, en “Propiedad Industrial y Competencia Desleal”, organizado por el Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1995, pág.334.

¹⁶ Resolución de la Segunda Sala de Recurso, de 21 de Enero de 1998 –Asunto R 4/97-2:

“El artículo 4 del RMC establece que pueden constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Esta disposición encierra uno de los principios básicos del sistema de la marca comunitaria, a saber, que el signo en cuestión debe poder ser objeto de representación gráfica, a

todas las normativas reguladoras de la materia se exige expresamente el requisito de la representación gráfica, estableciéndose únicamente una facultad de exigir, como condición previa para el registro, que los signos sean perceptibles visualmente –*artículo 15.1 ADPIC*¹⁷.

efectos de examen, publicación y consulta pública. En interés del público en general así como de las partes más directamente afectadas, tales como los titulares de marcas anteriores, las personas interesadas en determinar el alcance de la protección de la marca o aquellas que han iniciado una actividad de búsqueda, se ha considerado esencial que los solicitantes presenten una imagen claramente definida de su marca.

Los artículos 26 y 27 del RMC reflejan la importancia atribuida por el legislador a este principio. La presentación de una representación de la marca es uno de los pocos elementos de información necesarios para obtener una fecha de presentación.

A tal fin, el Reglamento de ejecución establece el modo en que deben representarse gráficamente ciertas marcas. El apartado 2 de la regla 3 del RE, por ejemplo, exige que, cuando la marca no sea denominativa, sino tridimensional, de color o de otro tipo, la reproducción de la marca debe presentarse en hoja aparte, separada de aquella en la que figure el texto de la solicitud.

En consecuencia, debería haberse presentado una reproducción de la marca de que se trata para poder asignarle una fecha de presentación. Una mera descripción que no refleje de forma clara y precisa la apariencia de la marca en sí, no puede considerarse una reproducción. Este criterio resulta claramente del apartado 3 de la regla 3 del RE, el cual prevé expresamente que en la solicitud, junto a la reproducción exigida para las marcas a las que se refiere el apartado 2 de la regla 3 del RE, puede figurar una descripción de la marca. La regla permite al solicitante añadir a la reproducción una explicación de la apariencia de la marca mediante el empleo de palabras.

La segunda frase del apartado 4 de la regla 3 del RE dispone que la representación consistirá en una reproducción fotográfica o una representación gráfica de la marca. A juicio de la Sala, la última expresión debe interpretarse como un dibujo o representación análoga”.

¹⁷ *Artículo 15. Materia objeto de protección ADPIC.*

“1.- Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”.

De otra parte, resulta obligado determinar el ámbito subjetivo que establece la nueva normativa. A este respecto, el artículo 4.1 LVM configura el nuevo tipo jurídico bajo el amparo del instituto de «empresa», a diferencia del artículo 1 LDM, que lo vinculaba a la figura genérica de «persona». La citada modificación presupone la existencia de una *ratio* profesional o empresarial como fundamento de la nueva regulación; esto es, se preconiza una pseudo-objetivación de este *corpus iuris* del Derecho de Propiedad Industrial. En este orden de cosas, de acuerdo con una interpretación hermenéutica del texto, cabría sostener que la citada tendencia u orientación en aras a un tratamiento y régimen empresariales se halla, a su vez, ratificada por la obligación de uso de la marca que el artículo 39 LVM impone al titular del signo, exigiéndose, *a sensu contrario* según los términos del precepto, un *uso efectivo y real* del signo en cuestión¹⁸. Pues

¹⁸ La Jurisprudencia comunitaria ha contribuido a definir el citado concepto de «uso efectivo». Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), de 12 de Marzo de 2003 –*Jean M. Goulbourn V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI); Asunto T-174/01*–: “Por consiguiente, debe considerarse que el requisito relativo al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal y como se encuentre protegida en el territorio relevante, sea utilizada, públicamente y con relevancia exterior, para abrir en el mercado un hueco a los productos o los servicios que representa (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer en el asunto Ansul, C-40/01, aún no publicadas en la Recopilación, punto 58)” –*Fundamento de Derecho 39*–.

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 11 de Marzo de 2003 –*Ansul BV V. Ajax Brandbeveiliging BV, Asunto C-40/01*–:

“De ello se desprende que un «uso efectivo» de la marca supone la utilización de ésta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca y no sólo en la empresa de que se trate. La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas. Así, el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente. Tal uso puede realizarlo tanto el titular de la marca como, según establece el artículo 10, apartado 3, de la Directiva, un tercero autorizado a utilizar la marca”. –*Fundamento de Derecho 37*–.

bien, resulta evidente que dicha obligación se acomoda más flexiblemente al instituto de la «empresa» que a la figura de una «persona» común u ordinaria, ajena al tráfico económico y empresarial. Ahora bien, dicha tendencia o potencialidad no ha de excluir la posibilidad de una titularidad ajena al citado tráfico, ya que, en virtud del artículo 39.3 LVM, cabe la división o escisión entre la titularidad del signo y su utilización o explotación por un tercero con el consentimiento del titular.

Ahora bien, sin perjuicio de lo manifestado, se ha de precisar también el significado y alcance del término de «empresa». Esta figura se incorpora a la normativa de Derecho interno como derivación o adecuación a los regímenes de los artículos 2 PDM y 4 RMC. Consiguientemente, la definición e interpretación del citado instituto habrán de ser establecidas

“Por último, en la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca”. –*Fundamento de Derecho 38*–.

“Habida cuenta de las consideraciones que preceden, procede responder a la primera cuestión que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. La circunstancia de que el uso de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a dicho uso de su carácter efectivo, si su titular utiliza efectivamente la misma marca para piezas de recambio que forman parte de la composición o la estructura de esos productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con los productos ya comercializados y cuyo objeto consista en satisfacer las necesidades de la clientela de éstos”. –*Fundamento de Derecho 43*–.

de acuerdo con el significado que se hubiere fijado en el contexto comunitario en el que se generó y atendiendo a los criterios o parámetros que en él se hubieren consolidado. Pues bien, a tal efecto, resulta imprescindible tomar en consideración la doctrina fijada de un modo reiterado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cual establece un significado amplio de la citada figura de «empresa»¹⁹.

¹⁹ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada), de 4 de Marzo de 2003 -*Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN) V. Comisión de las Comunidades Europeas, Asunto T-319/99*-. “En primer lugar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el concepto de empresa comprende, en el contexto del Derecho Comunitario...cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación (sentencias del Tribunal de Justicia Höfner y Elser, citada en el apartado 17 supra, apartado 21; Poucet y Pistre, citada en el apartado 14 supra, apartado 17; Fédération française des sociétés d’assurances y otros, citada en el apartado 26 supra, apartado 14; de 11 de diciembre de 1997, Job Centre, C-55/96, Rec. p. I-7119, apartado 21, y Albany, citada en el apartado 27 supra, apartado 77; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 1992, Dansk Pelsdyravlereforening/Comisión, T-61/89, Rec. p. II-1931, apartado 50, y de 30 de marzo de 2000, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali/Comisión, T-513/93, Rec. p. II-1807, apartado 36)” -*Fundamento de Derecho 35*-. “A este respecto, lo que caracteriza el concepto de actividad económica es la acción de ofrecer bienes o servicios en un mercado determinado (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 1998, Comisión/Italia, C-35/96, Rec. p. I-3851, apartado 36, y la sentencia Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali/Comisión, citada en el apartado anterior, apartado 36) y no la actividad de compra en cuanto tal. Así, como afirma la Comisión, no procede disociar la actividad de compra del producto del uso posterior que el comprador da al producto adquirido para apreciar la naturaleza de aquélla. En consecuencia, debe considerarse que el carácter económico o no del uso posterior del producto adquirido determina necesariamente el carácter de la actividad de compra” -*Fundamento de Derecho 36*-.

Vide, en igual sentido, Sentencia del Tribunal de Justicia, de 19 de Febrero de 2002 -*J.C.J. Wouters & J.W. Savelbergh & Price Waterhouse Belastingadviseurs BV V. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Asunto C-309/99*-, sobre abogados colegiados -*Fundamento de Derecho 49*- y Colegios de Abogados -*Fundamento de Derecho 64*-; Sentencia del Tribunal de Justicia, de 26 de Septiembre de 2000 -*Didier Mayeur V. Association Promotion de l’information messine (APIM), Asunto C-175/99*-, sobre transmisión de actividad a persona jurídica de Derecho Público y actividad ejercida sin ánimo de lucro o por razones de interés público -*Fundamentos de Derecho 32, 33 y 40*-. Sentencia

Finalmente, habría de ponerse de relieve que la regulación nacional, a diferencia del ordenamiento comunitario²⁰, limita o acota el ámbito en el que opera la eficacia identificadora y distintiva de los signos en cuestión, constriniéndola al mercado, en el caso de las marcas –*artículo 4.1 LVM-*, y al tráfico mercantil, en el supuesto de los nombres comerciales –*artículo 87.1 LVM-*.

II.2. Clases

La gran variedad de marcas existente conlleva que las mismas sean susceptibles de sistematizarse atendiendo a diferentes criterios²¹.

del Tribunal de Justicia, de 12 de Septiembre de 2000 –*Pavel Pavlov and & V. Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Asuntos acumulados C-180/98 a C-184/98-*, sobre fondo profesional de pensiones considerado como empresa –*Fundamentos de Derecho 74 a 80-*. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada), de 30 de Marzo de 2000 –*Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali V. Comisión de las Comunidades Europeas, Asunto T—513/93-*, sobre la calificación de los agentes de aduanas como empresa –*Fundamentos de Derecho 36 a 39-*. Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de Septiembre de 1999 –*Maatschappij Drijvende Bokken BV V. Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, Asunto C—219/97-*, sobre un fondo sectorial de pensiones encargado de la gestión de un régimen de pensiones complementarias –*Fundamentos de Derecho 67 a 77-*.

²⁰ *Artículo 2 Signos que pueden constituir una marca.* PDM.- “Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras”.

Artículo 4 Signos que pueden constituir una marca comunitaria. RMC.- “Podrán constituir comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”.

²¹ *Vide*, en este sentido, BROSETA PONT, Manuel: *Manual de Derecho Mercantil. Volumen I*, edición a cargo de MARTÍNEZ SANZ, Fernando, Madrid, 2002, págs. 230 y ss. ILLESCAS ORTIZ, Rafael: *La marca y otros signos distintivos*, en “Derecho Mercantil. Volumen I”, coordinado por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., Barcelona, 2002, págs. 639 y ss. SÁNCHEZ CALERÓ, Fernando: *Instituciones de Derecho Mercantil. Volumen I*, Madrid, 2003, págs. 166 y ss.

II.2.1. *Clasificación legal o normativa*

Así, cabría establecer una primera clasificación de acuerdo con la «configuración» que pudiese presentar un signo a fin de acceder a la categoría de marca –*artículo 4.2 LVM*–. Pues bien, en tal clasificación se hallarían, en primer lugar, las *marcas denominativas*, esto es, aquéllas en las que el signo distintivo se hallare configurado por palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que, siendo nombres o no, sirvieran para identificar a las personas, ya fueran físicas o jurídicas –*apartado a)*–. Ahora bien, en la misma categoría cabría englobar los signos compuestos por letras, cifras y sus combinaciones, aun cuando no llegaren a constituir palabra alguna –*apartado c)*–. En segundo lugar, se encuentran las *marcas gráficas*, que son aquéllas en las que el signo distintivo se hallare constituido por imágenes, figuras, símbolos o dibujos, bien fuere uno solo o bien fuere una combinación de ellos –*apartado b)*–. En tercer lugar, cabe citar las *marcas tridimensionales*, es decir, aquéllas en las que su configuración derivare del mero envoltorio o envase en el que el producto o servicio fuere ofertado al usuario o consumidor. Asimismo, dentro la presente categoría también incluye los supuestos en los que el signo fuere la forma misma del producto o de su presentación –*apartado d)*–. En cuarto lugar, cabe destacar las *marcas sonoras* –*apartado e)*–, y, finalmente, las *marcas mixtas*, que son el resultado de la combinación de dos o más signos que constituyeren, a su vez, elementos propios de las marcas denominativas, gráficas, tridimensionales y sonoras –*apartado f)*–.

II.2.2. *Clasificación material*

De otra parte, en virtud del criterio del «objeto designado», surgiría una segunda clasificación de *marcas de productos* y *marcas de servicios* –*artículo 4.1 LVM*–. Las primeras –*marcas de productos*– distinguirían lo que fuere fruto, bien de la actividad extractora de la persona respecto de la naturaleza, bien de la actividad transformadora que llevare a cabo el hombre respecto de las materias primas –*productos naturales y productos industriales o transformados, respectivamente*–. En cambio, las *marcas de servicios* distinguirían

la actividad que los empresarios de un sector desarrollaren con respecto a la circulación de los bienes o a la riqueza en general.

II.2.3. *Clasificación sectorial*

En base a una tercera clasificación, consistente en la «naturaleza de la actividad del empresario», cabe destacar las *marcas industriales* y las *marcas comerciales* –artículo 34.4 LVM–. Así, en tanto que la *marca industrial* es la que originariamente pone el fabricante a su producto, la *marca comercial* es la que el comerciante minorista o el distribuidor al por mayor incorpora o añade a los productos adquiridos del fabricante, sin que pueda suprimir la de éste, salvo, obviamente, el consentimiento expreso del mismo. En suma, la *marca comercial* cabe ser conceptuada como un tipo especial de *marca de servicio*²².

II.2.4. *Clasificación subjetiva*

Una cuarta clasificación respondería al criterio de la «naturaleza del titular del signo», derivando del mismo las *marcas individuales* y las *marcas colectivas*. Así, la *marca individual* sería aquélla que su titular, bien persona física o jurídica, registrare para usarla directa, personal y exclusivamente –artículo 34.1 LVM–, todo ello sin perjuicio de la utilización del signo por parte de un tercero con el consentimiento del titular –artículo 39.3 LVM– o del otorgamiento de licencias de su uso –artículos 46.2 y 48

²² ILESCAS ORTIZ, Rafael: *La marca...*, *Ob. cit.*, pág. 640.

Asimismo, en este orden de cosas se ha de tener presente el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de Junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, y en Ginebra el 13 de Mayo de 1977 y modificado el 28 de Septiembre de 1979. (BOE núm. 65, de 16 de marzo de 1979). En virtud del citado Arreglo, se lleva a cabo una enumeración internacionalmente establecida por el denominado Nomenclátor o Clasificación Internacional de Marcas, publicado en 1971 por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual. De acuerdo con el mencionado Nomenclátor, los productos se dividen en 34 clases y los servicios, por su parte, en 11 clases.

LVM-. De otra parte, la *marca colectiva* es la que, en concepto de titular, correspondería a una asociación de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tuvieren capacidad jurídica, así como a las personas jurídicas de Derecho Público –*artículo 62.2 LVM-*. Dicha marca serviría para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca en cuestión respecto de los productos o servicios de otras empresas –*artículo 62.1 LVM-*. Asimismo, la *marca colectiva* ha de presentar un Reglamento de uso –*artículo 38.1 RELVM-*, el cual habrá de ser acompañado de los Estatutos de la asociación o entidad solicitante, debidamente constituidos e inscritos –*artículo 38.3, primer inciso, RELVM-*. Igualmente, toda modificación del Reglamento de uso habrá de someterse a la aprobación de la OEPM –*artículo 38.4 RELVM-*, la cual, tras su examen, acordará su inscripción o denegación, que, en todo caso, se publicarán en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial –BOPI- [*artículo 38.5 RELVM*].

II.2.5. *Clasificación finalista o funcional*

Asimismo, cabe establecer una quinta clasificación de las marcas de acuerdo con la «función económico-empresarial» que desempeñaren. En virtud de ello, cabría citar, de una parte, las *marcas de garantía* –*artículo 68 LVM*–²³, que contribuyen a una concreta función atributiva de calidad a los productos que distinguen, por cuanto que certifican que tales productos o servicios cumplen unos requisitos comunes, especialmente en lo atinente a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio –*artículo 68.1 LVM-*. Igualmente, la *marca de garantía* es empleada por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular,

²³ A este respecto, la *Exposición de Motivos IV, párrafo noveno*, LVM señala que la regulación de las marcas colectivas y de garantía propugna que “las diferencias que separan a estas dos modalidades de marcas aparezcan más nítidamente definidas, eliminado el confucionismo que siempre ha envuelto a las mismas”.

con lo que cabría afirmar que, conceptualmente, constituye una marca de uso colectivo, que se halla sometida a las reglas comunes de gobierno fijadas para ambos tipos de marca –Reglamento de uso, solicitante distinto del usuario, control técnico del solicitante por parte de la autoridad administrativa competente en el ámbito industrial en el que se empleare [artículos 74 a 78 LVM]–²⁴. En base a ello, al igual que con respecto de las *marcas colectivas*, las *marcas de garantía* han de presentar también un Reglamento de uso –artículo 38.2 RELVM–, el cual deberá acompañarse del informe favorable del órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se destinare la marca –artículo 38.3, segundo inciso, RELVM–. Del mismo modo que para el supuesto de las *marcas colectivas*, cualquier modificación del Reglamento de uso de las *marcas de garantía* habrá de someterse a la aprobación de la OEPM. La citada modificación deberá acompañarse del correspondiente informe favorable emitido por el órgano competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se destinare la marca –artículo 38.4 RELVM–. Una vez presentada toda la documentación ante la OEPM, ésta, tras el examen de la misma, acordará su inscripción o denegación, que, en todo caso, se publicarán en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial –BOPI– [artículo 38.5 RELVM]²⁵.

De otra parte, se hallarían las *marcas defensivas* y las *marcas de reserva*. Ambos tipos de marca presentan una característica en común, cual es la de lograr su registro a fin de vedar su acceso a posibles competidores. Ahora bien, en tanto que en la *marca de reserva* su titular presenta una voluntad usarla efectiva y realmente en el futuro, en la *marca defensiva*, en cambio, el titular carece de cualquier ánimo de utilización o empleo de la misma. A tal respecto cabría señalar que, por lo que respecta a las *marcas defensivas*, resulta inadmisibles su compatibilidad o vigencia con la nueva

²⁴ Vide, a este respecto, ILLESCAS ORTIZ, Rafael: *La marca...*, *Ob. cit.*, pág. 641.

²⁵ Vide, con respecto de ambos tipos de *marcas –colectiva y de garantía–*, ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones...*, *Ob. cit.*, págs. 33 y ss.

normativa, en tanto que en el supuesto de las *marcas de reserva* se habría de atender, en todo caso, al plazo de cinco años, contados desde la fecha de publicación de su concesión, como *vacatio* máxima permisible para su inactividad, por cuanto que, transcurrido dicho plazo, sin un uso efectivo y real en España del signo para los productos o servicios para los cuales se hubiere registrado, el signo en cuestión será sometido al régimen sancionador que contempla la nueva normativa –*artículo 39.1 LVM*–.

Finalmente, en el ámbito de la presente clasificación habría que manifestar que han desaparecido las figuras de la *marca derivada* –*artículo 9 LDM*– y de la *ampliación de marca* –*artículo 19.2 LDM*– [*Exposición de Motivos IV, párrafo séptimo LVM*]. De acuerdo con dicha *Exposición de Motivos*, la *ratio* para tal supresión se hallaría en la armonización de la nueva normativa con los sistemas mayoritarios del entorno comunitario y en el hecho de que la protección que otorgaban tales modalidades “se logra de modo más simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de carácter accesorio, para el caso de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliación de marca”.

II.2.6. *Clasificación territorial*

En virtud de la presente clasificación se distinguirían las *marcas nacionales*, las *marcas comunitarias* y las *marcas internacionales*. Pues bien, dado que las *marcas nacionales* son analizadas en base a la normativa que se está examinando, de las mismas solamente se llevará a cabo el análisis de uno de sus principios, que presenta dimensión territorial o geográfica.

A. MARCA NACIONAL

En el ámbito de la marca nacional y estrechamente vinculado con su dimensión territorial, se halla el principio de agotamiento del derecho de

marca, formulado por la jurisprudencia alemana²⁶ –*artículo 36 LVM*–. Así, el nuevo precepto legal –*artículo 36.1 LVM*–, a diferencia de la normativa derogada –*artículo 32.1 LDM*–, extiende al ámbito comunitario –“Espacio Económico Europeo”– los efectos del agotamiento del derecho de marca²⁷. El significado de dicho principio presupone que, una vez que el titular de un derecho registrado de marca –o un tercero con su consentimiento– introdujere en el mercado un producto designado con la misma, dicho producto podrá circular libremente sin que el titular de la marca pudiese oponerse a la mencionada circulación. El nuevo precepto, amén de extender, tal y como se ha mencionado, los efectos del agotamiento del derecho de marca del ámbito nacional –espacio al cual los restringía el *artículo 32.1 LDM*– al ámbito del Espacio Económico Europeo, suprime, asimismo, el *carácter expreso* del consentimiento, que exigía la normativa derogada para que el citado principio pudiese verificarse²⁸. Así pues,

²⁶ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Derecho de Marcas*, Madrid, 1990, pág. 170.

²⁷ De un modo análogo, cabría señalar el agotamiento del derecho de patente –*artículo 52.2 [para la patente, en general] y 52.3 [para la patente en relación a actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica protegida objeto de la patente]* de la Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes –LP–, que hace referencia al territorio de un Estado Miembro de la Unión Europea, y el agotamiento del derecho del diseño industrial –*artículo 49* de la Ley 20/2003, de 7 de Julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial –LPJDI–, que incorpora, a igual que las marcas, el ámbito del “Espacio Económico Europeo”.

Vide, a este respecto, ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones...*, *Ob. cit.*, págs. 28 y ss. BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, págs. 1452 y ss. HERAS LORENZO, Tomás de Las: *El agotamiento del derecho de marca*, Madrid, 1994. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: *El sistema comunitario...*, *Ob. cit.*, págs. 221 y ss. GÓMEZ SEGADE, José Antonio: *La Ley de Patentes y Modelos de Utilidad*, Madrid, 1998, págs. 109 y ss. PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO ANTONIO: *Curso de Derecho Mercantil. Tomo I*, coordinado por URÍA, Rodrigo & MENÉNDEZ, Aurelio, Madrid, 1999, pág. 376.

²⁸ A este respecto, cabe señalar que el *artículo 52.2 y 3 LP* y el *artículo 49 LPJDI* han suprimido también dicho carácter «expreso», armonizándolo a la normativa de la Ley vigente de Marcas.

Asimismo, cabe poner de relieve que ya se postulaba en favor de ambas modificaciones CASADO CERVIÑO, Alberto: *Reforma de la Ley de Marcas...*, *Ob. cit.*, pág. 349.

de acuerdo con la normativa en vigor, el mencionado principio, acorde con la previsión del artículo 7.1 PDM²⁹ se activará, bien cuando los productos fueren directamente comercializados por el titular del derecho de marca registrada, bien cuando lo fueren por un tercero con su consentimiento, independientemente de la modalidad que éste revistiere³⁰.

²⁹ Artículo 7. Agotamiento del derecho conferido por la marca. PDM.

“1.- El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento”.

³⁰ *Vide*, a este respecto, la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 8 de Abril de 2003 -*Van Doren + Q. GmbH V. Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH, Michael Orth; Asunto C—244/00-*:

“En los artículos 5 y 7 de la Directiva el legislador comunitario consagró la norma del agotamiento comunitario, es decir, la norma en virtud de la cual el derecho conferido por la marca no permite a su titular prohibir el uso de ésta para productos comercializados en el EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento. Al adoptar tales disposiciones, el legislador comunitario no ha dejado a los Estados miembros la posibilidad de prever en su Derecho nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de productos comercializados en países terceros (sentencias *Silhouette International Schmied*, antes citada, apartado 26, y de 20 de noviembre de 2001, *Zino Davidoff y Levi Strauss*, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691, apartado 32)” -*Fundamento de Derecho 25-*.

“El efecto de la Directiva es, por tanto, limitar el agotamiento del derecho conferido al titular de la marca únicamente a los casos en que los productos son comercializados en el EEE y permitir al titular comercializar sus productos fuera de esta zona sin que tal comercialización agote sus derechos dentro del EEE. Al precisar que la comercialización fuera del EEE no agota el derecho del titular a oponerse a las importaciones de dichos productos efectuadas sin su consentimiento, el legislador comunitario ha permitido al titular de la marca controlar la primera comercialización en el EEE de los productos designados con la marca (sentencias *Sebago y Maison Dubois*, apartado 21, y *Zino Davidoff y Levi Strauss*, apartado 33, antes citadas)” -*Fundamento de Derecho 26-*.

“En dichos asuntos, en los que el Tribunal de Justicia examinó la cuestión relativa al modo de manifestación y a la prueba del consentimiento del titular de una marca a una comercialización en el EEE, constaba que los productos de que se trataba habían sido comercializados fuera del EEE por el titular o con su consentimiento y posteriormente habían sido importados y comercializados en el EEE por terceros. En los apartados 46, 54 y 58 de la sentencia *Zino Davidoff y Levi Strauss*, antes citada, el Tribunal de Justicia consideró que, en tales circunstancias, el consentimiento del titular de la marca a una

Por lo demás, en lo que respecta a los supuestos que inactivan el juego o aplicación del principio de agotamiento del derecho de marca, la normativa en vigor –*artículo 36.2 LVM*– no se separa del régimen comunitario –*artículo 7.2 PDM*, que, por otra parte, resulta, asimismo, básicamente coincidente con la regulación derogada –*artículo 32.2 LDM*–. Consiguientemente, el agotamiento del derecho de marca no se aplicará cuando existieren motivos

comercialización en el EEE no podía presumirse, que dicho consentimiento debía ser expreso o tácito y que correspondía acreditarlo al operador que invocara su existencia”. –*Fundamento de Derecho 29*–.

“En consecuencia, la extinción del derecho exclusivo resulta bien del consentimiento del titular a una comercialización en el EEE, manifestado de manera expresa o tácita, bien de la comercialización en el EEE por el propio titular. Por consiguiente, tanto el consentimiento del titular como la comercialización por éste en el EEE, que equivalen a una renuncia al derecho exclusivo, constituyen elementos que determinan la extinción de este derecho”. –*Fundamento de Derecho 34*–.

“De ello resulta necesariamente que, en caso de que el tercero demandado logre demostrar que existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales si recae sobre él la carga de probar que los productos fueron comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, incumbe al titular de la marca acreditar que los productos fueron comercializados inicialmente por él o con su consentimiento fuera del EEE. Si se acredita este extremo, corresponde entonces al tercero probar la existencia de un consentimiento del titular para la ulterior comercialización de los productos en el EEE (véase la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, apartado 54)”. –*Fundamento de Derecho 41*–.

“Procede por tanto responder a la cuestión prejudicial que una norma en materia de prueba con arreglo a la cual el agotamiento del derecho de marca constituye un motivo de defensa para el tercero demandado por el titular de la marca, de modo que los requisitos de dicho agotamiento deben, en principio, ser probados por el tercero que lo invoca, es compatible con el Derecho comunitario, en particular con los artículos 5 y 7 de la Directiva. No obstante, las exigencias derivadas de la protección de la libre circulación de mercancías, establecida, en particular, en los artículos 28 CE y 30 CE, pueden requerir que se adapte dicha norma en materia de prueba. Así, en el supuesto de que el tercero logre demostrar que existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales si recae sobre él la carga de aportar dicha prueba, en particular cuando el titular de la marca comercializa sus productos en el EEE por medio de un sistema de distribución exclusiva, incumbe al titular de la marca acreditar que los productos fueron comercializados inicialmente por él o con su consentimiento fuera del EEE. Si se acredita este extremo, corresponde al tercero probar la existencia de un consentimiento del titular para la ulterior comercialización de los productos en el EEE”. –*Fundamento de Derecho 42*–.

legítimos que justificaren que el titular se opusiere a la comercialización ulterior de los productos y, en especial, cuando el estado de tales productos se hubiere modificado o alterado tras su comercialización.

B. MARCA COMUNITARIA

La marca comunitaria se halla sustantivamente regulada por el Reglamento (CE) N.º.40/94 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria –RMC–, cuyo estudio y análisis excede, en gran manera, la naturaleza y finalidad del presente trabajo. Ello no obstante, y poniendo de relieve los *principios de unidad, coexistencia*³¹ y *relativa autonomía* que informan la marca comunitaria³², se procederá al examen de la misma en la medida en que la nueva normativa nacional contemplare un régimen determinado respecto de ella.

³¹ *Vide*, a este respecto, principalmente, Sentencias del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 9 de Julio de 2003 –*Laboratorios RTB, S.L., V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) & Giorgio Beverly Hills, Inc.; Asuntos T-162/01 y T-156/01*–; Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), de 3 de Julio de 2003 –*José Alejandro, S.L. V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) & Anheuser-Busch Inc.; Asunto T-129/01*–; Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 9 de Abril de 2003 –*Duferrit GmbH V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) & Kolene Corporation; Asunto T-224/01*–; Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), de 12 de Marzo de 2003 –*Jean M. Goulbourn V. V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) & Redcats S.A.; Asunto T-174/01*–; Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 23 de Octubre de 2002 –*Claudia Oberhauser V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) & Petit Liberto, S.A.; Asunto T-104/01*–; Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 23 de Octubre de 2002 –*Matratzen Concord GMBH V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) & Hukla Germany, S.A.; Asunto T-6/01*–; Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 23 de Octubre de 2002 –*Institut für Lemsysteme GmbH V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) & ELS Educational Services, Inc.; Asunto T-388/00*–.

³² *Vide*, en este sentido, ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones...*, *Ob. cit.*, pág. 36. BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, pág. 1433. BROSETA PONT, Manuel: *Manual...*, *Ob. cit.*, pág. 244. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *El sistema comunitario...*, *Ob. cit.*, págs. 34 y ss. GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, en *Comentarios...*, *Ob. cit.*, págs. 35 y ss.

En este orden de cosas, cabe señalar que la regulación que la legislación nacional presenta en relación a las marcas comunitarias –*Título IX LVM*– resulta muy parcial y limitada, tratando únicamente ciertos aspectos procedimentales.

Así, en primer lugar, se establece la posibilidad de que la *presentación de una solicitud de marca comunitaria*, al amparo del *artículo 25.1.b) RMC*³³, se lleve a cabo ante la OEPM, generando el pago de la tasa correspondiente –*artículo 84 y Anexo. Tarifa Primera.1.1.d) LVM*–. La OEPM indicará la fecha de recepción de la solicitud y el número de páginas que la compongan, transmitiéndola a la OAMI, en el caso de que la citada tasa hubiere sido ya satisfecha.

Igualmente, en el caso de que una marca comunitaria se beneficiare de la antigüedad de una marca anterior con efectos en España, se podrá declarar la caducidad o nulidad de dicha marca anterior, aun cuando la misma ya estuviere extinguida por falta de renovación, renuncia del titular o, en su caso, impago de las tasas de mantenimiento –*artículo 85 LVM*–.

De otra parte, se regula la *transformación [concesión directa] de una marca comunitaria en marca nacional*. Así, el procedimiento de transformación de una solicitud o de una marca comunitaria en solicitud de marca nacional habrá de iniciarse con la recepción por la OEPM de la petición de transformación que le transmitiere la OAMI –*artículo 86.1 LVM*–. Asimismo, a efectos de los *artículos 31 y 32 LVM* –duración y renovación, respectivamente–, se considerará como fecha de presentación la del día en que la solicitud de transformación hubiere sido recibida por la OEPM –*artículo 86.5 LVM*–. La citada solicitud de transformación no habrá de ser necesariamente acompañada del formulario de solicitud de registro previsto en

³³. *Artículo 25. Presentación de la solicitud. RMC.*

“1.- La solicitud de marca comunitaria se presentará, a elección del solicitante:

b) ante el servicio central de la Propiedad Industrial de un Estado Miembro o ante la Oficina de Marcas del Benelux. La solicitud así presentada surtirá los mismos efectos que si se hubiera presentado en la misma fecha ante la Oficina”.

el artículo 1 RELVM –artículo 42.1 RELVM–. Ahora bien, de acuerdo con los artículo 42.1, *in fine*, RELVM, en el plazo de dos meses, a contar desde la recepción de la petición de transformación por la OEPM, el solicitante habrá de acompañar los documentos y cumplir los requisitos previstos en el artículo 86.2 LVM, los cuales consisten en el abono de las tasas establecidas en el artículo 12.2 LVM –*apartado a)*–; la presentación de una traducción al castellano de la petición de transformación y de los documentos que la acompañaren cuando no estuvieren redactados en dicho idioma –*apartado b)*–; la designación de un domicilio en España a efectos de notificaciones, de conformidad con el artículo 29.4 LVM –*apartado c)*– y el suministro de cuatro reproducciones de la marca en el caso de que la misma fuere gráfica o contuviere elementos gráficos –*apartado d)*–. Si en el plazo citado de dos meses no se cumplieren los requisitos mencionados, la solicitud de transformación se tendrá por desistida. En cambio, si se cumplieren los requisitos, la OEPM resolverá sobre la admisibilidad de la transformación solicitada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 108.2 y 110.1 RMC³⁴ –artículo 86.3 LVM–. A este respecto, en el caso de que la OEPM considerare que la solicitud de transformación no pudiese ser aceptada por concurrir alguno de los motivos previstos en el artículo 108.2 RMC, lo notificará al solicitante, otorgándole el plazo de un mes para que presente sus alegaciones –artículo 42.2, *primer inciso*, RELVM–. De otra parte, la soli-

³⁴ Artículo 108 Petición de apertura del procedimiento nacional. RMC.

“2. No habrá transformación:

cuando el titular de la marca comunitaria haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa marca, a no ser que, en el Estado miembro para el que se solicite la transformación de la marca comunitaria, ésta se haya utilizado en condiciones que constituyan un uso efectivo en el sentido de la legislación de dicho Estado Miembro;

cuando lo que se pretende sea la protección en un Estado miembro en el que, según resolución de la Oficina o del tribunal nacional, pese sobre la solicitud o la marca comunitaria un motivo de denegación de registro, de revocación o de nulidad”.

Artículo 110. Requisitos formales de la transformación. RMC.

“1. El Servicio Central de la propiedad industrial al que se transmita la petición decidirá sobre su admisibilidad”.

cidad de transformación se considerará presentada en la fecha de presentación que se le hubiere otorgado como solicitud de marca comunitaria y, si hubiere tenido prioridad o antigüedad reivindicada, gozará de tales derechos. Por lo demás, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional.

No obstante, en el caso de que la solicitud de transformación versare sobre una marca comunitaria ya registrada, se acordará sin más trámite su *concesión* como marca nacional -no efectuándose la publicación de la solicitud, sino de la concesión del registro con arreglo a lo previsto en el *artículo 23.3 RELVM [artículo 42.3 RELVM]*-, aplicándosele las disposiciones del *artículo 22.4 LVM*, salvo que, debido a la renuncia, falta de renovación o a cualquier otra causa provocada por su titular, hubiere quedado pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo algún motivo de nulidad o caducidad, susceptibles de afectar a la protección de la marca en España, en cuyo caso se tramitará como una solicitud de marca nacional. Asimismo, en el caso de que se hubiere procedido a la concesión directa, contra el acuerdo de la misma no podrá formularse recurso alguno basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, mas sí podrá fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la válida transformación o concesión directa de la marca comunitaria solicitada -*artículo 86.4 LVM*-. En cambio, cuando se considerare que la marca comunitaria no puede ser concedida directamente, se otorgará también el plazo de un mes al solicitante para que presente su contestación, recibida la cual la OEPM resolverá lo que procediere -*artículo 42.2, in fine, RELVM*-.

En todo caso, de acuerdo con el *artículo 24.2 RELVM*, en el caso de una marca transformada, además de las menciones que, en base al *artículo 24.1 RELVM*, han de constar en el título de registro a expedir por la OEPM, en el mismo habrán de figurar la marca de origen y su número, la fecha de presentación en la Oficina de origen y, en su caso, los datos relativos a la antigüedad reivindicada.

C. MARCAS INTERNACIONALES

C.1. Marcas internacionales «ad intra»

Las *marcas internacionales* se hallan reguladas en el *Título VIII LVM*³⁵. Ahora bien, en aras a una mayor racionalidad, sistemática y claridad expositiva o didáctica, se procederá a su estudio en base a diversas categorías diferenciadas.

El registro de una marca que se hubiere efectuado en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OIOMPI– al amparo del Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de Abril de 1891 –AMRIM–³⁶, del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de Junio de 1989 –PAMRIM– o de ambos, extenderá sus efectos automáticamente a España, siempre que el titular lo solicitare expresamente –*artículo 79 LVM*–³⁷.

³⁵ Vide, a este respecto, ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones...*, *Ob. cit.*, págs. 34 y ss. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: *Importancia del Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas*, “Oficina Española de Patentes y Marcas: Cien años de marcas internacional”, Madrid, 1991, págs. 19 y ss. BOTANA AGRA, Manuel: *La protección de las Marcas Internacionales...*, *Ob. cit.*, passim. IGLESIAS PRADA, Juan Luis (Director): *Los derechos de protección intelectual en la Organización Mundial del Comercio. Dos Volúmenes*, Madrid, 1997.

³⁶ El citado Arreglo de Madrid ha experimentado sucesivas revisiones: Bruselas, 14 de Diciembre de 1900; Washington, 2 de Junio de 1911; La Haya, 6 de Noviembre de 1925; Londres, 2 de Junio de 1934; Niza, 15 de Junio de 1957; Estocolmo, 14 de Julio de 1967. Finalmente, ha sido modificado el 28 de Septiembre de 1979 (BOE N.º. 147, de 20 de Junio de 1979).

³⁷ *Artículo 4. Efectos del Registro Internacional. AMRIM.*

“1.- A partir del registro así efectuado en la Oficina Internacional según las disposiciones de los Artículos 3 y Artículo 3ter, la protección de la marca en cada uno de los países contratantes interesados será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos. La clasificación de los productos o servicios prevista en el Artículo 3 no obliga a los países contratantes en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca.

2.- Toda marca que haya sido objeto de un registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido por el Artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial sin que sea necesario cumplir las formalidades previstas en la letra 4.D de dicho artículo”.

Artículo 2. Obtención de la protección mediante el registro Internacional. PAMRIM.

“1.- Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la Oficina de una Parte Contratante, o cuando una marca haya sido registrada en el registro de la Oficina de una Parte Contratante, el solicitante de esa solicitud (denominada en adelante “la solicitud de base”) o el titular de ese registro (denominado en adelante “el registro de base”), sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo, podrá asegurarse la protección de su marca en el territorio de las Partes Contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en adelante, respectivamente, “el registro internacional”, “el Registro Internacional”, “la Oficina Internacional” y “la Organización”), a condición de que,

- i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de un Estado contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de dicho registro sea nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en dicho Estado contratante;
- ii) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de una organización contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro sea nacional de un Estado miembro de esa organización contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organización contratante.

2.- La solicitud de registro internacional (denominada en adelante “la solicitud internacional”) deberá presentarse en la Oficina Internacional por conducto de la Oficina en la que haya sido presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado el registro de base (denominada en adelante “la Oficina de origen”), según sea el caso.

3.- En el presente Protocolo, toda referencia a una “Oficina” o a la “Oficina de una Parte Contratante”, se entenderá como una referencia a la Oficina que está encargada del registro de marcas por cuenta de una Parte Contratante, y toda referencia a “marcas”, se entenderá como una referencia tanto a marcas de productos como a marcas de servicios.

4.- En el presente Protocolo, se entenderá por “territorio de una Parte Contratante”, cuando la Parte Contratante sea un Estado, el territorio de dicho Estado y, cuando la Parte Contratante sea una organización intergubernamental, el territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de dicha organización intergubernamental”.

Artículo 4 Efectos del registro internacional. PAMRIM.

“1.-

a) A partir de la fecha del registro o de la inscripción efectuados con arreglo a lo dispuesto en los Artículo 3 y Artículo 3ter, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido depositada

Ello no obstante, la protección de la marca internacional en España cabe ser denegada, en virtud de los *artículos 5 AMRIM* y *PAMRIM*³⁸, los cuales

directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se hubiese notificado ninguna denegación a la Oficina Internacional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.1) y Artículo 5.2), o si una denegación notificada de conformidad con dicho artículo se hubiese retirado posteriormente, la protección de la marca en la Parte Contratante interesada será, con efectos a partir de dicha fecha, la misma que si esa marca hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante.

b) La indicación de las clases de productos y servicios prevista en el Artículo 3 no obligará a las Partes Contratantes en cuanto a la apreciación de la amplitud de la protección de la marca.

2.- Todo registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido por el Artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, sin que sea necesario cumplir las formalidades previstas en la letra 4.D de dicho artículo”.

³⁸ *Artículo 5. Denegación por parte de las Administraciones Nacionales. AMRIM.*

“1.- En los países cuya legislación lo autorice, las Administraciones a las que la Oficina Internacional notifique el registro de una marca, o la petición de extensión de la protección formulada de conformidad con el Artículo 3ter, tendrán la facultad de declarar que no puede concederse protección a dicha marca en sus territorios. No podrá hacerse esta denegación más que en las condiciones establecidas en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial para una marca presentada a registro nacional. Sin embargo, no podrá rehusarse la protección, ni siquiera parcialmente, por el mero hecho de que la legislación nacional no autorice el registro más que en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o de servicios.

2.- Las Administraciones que quieran hacer uso de esta facultad tendrán que notificar su negativa, indicando todos los motivos, a la Oficina Internacional, en el plazo previsto por su legislación nacional y, a más tardar, antes de finalizar un año contado a partir del registro internacional de la marca o de la petición de extensión de la protección formulada de conformidad con el Artículo 3ter.

3.- La Oficina Internacional transmitirá sin demora a la Administración del país de origen y al titular de la marca o a su mandatario, si éste ha sido señalado a la Oficina por la mencionada Administración, uno de los ejemplares de la declaración negativa así notificada. El interesado tendrá los mismos medios de recurso que si la marca hubiera sido depositada directamente por él en el país donde la protección es denegada.

4.- Los motivos de la denegación de una marca deberán ser comunicados por la Oficina Internacional a los interesados que lo soliciten.

5.- Las Administraciones que en el plazo máximo antes indicado de un año no hayan comunicado, respecto de un registro de marca o de una petición de extensión de pro-

tección, ninguna decisión de denegación provisional o definitiva a la Oficina Internacional perderán el beneficio de la facultad prevista en el párrafo 1) del presente artículo en relación con la marca en cuestión.

6.- La anulación de una marca internacional no podrá ser decidida por las autoridades competentes sin que al titular de la marca se le haya puesto en condiciones de hacer valer sus derechos en tiempo útil. La anulación será notificada a la Oficina Internacional”.

Artículo 5. Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto de ciertas Partes Contratantes. PAMRIM.

“1.- Cuando la legislación aplicable lo autorice, la Oficina de una Parte Contratante a la que la Oficina Internacional haya notificado una extensión a esa Parte Contratante, según el Artículo 3ter.1) o Artículo 3ter.2), de la protección resultante de un registro internacional, tendrá la facultad de declarar en una notificación de denegación que la protección no puede ser concedida en dicha Parte Contratante a la marca objeto de esa extensión. Tal denegación sólo podrá fundarse en los motivos que se aplicarían, en virtud del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el caso de una marca depositada directamente en la Oficina que notifique la denegación. No obstante, la protección no podrá denegarse, ni siquiera parcialmente, por el único motivo de que la legislación aplicable sólo autorice el registro en un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios.

2.-

a) Toda Oficina que desee ejercer esta facultad deberá notificar su denegación a la Oficina Internacional, con indicación de todos los motivos, en el plazo prescrito por la legislación aplicable a esa Oficina y lo más tarde, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) y apartado c), antes del vencimiento de un año a partir de la fecha en la que la notificación de la extensión prevista en el párrafo 1) ha sido enviada a dicha Oficina por la Oficina Internacional.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda Parte Contratante podrá declarar que, para los registros internacionales efectuados en virtud del presente Protocolo, el plazo de un año mencionado en el apartado a) será reemplazado por 18 meses.

c) Tal declaración podrá precisar además que, cuando una denegación de protección pueda resultar de una oposición a la concesión de la protección, esa denegación podrá ser notificada a la Oficina Internacional por la Oficina de dicha Parte Contratante después del vencimiento del plazo de 18 meses. Respecto de un registro internacional determinado, tal Oficina podrá notificar una denegación de protección después del vencimiento del plazo de 18 meses, pero solamente si

i) antes de la expiración del plazo de 18 meses ha informado a la Oficina Internacional de la posibilidad de que se formulen oposiciones después de la expiración del plazo de 18 meses, y

ii) la notificación de la denegación fundada en una oposición se efectuase en un plazo máximo de siete meses a partir de la fecha en que comience a transcurrir el plazo de oposición; si el plazo de oposición expirase antes de los siete meses, la notificación deberá efectuarse en el plazo de un mes a partir de la expiración de dicho plazo de oposición.

d) Toda declaración en virtud de los apartado b) o apartado c) podrá efectuarse en los instrumentos mencionados en el Artículo 14.2), y la fecha en la que surtirá efecto la declaración será la misma que la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo respecto del Estado u organización intergubernamental que haya efectuado la declaración. Tal declaración también podrá efectuarse ulteriormente, en cuyo caso la declaración surtirá efecto tres meses después de su recepción por el Director General de la Organización (denominado en adelante “el Director General”), o en cualquier fecha posterior indicada en la declaración, respecto de los registros internacionales cuya fecha es la misma o posterior que aquella en la que surta efecto la declaración.

e) Al expirar un período de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, la Asamblea examinará el funcionamiento del sistema establecido por los apartado a) a apartado d). Después de dicho examen, las disposiciones de dichos apartados podrán modificarse mediante una decisión unánime de la Asamblea.

3.- La Oficina Internacional transmitirá sin demora al titular del registro internacional uno de los ejemplares de la notificación de denegación. Dicho titular tendrá los mismos medios de recurso que si la marca hubiese sido depositada directamente por él en la Oficina que haya notificado su denegación. Cuando la Oficina Internacional haya recibido una información en virtud del párrafo 2)c)i), transmitirá sin demora dicha información al titular de registro internacional.

4.- Los motivos de denegación de una marca se comunicarán por la Oficina Internacional a los interesados que lo soliciten.

5.- Toda Oficina que, respecto de un registro internacional determinado, no haya notificado a la Oficina Internacional una denegación provisional o definitiva, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1) y párrafo 2), perderá, respecto de ese registro internacional, el beneficio de la facultad prevista en el párrafo 1).

6.- La invalidación, por las autoridades competentes de una Parte Contratante, de los efectos en el territorio de esa Parte Contratante de un registro internacional no podrá pronunciarse sin que al titular de ese registro internacional se le haya ofrecido la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo útil. La invalidación se notificará a la Oficina Internacional”.

únicamente admiten como fundamento de la denegación los motivos que se aplicaren en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de Marzo de 1883 –CUP–³⁹. Ahora bien, sin perjuicio de ello, en base al reenvío interno del *artículo 80.2 LVM* a los *artículos 19 y 20 LVM*, también cabe el derecho de oposición de cualquier persona, invocando a tal efecto las prohibiciones del Título II LVM –prohibiciones tanto absolutas como relativas–, al igual que el examen de oficio de la Oficina Española de Patentes y Marcas –OEPM– a fin de determinar si se incurre en alguna de las prohibiciones de los *artículos 5 y 9.1.b) LVM*.

Igualmente, la normativa establece, *mutatis mutandis*, los ajustes precisos para el citado supuesto de marca internacional. Así, la publicación de la solicitud, que en el caso de las marcas nacionales se lleva a cabo por la OEPM en el BOPI –*artículo 18 LVM*–, se reemplaza por la publicación que la OIOMPI efectúe en su Gaceta Periódica, de acuerdo con lo previsto en los *artículos 3.4 AMRIM y PAMRIM*⁴⁰, de la cual la OEPM publicará una mención en el BOPI –*artículo 80.3 LVM*–; publicación esta

³⁹ El mencionado Convenio de la Unión de París ha experimentado sucesivas revisiones: Bruselas, 14 de Diciembre de 1900; Washington, 2 de Junio de 1911; La Haya, 6 de Noviembre de 1925; Londres, 2 de Junio de 1934; Lisboa, 31 de Octubre de 1958; Estocolmo, 14 de Julio de 1967. Por último, ha sido enmendado el 28 de Septiembre de 1979.

⁴⁰ *Artículo 3. Contenido de la solicitud de registro internacional. AMRIM.*

“4.- La Oficina Internacional registrará inmediatamente las marcas depositadas conforme a lo dispuesto en el Artículo 1. El registro llevará la fecha de la solicitud de registro internacional en el país de origen siempre que la solicitud haya sido recibida por la Oficina Internacional en un plazo de dos meses contados desde esa fecha. Si la solicitud no ha sido recibida en ese plazo, la Oficina Internacional la inscribirá con la fecha en que la reciba. La Oficina Internacional notificará este registro sin dilación a las Administraciones interesadas. Las marcas registradas serán publicadas en una Hoja periódica editada por la Oficina Internacional, en base a las indicaciones contenidas en la solicitud de registro. Por lo que se refiere a las marcas que comporten un elemento figurativo o un grafismo especial, el Reglamento determinará si el depositante deberá proporcionar un clisé”.

Artículo 3. Solicitud internacional. PAMRIM.

“4.- La Oficina Internacional registrará inmediatamente las marcas presentadas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2. El registro internacional llevará la fecha en la que

a partir de la cual empezará a contar el plazo de oposición establecido en el *artículo 19.2 LVM –artículo 80.4 LVM–*. Finalmente, la denegación de la protección provisional –en el supuesto previsto por el *artículo 21.1 LVM–* o definitiva –en el supuesto contemplado por el *artículo 22.1 LVM–* serán notificadas a la OIOMPI en la forma y plazo establecidos por el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo –RCAMRIM/PAMRIM–⁴¹.

C.2. Marcas internacionales «ad extra»

El titular de una marca registrada en España, al amparo del Arreglo de Madrid, o el titular o el mero solicitante de una marca, al amparo del Protocolo, podrán presentar una solicitud de registro internacional en el órgano que resultare competente, de acuerdo con lo previsto en el *artículo 11.1. 2, 3 y 4 LVM*, habiendo de satisfacerse en tal momento –al igual que en los casos de renovación o de inscripción de cualquier modificación– una tasa nacional, sin cuyo pago no se procederá a la tramitación correspondiente –*artículo 81 LVM–*. Por último, se regula el examen preliminar de la solicitud internacional que realizaren el órgano competente ante el que se hubiere presentado tal solicitud –*artículo 40.1 RELVM–* y la OEPM, como Oficina de origen –*artículo 40.2 RELVM–*, así como el procedimiento de su tramitación, atendiendo especialmente a los supuestos de existencia de defectos y, en su caso, a la subsanación de los mismo –*artículos 82 LVM y 40.3 RELVM–*.

haya sido recibida la solicitud internacional por la Oficina de origen, a condición de que la solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional en el Plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la solicitud internacional no hubiese sido recibida en ese plazo, el registro internacional llevará la fecha en la que dicha solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional. La Oficina Internacional notificará sin demora el registro internacional a las Oficinas interesadas. Las marcas registradas en el Registro Internacional serán publicadas en una Gaceta periódica editada por la Oficina Internacional, sobre la base de las indicaciones contenidas en la solicitud internacional”.

⁴¹ Texto en vigor el 1 de Abril 2002.

C.3. Transformación de un registro internacional

La nueva normativa también contempla un tercer supuesto, consistente en que un registro internacional que hubiere sido cancelado en virtud del artículo 6.4 PAMRIM⁴² podrá ser transformado en una solicitud de marca nacional para productos o servicios cubiertos en España por dicho registro internacional. A Tal fin, la correspondiente solicitud habrá de dirigirse a la OEPM en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de cancelación del citado registro internacional –*artículo 83.2 LVM*–.

Asimismo, el régimen del procedimiento de la mencionada solicitud de transformación se reenvía al artículo 12 LVM –*artículo 83.2 LVM*–, habiendo de incluirse determinados nuevos datos a la solicitud [mención expresa de tratarse de una solicitud de transformación –*apartado a)*–, número y fecha del registro internacional del que trajere causa –*apartado b)*–, indicación expresa de si el citado registro está concedido o pendiente de concesión en España –*apartado c)*– y el domicilio en España, a efectos de notificaciones de conformidad con el artículo 29.4 LVM –*apartado d)*–]. Ahora bien, ello no obstante, también habrá de adjuntarse a la solicitud de registro una certificación de la OIOMPI en la que se indicare la marca y los productos o servicios para los cuales hubiere tenido efectos en España antes de su cancelación la protección del registro internacional. La citada certificación habrá de acompañarse de su traducción al castellano –*artículo 83.2, párrafo segundo, LVM*–.

Igualmente, la solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha del registro internacional o de la extensión posterior para Es-

⁴² Artículo 6. Duración de la validez del registro internacional, dependencia e independencia del registro internacional. PAMRIM.

“4.- La Oficina de origen, tal como se prescribe en el Reglamento, notificará a la Oficina Internacional los hechos y decisiones pertinentes en virtud del párrafo 3), y la Oficina Internacional, tal como se prescribe en el Reglamento, notificará a las partes interesadas y efectuará toda publicación correspondiente. En su caso, la Oficina de origen solicitará a la Oficina Internacional la cancelación, en la medida aplicable, del registro internacional, y la Oficina Internacional procederá en consecuencia”.

paña, según procediere, y si, tuviere prioridad, gozará también de tal derecho. Por lo demás, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional. A tal efecto, el *artículo 41.1 y 2 RELVM* establece el modo en que ha de proceder la OEPM y los exámenes que ha de realizar. Ahora bien, en el supuesto de que la solicitud de transformación versare sobre una marca internacional ya concedida en España, se acordará sin más trámite su concesión como marca nacional, no efectuándose la publicación de la solicitud sino de la concesión del registro con arreglo a lo previsto en el *artículo 23.3 RELVM* y aplicándosele las disposiciones del *artículo 22.4 LVM*. En este orden de cosas, cabe decir que contra dicho acuerdo no podrá formularse recurso alguno basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, mas sí podrá fundarse, en cambio, en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la válida transformación o concesión directa del registro internacional solicitado –*artículos 83.3 y 41.3 LVM*–.

Asimismo, a los efectos de lo dispuesto en los *artículos 31 y 32 LVM* –duración y renovación, respectivamente–, se considerará como fecha de presentación la de la fecha en que la solicitud de transformación hubiere sido recibida por la OEPM o, en su caso, la prevista en el *artículo 16.3 LVM*, es decir, la de la fecha en que se subsanare la irregularidad –*artículo 83.4 LVM*–.

Por último, al igual que en el supuesto de la transformación de la marca comunitaria, cuando se tratare de una marca trasformada, el título registro a expedir por la OEPM habrá de incluir, además de los elementos señalados en el *artículo 24.1 RELVM*, las menciones de la marca de origen y su número, la fecha de presentación en la Oficina de origen y, en su caso, los datos relativos a la antigüedad reivindicada –*artículo 24.2 RELVM*–.

II.3. Registro y nacimiento del derecho de marca

II.3.1. *Naturaleza constitutiva registral y uso extrarregistral*

El derecho sobre la marca y el nombre comercial, en cuanto derechos subjetivos, se adquiere por el registro válidamente efectuado en favor del titular o, en su caso, de los cotitulares -copartícipes- en el Registro de Marcas de la OEPM -*artículos 1.2, 2.1 y 46 LVM*-. Así pues, el registro del signo presenta una naturaleza constitutiva respecto del nacimiento de los derechos de marca y nombre comercial, lo cual queda corroborado por el régimen contemplado en los *artículo 34 a 50 LVM*⁴³. Asimismo, el registro del signo presenta otro significado en cuanto expresión formal de su concesión en favor del solicitante; esto es, el Estado, a través de una resolución administrativa de la OEPM, en *prueba* de la citada concesión, expide en favor del solicitante el correspondiente *título registro* de marca o de nombre comercial -*artículo 22.4, in fine, LVM y artículo 24 RELVM*-⁴⁴. Ahora bien, dicho registro no presenta efectos *sanatorios* con respecto de las posibles prohibiciones absolutas o relativas que pudieren afectar a la idoneidad del signo, a fin de devenir marca o nombre comercial; esto es, el registro del signo no obsta la aplicación de las disposiciones de la nueva regulación que pudieren determinar la falta de idoneidad de dicho signo para recibir, precisamente, el amparo o la tutela de la citada normativa. La eficacia del registro tan solo alcanza a declarar que el titular del signo registrado deviene en un sujeto con un *status* jurídico específico, integrado por derechos, obligaciones y acciones atribuidas o, en su caso, impuestas, *ope legis*.

⁴³ Ello no obstante, existe una postura divergente en la Doctrina científica -ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones...*, *Ob. cit.*, págs. 21 y ss. y 37-, quien mantiene sus dudas respecto de la naturaleza constitutiva del registro e, incluso, afirma expresamente el carácter «potestativo» del mismo.

⁴⁴ *Vide*, a este respecto, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones de registro en la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas*, en “Revista de Derecho Mercantil. N° 245”, Madrid, Julio-Septiembre 2002, págs. 1187 y ss.

Ahora bien, la citada naturaleza constitutiva registral no significa tampoco que el mero creador o usuario de buena fe de un signo distintivo carezcan de cualquier tutela jurídica. Sin embargo, dicha tutela no tendrá, principalmente, su origen y eficacia directa en la nueva regulación, sino que habrá de procurarse a través de otros mecanismos o vías y, especialmente, por la de la Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal –LCD– o, en su caso, por el Convenio de la Unión de París para la Protección Industrial, de 20 de Marzo de 1883 –CUP–⁴⁵ –artículo 3.3 LVM–. En suma, la nueva regulación se halla acorde con el *considerando cuarto* PDM, que específicamente pone de relieve que la “Directiva no priva a los Estados Miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso, sino que sólo regula sus relaciones con las marcas adquiridas mediante el registro”.

No obstante lo manifestado, también existe un régimen muy específico o singular de excepción, según el cual la tutela del signo distintivo no deriva del requisito *sine qua non* de su registro en la OEPM, sino de la constancia de su *notoriedad o renombre*, es decir de su prestigio o reputación

⁴⁵ Artículo 6.bis. *Marcas: marcas notoriamente conocidas*. CUP.

“1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2.- Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3.- No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”.

⁴⁶ *Vide*, en este orden de cosas, ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones...*, *Ob. cit.*, pág. 25. ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1186 y ss.

en el mercado –*artículos 6.2.d), 8, 19.1 y 34.5 LVM y artículo 17.1 y 2.g) y h) RELVM*–. Sin embargo, se ha de poner de relieve que la legitimación activa de las acciones civiles o penales por violación del derecho de marca solamente se reconocen en favor del *titular de una marca registrada* –*artículo 40 LVM*–. Consiguientemente, de tal regulación cabría derivar que el titular de un signo notorio o renombrado habría de proceder, en primer lugar, a lograr el registro del mismo, a fin de conseguir, de tal manera, la legitimación activa exigida para ejercitar las acciones contempladas en los *artículos 40 y 41 LVM*⁴⁶. En todo caso, se ha de subrayar que la nueva regulación continúa negando tutela en sede registral a las marcas no registradas que carecieren de notoriedad o renombre⁴⁷, separándose, a este respecto, la normativa nacional de la normativa comunitaria⁴⁸ e italiana⁴⁹,

⁴⁷ *Vide* MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Angel: *La tutela de la marca no registrada. La experiencia italiana en materia de protección de la marca preusada en un ámbito local*, en “Revista de Derecho Mercantil. N° 244”, Madrid, Abril-Junio 2002, págs. 832 y ss.

⁴⁸ *Artículo 6. Limitación de los efectos de la marca.* PDM.

“2.- El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las Leyes del Estado Miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido”.

⁴⁹ *Artículo 9* del Real Decreto N°.929, de 21 de Junio de 1942, en materia de Marcas de Empresa, modificado por el Decreto Legislativo N° 447, de 8 de Octubre de 1999.- “En caso de uso precedente, por parte de un tercero, de una marca no registrada, que no comportare notoriedad, o comportare una notoriedad puramente local, el tercero tendrá derecho a continuar con el uso de la marca, también a los fines publicitarios, en los límites de la difusión local, no obstante la inscripción de la marca misma”.

Artículo 2571 del Código Civil –Real Decreto N°.262, de 16 de Marzo de 1942–. “Quien hubiere hecho uso de una marca no registrada tendrá la facultad de continuar usándola, no obstante la inscripción obtenida por otros, en los límites en que anteriormente se hubiere valido del signo”.

Asimismo, respecto de la confluencia de los derechos prioritarios de ámbito local en el territorio en el que fueren protegidos con la marca comunitaria, *vide* FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *El sistema comunitario...*, *Ob. cit.*, págs. 408 y ss. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Angel: *La tutela de la marca no registrada...*, *Ob. cit.*, pág. 841. RUIZ PERIS, Juan Ignacio: *Incidencias sobre el Derecho de los Estados Miembros*, en “Comentarios a los Reglamentos

que amparan a la marca no registrada sin notoriedad o con una notoriedad puramente local frente a la inscripción posterior de un signo con respecto del cual existiere riesgo de confusión.

Pues bien, tal y como se ha puesto de relieve, el régimen de la marca no registrada no ha sido objeto de una regulación jurídica específica y especial por parte del legislador comunitario y estatal, exigiendo, sin embargo, un análisis con cierto detenimiento. En este sentido, cabría destacar determinados aspectos referentes a la misma, respecto de los cuales existe unanimidad en la doctrina científica nacional y foránea⁵⁰. Así, de una parte, la tutela de la marca no registrada ha de quedar supeditada a la concurrencia de las mismas condiciones de validez establecidas por la normativa especial para los signos registrados –principios de prioridad, originalidad, licitud y veracidad–, puesto que, de otro modo, se originaría la desaparición del sistema registral derivado del hecho de la existencia de signos distintivos que, llevando a cabo las mismas funciones y obteniendo protección del ordenamiento jurídico, se hallarían sometidos a un régimen jurídico más flexible y desvinculado de los requisitos de vali-

sobre la Marca Comunitaria”, coordinado por CASADO CERVIÑO, Alberto & LLOBREGAT HURTADO, M^a. Luisa, Madrid, 2000, págs. 1067 y ss.

Igualmente, en tal sentido, habría de ponerse de relieve el *Artículo 107. Derechos anteriores de alcance local*. RMC.

“1. El titular de un derecho anterior de alcance local podrá oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido, en la medida en que lo permita el derecho del Estado miembro de que se trate.

2. El apartado 1 dejará de ser aplicable si el titular del derecho anterior hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido, durante cinco años consecutivos, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria se hubiere efectuado de mala fe.

3. El titular de la marca comunitaria no podrá oponerse al uso del derecho contemplado en el apartado 1, incluso si ese derecho no pudiera ya alegarse contra la marca comunitaria”.

⁵⁰ *Vide*, en este sentido, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Angel: *La tutela de la marca no registrada...*, *Ob. cit.*, págs. 829 y ss.

dez⁵¹. De otra parte, la protección de la marca no registrada resulta menor en intensidad y extensión respecto de la marca registrada, por cuanto que, amén de no disfrutar de una presunción *iuris tantum* de validez y existencia de la misma, el derecho de su titular se halla restringido, tanto productiva como territorialmente⁵².

II.3.2. *Concurrencia de la buena o mala fe del solicitante*

El registro del signo y sus efectos no resultan ajenos a la concurrencia de la buena o mala fe de su solicitante. Así, la *Exposición de Motivos IV, párrafo segundo*, LVM establece expresamente que “la nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe”.

Pues bien, incluso en los supuestos de signo no registrado, el mero usuario goza del derecho a ejercitar las acciones reivindicatoria y de nulidad del signo inscrito en favor de otra persona, en el caso de que probare la ausencia de buena fe del solicitante del registro efectuado –*artículos 2.2 y 2.3, 51.1.b), 52.2 y 59.a) y b) LVM*–.

II.3.3. *Competencia de las Comunidades Autónomas en concesión de registro*

Como se ha puesto de relieve al inicio del presente trabajo⁵³, la primera *ratio* justificativa de la nueva normativa, aducida por ella misma, reside en dar cumplimiento a la *Sentencia del Tribunal Constitucional*

⁵¹ Vide MASSAGUER FUENTES, José: *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, 1999, pág. 189. PORTELLANO DíEZ, Pedro: *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*, Madrid, 1995, págs. 299 y ss.

⁵² MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel: *La tutela de la marca no registrada...*, *Ob. cit.*, pág. 830. MASSAGUER FUENTES, José: *Comentario...*, *Ob. cit.*, pág. 189.

⁵³ Vide *supra* págs. 4 y ss.

*103/1999, de 3 de Junio, que delimita las competencias que, en materia de Propiedad Industrial, corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado - Exposición de Motivos I, párrafo segundo, y II LVM*⁵⁴.

Ello no obstante, con carácter previo se ha de poner de manifiesto que el artículo 1.3 LVM establece el carácter de unicidad del Registro de Marcas en todo el territorio nacional, correspondiendo su llevanza a la OEPM, sin perjuicio de las competencias que, en materia de legislación de Propiedad Industrial, correspondieren a las Comunidades Autónomas⁵⁵.

⁵⁴ Así, el Fallo de la *Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999* declara que “corresponden a las Comunidades Autónomas recurrentes las competencias de ejecución en materia de Propiedad Industrial, contenidas en los artículos 15.2 [Presentación directa de solicitud de registro de marca en el Registro de la Propiedad Industrial] y 3 [Presentación de solicitud en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía], 24.1 [Examen de los requisitos formales de la solicitud por el Registro de la Propiedad Industrial], 45.1 [Suspensión de la solicitud de inscripción de cesión o licencia], 75.1 [Solicitud de registro internacional a través del Registro de la Propiedad Industrial] y 85, párrafo segundo, [Aplicación a los rótulos de establecimiento de las normas sobre procedimiento de registro previstas para las marcas] de dicha Ley”.

⁵⁵ A este respecto, la *Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999* destaca que “no obstante, la controversia no puede analizarse en esos términos. Lo que hemos de delimitar no es hasta dónde llegan las competencias de ejecución asumidas por las Comunidades Autónomas frente al título estatal de ordenación de los registros públicos, porque el registro de marcas no se halla entre aquellos sobre los que dicho título incide.

En efecto: Al delimitar el título competencial «ordenación de los Registros públicos», en la Sentencia 71/1983, lo entendimos referido fundamentalmente a los referentes a materias de derecho privado, según el contexto en que se inscribe y, en la misma fecha (29 de julio), incardinamos el Registro mercantil, no en el título competencial de ordenación de los Registros (artículo 149.1.8 CE), sino en el de legislación mercantil (STC 72/1983, fundamento jurídico 8). Esa es, en definitiva, la distribución de competencias que efectúa la Constitución Española que, en el citado núm. 8 del artículo 149.1, atribuye al Estado la legislación civil, sin perjuicio de la conservación modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles forales o especiales, allí donde existan; pero, reservando al Estado «en todo caso», entre otras materias, la ordenación de los Registros. Por lo que no cabe entender sino que los Registros a que dicha ordenación se refiere son exclusivamente los de carácter civil. En aplicación de ese criterio en múltiples resoluciones hemos ido incardinando los diferentes Registros públicos, excepto los de carácter civil, en las materias a las que hacen referencia (vid., por todas, STC 197/1996, fundamento jurídico 12).

De todo ello se desprende que, en el tema de Registro de marcas, no tiene incidencia directa la competencia estatal «ex» artículo 149.1.8 (ordenación de los Registros e instrumentos públicos) y que, por lo tanto, la materia a considerar, respecto a lo que constituye el núcleo de las impugnaciones de que aquí se trata, es la de propiedad industrial.

En tal materia, como ya ha quedado dicho, entran en juego básicamente dos títulos competenciales: El del Estado, «ex» artículo 149.1.9 CE, que le atribuye la legislación y los artículos 12.4 EAPV y 11.3 y 25.2 del EAC, que atribuyen a las Comunidades Autónomas recurrentes la ejecución. Preciso será, pues, establecer el oportuno deslinde competencial, determinando cómo juegan dichos títulos respecto de los diversos objetos de la «vindictio potestatis». —*Fundamento Jurídico 3*—.

“En primer término, merece destacarse que en múltiples ocasiones hemos declarado que la competencia de legislación habilita al Estado para establecer un régimen jurídico unitario y un Registro de ámbito nacional (SSTC 87/1985, 157/1985, 15/1989, 86/1989, 236/1991, 203/1992 y 234/1994, entre otras).

En segundo lugar, ha de advertirse que, excepcionalmente, hemos admitido, en supuestos en que se atribuye la legislación al Estado y la ejecución a las Comunidades Autónomas, el traslado de la titularidad de determinadas competencias ejecutivas «cuando además del alcance territorial superior al de una Comunidad Autónoma del fenómeno objeto de la competencia, la actividad pública que sobre él se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento y, aún en este caso, cuando dicha actuación no pueda llevarse a cabo por mecanismos de coordinación o cooperación, sino que requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar la atribución a un único titular que forzosamente debe ser el Estado» (STC 243/1994, fundamento jurídico 6º; en el mismo sentido, STC 102/1995 [RTC 1995\102], fundamento jurídico 8º)”. —*Fundamento Jurídico 4*—.

“Aplicando al caso la anterior doctrina hemos de comenzar poniendo de relieve que el ámbito de protección que la Ley otorga a las marcas y nombres comerciales se extiende a todo el territorio del Estado, en el que los particulares pueden ejercer los derechos que la Ley les confiere. Nos hallamos, pues, ante un fenómeno con una evidente y específica proyección que excede del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, a saber: Un derecho que opera como tal en el ámbito de los ordenamientos jurídicos de las diversas Comunidades Autónomas integrantes del Estado español.

La concesión del registro de marcas y nombres comerciales resulta, pues, en virtud de esa especial proyección supracomunitaria, difícilmente fraccionable. Un hipotético fraccionamiento supondría, aun contando con mecanismos de coordinación o cooperación adecuados, una enorme dificultad para garantizar la homogeneidad requerida por la naturaleza de la materia dado que marcas (y también nombres comerciales) constituyen elementos esenciales del «sistema de competencia no falseado» (Sentencia de 17 de octubre de 1990, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) sobre el que se asienta el mercado único nacional.

Pues bien, atendiendo a dicho principio teleológico y a la doctrina derivada de la mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional, las principales novedades incorporadas por la regulación vigente cabría desarrollarlas, principalmente, en los siguientes tipos normativos. En primer

A todo ello cabe añadir que, en esta materia y en tema de Registro, se regula el ejercicio de una propiedad especial, esto es, de un derecho reconocido en la Constitución Española, por lo que cobra relieve «el acceso (al Registro) en condiciones de igualdad» de todos los ciudadanos (STC 236/1991 fundamento jurídico 6º). Por eso hemos afirmado, con ocasión de Registro de Empresas cinematográficas, e invocando el artículo 149.1.1 CE, que «si la inscripción registral estuviese siempre y en todo caso a cargo de las autoridades autonómicas se pondría en riesgo la igualdad de acceso de todas las empresas a las subvenciones...» «con lo que quebraría la exigencia de igualdad básica» (STC 157/1985, fundamento jurídico 5º; también STC 32/1983, fundamento jurídico 4º).

Por lo tanto, y pese a que no ha sido aducida por las partes, ha de tomarse, también, en consideración, en la materia «propiedad industrial», la posible incidencia que, en cuanto a la configuración del Registro, haya de tener el título estatal «ex» artículo 149.1.1.

Con ocasión de otra clase de propiedad –de la propiedad urbana– definimos, positiva y negativamente, el contenido de la competencia estatal «ex» artículo 149.1.1 (STC 61/1997, fundamentos jurídicos 7º y 8º). Pues bien: A los efectos que aquí importan, baste destacar que incluimos entre ellos «los deberes, requisitos mínimos o condiciones básicas en que ha de ejercerse un derecho (SSTC 5/1981, fundamento jurídico 26 y 37/1981, fundamento jurídico 2º)» y «los requisitos indispensables o el marco organizativo que posibilitan el ejercicio mismo del derecho» (como la inscripción censal para el derecho de sufragio; STC 154/1988, fundamento jurídico 3º) (STC 61/1997, fundamento jurídico 8º). En parecidos términos cabe afirmar aquí que la atribución a una instancia unitaria, que en el ámbito al que nos estamos refiriendo no puede ser sino el Estado, de la competencia para resolver acerca de la concesión del derecho y consiguiente inscripción de marcas y nombres comerciales es un requisito indispensable para que pueda hablarse de igualdad en el ejercicio de los derechos de la especial propiedad que representan”. –*Fundamento Jurídico 5-*.

“En virtud de lo expuesto en el fundamento jurídico anterior ha de concluirse que es constitucionalmente legítimo el establecimiento de un Registro estatal de marcas y nombres comerciales. Y que, habiendo de atribuirse al Estado, por las razones expuestas, la competencia para llevar a cabo la resolución concediendo la inscripción (lo que comporta el rechazo de la impugnación efectuada frente al artículo 28 de la Ley), las competencias de ejecución de las Comunidades Autónomas se proyectarán solamente sobre aquellos momentos de la regulación que resulten separables de los anteriores. Esa perspectiva, tiene, como consecuencia inmediata la desestimación del recurso del Gobierno Vasco sólo en la medida en que, globalmente, impugna el establecimiento de un Registro nacional único, y, con ella la de la disposición transitoria primera, que es un mero corolario de la anterior”. –*Fundamento Jurídico 6-*.

lugar, de acuerdo con los *artículos 11.1 LVM y 5.1 RELVM*, la solicitud de registro de marca se presentará en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tuviere su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo⁵⁶. Asimismo, mas con carácter facultativo y no imperativo, también podrá presentarse la solicitud en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal seria y efectiva –*artículo 11.4 LVM*–. Ello no obstante, en el caso de los solicitantes domiciliados en las Ciudades de Ceuta y Melilla, al igual que en el supuesto de los solicitantes no domiciliados en España, la solicitud se presentará directamente

⁵⁶ *Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999*: “Comenzando el análisis de esas concretas impugnaciones por las deducidas frente al artículo 15 de la Ley, dicho precepto, mencionado específicamente en el recurso del Gobierno Vasco, se impugna en sus núms. 2 y 3 por la Generalidad de Cataluña, aduciendo que invade sus competencias de ejecución en materia de propiedad industrial. Y, en efecto, hay que admitir que de la interpretación conjunta de los núms. 2 y 3 del referido artículo 15, resulta que frente a las Comunidades que han asumido competencias ejecutivas en la materia y a las que, por lo tanto, cabe reputar competentes para la recepción de las solicitudes (artículo 15.3), el Estado retiene, al menos en parte, dicha competencia, en la medida en que sigue siendo posible, a tenor de los núms. 2 y 3, párrafo 2º del artículo 15 de la Ley, presentarlas directamente ante el Registro. Pues bien: De la distribución de competencias diseñada en los fundamentos jurídicos anteriores, se desprende la de las Comunidades Autónomas que hayan asumido la ejecución en materia de propiedad industrial para recibir las solicitudes, actuación que la propia Ley regula ya como separable de la actuación del Registro. Por lo que, en la medida en que invaden las competencias autonómicas, los artículos 15.2 y 15.3, párrafo 2º han de estimarse contrarios a la Constitución.

A idéntica conclusión ha de llegarse respecto a los núms. 1 y 2 del artículo 75, impugnado por el Gobierno Vasco: En el caso de las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias de ejecución en materia de propiedad industrial, no resulta conforme a la Constitución que las solicitudes puedan seguir siendo presentadas a través del Registro nacional, como establece el artículo 75.1.

En ambos casos, al resultar contrarios a la Constitución los artículos 15.2 y 75.1, exclusivamente en la medida en que invaden las competencias de las Comunidades Autónomas que han asumido la ejecución en materia de propiedad industrial, subsiste la posibilidad de que el Estado, en el ejercicio de su competencia legislativa, determine los puntos de conexión que estime necesarios para el correcto ejercicio de la distribución de competencias así diseñada”. –*Fundamento Jurídico 7*–.

ante la Oficina Española de Patentes y Marcas [OEPM] –*artículo 11.2 y 3*, respectivamente, LVM-. Ahora bien, existe, asimismo, otro régimen facultativo para el supuesto en que el solicitante o su representante presentaren la solicitud a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviere carácter territorial, pudiendo presentarse dicha solicitud también ante la OEPM –*artículo 11.5 LVM*-. En este orden de cosas, se ha de atender a lo dispuesto en la *Disposición Transitoria Quinta LVM*, que establece que las Comunidades Autónomas que estatutariamente tuvieren asignada la competencia para la ejecución en materia de Propiedad Industrial, previa coordinación con la OEPM, publicarán en sus respectivos Boletines Oficiales la fecha a partir de la cual iniciará su funcionamiento el órgano competente de las mismas para recibir y examinar las solicitudes conforme a lo previsto en la Ley. Ello no obstante, hasta la entrada en funcionamiento de tales órganos, las funciones registrales que los mismos tuvieren asignadas serán ejecutadas por la OEPM, quien, en el citado ínterin, asignará como fecha de presentación a las solicitudes que en su caso se hubieren presentado antes las Administraciones de las citadas Comunidades Autónomas, la que se hubiere hecho constar por estas últimas como fecha de recepción de la documentación que contuviere los elementos a los que se refiere el *artículo 23.1 LVM*⁵⁷.

En segundo lugar, la normativa vigente establece en la fase de procedimiento de registro una clara diferenciación entre el *examen de admisibilidad y de forma* –*artículo 16 LVM y artículos 8, 9 y 10 RELVM*–, que corresponde al órgano competente para recibir la solicitud de registro conforme a lo establecido en el *artículo 11 LVM*, es decir, el órgano competente de la Comunidad Autónoma⁵⁸, y el *examen de fondo* –*artículo 20*

⁵⁷ La citada *Disposición Transitoria Quinta LVM* presenta el nuevo contenido mencionado en virtud de la modificación experimentada por la, a su vez, *Disposición Transitoria Quinta LPJDI*.

⁵⁸ *Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999*: “Las razones de eficacia esgrimidas por el Abogado del Estado ni pueden, sin más, aceptarse, ni, aunque se aceptasen, enervarían

y *Disposición Adicional Novena LVM* y *artículos 13, 14 y 20 RELVM*–, que, en todo caso, corresponderá de oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a fin de determinar si la solicitud del signo incurriere en alguna de las prohibiciones de los *artículos 5 y 9.1.b) LVM*⁵⁹.

En tercer lugar, tanto la solicitud de registro como los demás documentos que hubieren de presentarse en la OEPM, habrán de estar redactados en castellano, sin perjuicio de que en las Comunidades Autónomas en las que existiere también otra lengua oficial, tales documentos podrán, asimismo, redactarse en dicha lengua –*artículo 11.9 LVM*⁶⁰–.

la competencia de ejecución de las Comunidades Autónomas que la hayan asumido. Pues aquí se trata de la apreciación del cumplimiento o falta de cumplimiento de requisitos formales de la solicitud, perfectamente separables de la resolución de fondo acerca de la concesión del registro. Aquí no concurren, pues, ninguna de las razones que justifican la atribución competencial a una instancia unitaria. Estamos, pues, ante actos de ejecución que no cabe sustraer a la competencia atribuida a Cataluña por los artículos 11.3 y 25.2 de su Estatuto, por lo que el precepto impugnado resulta contrario a la Constitución.

Por las mismas razones habrá de estimarse la impugnación dirigida contra el núm. 1 del artículo 45 de la Ley. Los defectos en la documentación a que alude dicho precepto son, también, puramente formales y separables, por tanto, de la resolución de fondo acerca de la concesión o denegación de la inscripción; sin que la facultad de declarar en suspenso la inscripción sea sino la consecuencia necesaria de la competencia para examinar si existen o no defectos de forma”. –*Fundamento Jurídico 9*–.

⁵⁹ *Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999*: “No puede decirse lo mismo de la función de examen reservada al Registro en los artículos 24.2 y 27. Aquí se trata de apreciar si «la solicitud de registro de marca persigue un aprovechamiento abusivo de situaciones, hechos o signos de contenido atentatorio contra el ordenamiento jurídico»; de verificar, en suma, si la solicitud incurre en defectos de orden material, efectuando un examen general de licitud (artículo 24.2). Estamos, pues, ante un análisis de fondo, cosa que, con mayor razón, cabe afirmar del examen regulado en el artículo 27. Tal examen, a diferencia del meramente formal contemplado en el artículo 24.1, no puede escindirse de la ulterior resolución que conceda o deniegue la inscripción (artículo 28). Si tal resolución corresponde, según lo expuesto en el fundamento jurídico 6º, al Estado, también habrá de atribuirse a éste la competencia para llevar a cabo los actos de examen que determinan su contenido”. –*Fundamento Jurídico 10*–.

⁶⁰ *Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999*: “A las alegaciones del Parlamento de Cataluña ha de oponerse que aquellas solicitudes y documentos se dirigen finalmente al Registro de la Propiedad Industrial, órgano nacional y único, dependiente del Estado y con

Por último, es la Oficina Española de Patentes y Marcas la que se halla habilitada o facultada para acordar la resolución de la solicitud de registro del signo solicitado –*artículos 22 LVM y RELVM*–. Así, en caso de que se acordare la denegación del registro, la OEPM habrá de especificar sucintamente los motivos y derechos anteriores causantes de la misma y habrá de proceder a publicar dicha denegación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil [BOPI] –*artículos 22.1, in fine, y 3 LVM y RELVM y, además, 22.4 RELVM*–. En cambio, si la OEPM acordare la concesión de la solicitud de registro –*artículos 22.1 LVM y RELVM*–, habrá de proceder, asimismo, a su publicación en el citado Boletín –*artículos 22.4 LVM y 23 RELVM*– y habrá de expedir el correspondiente título de registro –*artículos 22.4 LVM y 24 RELVM*–⁶¹.

En otro orden de cosas, las Comunidades Autónomas también gozan de determinadas competencias en lo que respecta al *régimen transitorio de los rótulos de establecimiento registrados*. A tal efecto, en el supuesto de que se procediere a la renovación de los rótulos de establecimiento que se hallaren vigentes a la entrada en vigor de la nueva Ley, la solicitud de renovación de un rótulo de establecimiento que solamente comprendiere municipios ubicados en una única Comunidad Autónoma habrá de presentarse ante los órganos competentes de dicha Comunidad, a quienes corresponderá, asimismo, su resolución y anotación registral pertinente,

sede en Madrid, por más que, con arreglo a lo razonado en fundamentos jurídicos anteriores, unas y otros puedan presentarse ante órganos de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. No estamos, pues, ante un órgano radicado en la Comunidad Autónoma, a diferencia de los Registros Mercantiles Territoriales, a los que se ceñía nuestra STC 87/1997 (fundamentos jurídicos 4º y 5º). La inscripción ha de practicarse, en los términos establecidos en la Ley, por el propio Registro único nacional; Registro que, por su condición de único para todo el territorio del Estado, ha de poder facilitar el acceso al mismo a los ciudadanos de todo el territorio español. Por consiguiente, no es contrario a la Constitución que la Ley exija que un ejemplar de la solicitud se presente, necesariamente en la lengua oficial común a todo el territorio”. –*Fundamento Jurídico 13*–.

⁶¹. *Vide*, a este respecto, ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones...*, *Ob. cit.*, págs. 16 y ss. BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, págs. 1428 y ss.

sin perjuicio de la oportuna comunicación a la OEPM, en el plazo de cinco días, tanto de la presentación de la solicitud de renovación como de la resolución adoptada, a efectos de su anotación registral. Igualmente, las tasas que hubieren de abonarse por la citada renovación serán percibidas por las Comunidades Autónomas competentes y se abonarán en la forma en que las mismas dispusieren. La OEPM, en todo caso, previa petición de los órganos autonómicos competentes, remitirá copia de los citados expedientes -*Disposición Transitoria Tercera.2.a) LVM y Disposición Transitoria Primera.2 RELVM*-.

II.4. Régimen especial

II.4.1. *Consideraciones preliminares comunes*

La nueva normativa presenta, asimismo, como una de sus principales características, la regulación de la *marca o nombre comercial notorios* y de la *marca o nombre comercial renombrados* -*Exposición de Motivos IV, párrafos quinto y sexto, in fine, y artículo 8 LVM*-. A este respecto, la normativa derogada tan solo contemplaba una mención a la *marca notoria* -*artículo 3.2 LDM*-, obviando cualquier definición técnica de dicho signo y estableciendo únicamente un régimen de tutela en su favor con un carácter excepcional respecto del principio ordinario y general de que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado -*artículo 3.1 LDM*-. Pues bien, el régimen de tutela del *artículo 3.2 LDM* y la ubicación *sedes materiae* del concepto de notoriedad condujo a la Doctrina a establecer una equiparación funcional entre la *marca notoria* y la ausencia de inscripción, siendo definida tal tipo de marca como aquella que resulta reconocida por los sectores interesados como vinculada a un determinado origen empresarial, aun cuando no se hallare inscrita⁶². En cambio, la nueva normativa modifica la *sedes materiae*, estableciendo la regulación, no en el Título I de las Disposiciones Generales, como en la normativa derogada, sino en el Capítulo III -*Prohibiciones relativas*- del

Título II -Concepto de marca y prohibiciones de registro-. Igualmente, el nuevo texto legal recoge una definición técnica de ambos tipos de marca, lo cual delimita su significado y alcance, al tiempo que fija, asimismo, la terminología o noción con el que resultan identificados ante la pluralidad de acepciones empleadas para su designación⁶³. Ello no obstante, se ha de poner de manifiesto que la *marca notoria* y la *marca renombrada* no constituyen clases especiales de marca con un régimen propio y específico como el que gozan las *marcas colectivas* y las *marcas de garantía* -Título VII-, sino que resultan signos ordinarios “caracterizados exclusivamente por su excepcionalidad y exorbitancia de su tutela, que traspasa las fronteras estrictas del principio de especialidad”⁶⁴.

A los efectos de la nueva normativa, los signos que pueden ser comprendidos en el concepto de *notorios y renombrados* son los contemplados en los *artículos 6.2.a), b) y c) y 7.2 LVM -artículo 8.4 LVM-*; esto es, las marcas registradas -ya fueren marcas españolas, marcas internacionales con efectos en España, o marcas comunitarias-, las solicitudes de marca, a condición de que fueren finalmente registradas, los nombres comerciales registrados y las solicitudes de nombres comerciales, a condición, también, de que fueren finalmente registradas. A este respecto, resulta difícilmente comprensible y altamente criticable el error de técnica legislativa que supone, con respecto del *signo notorio*, omitir del reenvío al *artículo 6.2 LVM su apartado d)*, que comprende las marcas no registradas que fueren «notoriamente conocidas» en España en el sentido del *artículo 6.bis CUP*. Pues bien, en virtud de ello, el concepto de *signo noto-*

⁶² *Vide*, en este sentido, BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, págs.1443 y ss. PÉREZ DE LA CRUZ, Antonio: *Curso...*, *Ob. cit.*, pág. 361.

⁶³ *Vide*, a este respecto, BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, pág. 1444. RANGEL MEDINA, David: *La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana*, en “Actas de Derecho Industrial. N° 10”, Madrid, 1984-1985, pág. 37.

⁶⁴ BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, pág. 1444. ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones...*, *Ob. cit.*, págs. 25 y ss.

Vide, asimismo, *infra* págs. 76 y ss., sobre el *principio de especialidad*.

rio no solamente comprende a los registrados o usados en España, sino también a los registrados y usados fuera de España, que, de acuerdo con la autoridad competente del país de su registro o uso, fuere generalmente conocido en el mismo por el sector pertinente del público al que se destinaren los productos, servicios o actividades distinguidos por dicho signo –*artículo 6.bis.1 CUP*⁶⁵–.

Por último, se ha de tener presente que, de acuerdo con la *Disposición Adicional Decimocuarta LVM*, se establece la prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que coincidieren o pudieren originar confusión con una marca o nombre comercial *notorios o renombrados*, salvo, obviamente, autorización del titular de la marca o nombre comercial.

II.4.2. *Marca o nombre comercial notorios*

El concepto de marca o nombre comercial notorios fijado, a los efectos de la nueva normativa, en el *artículo 8.2 LVM*, presenta unos requisitos específicos y característicos, al tiempo que constitutivos, de dicho tipo de signo. Así, en primer lugar, cabría destacar la de ser *generalmente conocidos*⁶⁶ *por el sector pertinente del público al que se destinaren los productos, servicios o acti-*

⁶⁵ *Artículo 6.bis.1 CUP*.- “Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”.

⁶⁶ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Derecho de Marcas...*, *Ob. cit.*, págs. 34 y ss.: “La notoriedad de la marca tiene siempre su origen en el uso: un uso intenso que se lleva a cabo mediante la venta y publicidad de los correspondientes productos o servicios. Mas es innegable que para que la notoriedad surja resulta indispensable que el uso desemboque en un resultado: que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial del producto o servicio”. *Vide*, igualmente, del mismo autor *El relieve jurídico de la notoriedad de la marca «con especial referencia*

vidades que distinguieren tales signos. Este resulta ser el rasgo característico determinante del otorgamiento del citado régimen especial a dicho signo, siendo indiferentes los medios por los cuales se hubiere alcanzado dicho conocimiento general. En efecto, la nueva normativa tan solo establece, con un carácter enunciativo o enumerativo, los elementos o criterios que pudieren emplearse en la determinación o verificación del requisito de «conocimiento general», mas, en todo caso, siendo posible incorporar “cualquier otra causa” al citado elenco; esto es, la norma establece un criterio finalista o de resultado en lugar de un parámetro causal o de medios. En este orden de cosas, por lo que respecta a la prueba de la notoriedad, se ha de considerar que la misma corresponde al pretendido titular de los derechos sobre el signo que presentare tal carácter -de un modo implícito, *artículos 19.1 y 34.5 LVM y artículo 17.1 y 2.g) y h) RELVM-*, en tanto que, en el supuesto de una marca extranjera, dicha notoriedad habría de ser verificada, como se ha manifestado anteriormente, por los órganos competentes del país en el que se hubiere adquirido la notoriedad⁶⁷.

En segundo lugar, se ha de poner de relieve el «grado» o «magnitud» de la generalidad de conocimiento, por cuanto que la tutela que se otor-

al riesgo de confusión», en “Revista de Derecho Mercantil. N.º.102”, Madrid, 1969, pág. 175. Asimismo, *vide* ALBACAR LÓPEZ, José Luis: *Tratamiento Jurisprudencial de la marca notoria*, en “El tratamiento de la marca en el tráfico jurídico-mercantil”, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1994, pág. 77.

De otra parte, por lo que respecta a la «notoriedad puramente local», dicho autor considera que tal tipo de notoriedad implica el conocimiento de la marca, no únicamente en una localidad, sino también en una zona relativamente reducida del territorio nacional, lo cual conllevaría a entender que ha de tratarse de una marca prácticamente desconocida en el conjunto del Estado. No obstante, señala que el carácter «local» podría consistir o alcanzar incluso a una región entera, en tanto en cuanto dicho ámbito de difusión fuere “cerrado y sin solución de continuidad” -*El nacimiento del derecho sobre la marca*, en “Revista de Derecho Mercantil. N.º 106”, Madrid, 1966, págs. 210 y ss.-.

Vide, asimismo, a este respecto, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel: *La tutela de la marca no registrada...*, *Ob. cit.*, págs. 836 y ss.

⁶⁷ *Vide*, en este sentido, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1220.

ga al signo notorio puede presentar diferente alcance o extensión en función del grado de conocimiento del que gozare el signo en cuestión. Así, la protección alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor fuere el *grado de conocimiento* de los signos notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados –*artículo 8.2, in fine, LVM*–⁶⁸. En virtud del tenor literal del precepto, cabe establecer un segundo efecto del mismo, cual es el de establecer un supuesto o tipo reforzado de signo notorio, por cuanto que amplía el concepto mismo de tal signo, ya que el criterio del ámbito de su determinación y verificación no resulta únicamente el sector pertinente del público al que se destinaren los productos, servicios o actividades distinguidas por el signo, sino también otros sectores relacionados o vinculados. Dicho reforzamiento se hallaría también en el elenco de derechos conferidos al titular de un signo no registrado «notoriamente conocido» en España en el sentido del *artículo 6.bis CUP –artículo 34.5 LVM*-. Ahora bien, la citada extensión de la notoriedad a “otros sectores relacionados” exige una mínima precisión o determinación de los mismos, o, en su caso, cuando menos, la fijación de unos criterios o parámetros que condujeran a su identificación. A este respecto, consideramos, en base a una interpretación finalista de la norma y a su reenvío al apartado 1 del mismo precepto, que los citados “sectores relacionados” habrán de ser concretados *ad casum* atendiendo a criterios subjetivos empresariales como objetivos o materiales, tanto es su aspecto de producción como de servicios. Finalmente, cabría señalar que la mencionada ampliación de grado de notoriedad puede contribuir a difuminar la delimitación entre el *signo notorio* y el *signo renombrado*⁶⁹.

⁶⁸ *Vide infra* sobre la relación entre los signos notorios y el principio de especialidad.

⁶⁹ *Vide* sobre la determinación del concepto de *notoriedad* de la marca y de su *ámbito de relevancia*, la Resolución de la Asamblea General de la World Intellectual Property Organization –WIPO–, celebrada en Ginebra del 20 al 29 de Septiembre de 1999:

“*Article 2. Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State.*

(1) [*Factors for Consideration*].

(a) In determining whether a mark is a well-known mark, the competent authority shall take into account any circumstances from which it may be inferred that the mark is well known.

(b) In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following:

- 1.- the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;
2. the duration, extent and geographical area of any use of the mark;
3. the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;
4. the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;
5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;
6. the value associated with the mark.

(c) The above factors, which are guidelines to assist the competent authority to determine whether the mark is a well-known mark, are not pre-conditions for reaching that determination. Rather, the determination in each case will depend upon the particular circumstances of that case. In some cases all of the factors may be relevant. In other cases some of the factors may be relevant. In still other cases none of the factors may be relevant, and the decision may be based on additional factors that are not listed in subparagraph (b), above. Such additional factors may be relevant, alone, or in combination with one or more of the factors listed in subparagraph (b), above.

(2) [Relevant Sector of the Public]

(a) Relevant sectors of the public shall include, but shall not necessarily be limited to:

- (i) actual and/or potential consumers of the type of goods and/or services to which the mark applies;
- (ii) persons involved in channels of distribution of the type of goods and/or services to which the mark applies;
- (iii) business circles dealing with the type of goods and/or services to which the mark applies.

(b) Where a mark is determined to be well known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark shall be considered by the Member State to be a well-known mark.

II.4.3. *Marca o nombre comercial renombrados*

El signo renombrado, considerado por la Doctrina como la “pieza básica del sistema de marcas”⁷⁰ y la máxima condensación del denominado *goodwill*⁷¹, ha sido recogido expresamente por la nueva normativa -*artículo 8.3 LVM*⁷²-, toda vez que la normativa derogada presentaba un encaje muy forzado del mismo en el *artículo 13.c) LDM*, en cuanto signos o medios que supusieren un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, y en el *artículo 38.3 LDM*, en lo que respecta a la consideración del prestigio de la marca como criterio para la fijación de la indemnización de daños y perjuicios⁷³.

(c) Where a mark is determined to be known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark may be considered by the Member State to be a well-known mark.

(d) A Member State may determine that a mark is a well-known mark, even if the mark is not well known or, if the Member States applies subparagraph (c), known, in any relevant sector of the public of the Member State.

(3) *[Factors Which Shall Not Be Required]*

(a) A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark:

(i) that the mark has been used in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, the Member State;

(ii) that the mark is well known in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, any jurisdiction other than the Member State; or

(iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.

(b) Notwithstanding subparagraph (a)(ii), a Member State may, for the purpose of applying paragraph (2)(d), require that the mark be well known in one or more jurisdictions other than the Member State”.

⁷⁰ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, 1984, pág. 308/ *Derecho de Marcas...*, *Ob. cit.*, pág. 127

⁷¹ BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, pág. 1446.

⁷² En este orden de cosas, cabe señalar que, en virtud de la Orden ECD/1527/2003, de 16 de Mayo, se ha inscrito en el Registro de Fundaciones la denominada «*Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas*».

Las características del *signo renombrado* caben circunscribirse, básicamente, a las dos siguientes. En primer lugar, su conocimiento por el *público en general*, lo cual ha de ser interpretado en su sentido común u ordinario, siendo dicho grado de difusión, por consiguiente, el criterio de distinción con respecto de la *marca notoria*. En segundo lugar, la tutela material ilimitada, por cuanto se extiende a cualquier género de productos, servicios o actividades; esto es, neutraliza de un modo absoluto el *principio de especialidad*⁷⁴, resultando más restringido o estricto el riesgo de confusión o asociación y, derivativamente, deviniendo mayor el importe de la indemnización de daños y perjuicios⁷⁵.

⁷³ *Vide*, a este respecto, BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, págs. 1446 y ss. CASADO CERVIÑO, Alberto: *Reforma...*, *Ob. cit.*, pág. 337.

⁷⁴ *Vide*, a este respecto, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1221. ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones...*, *Ob. cit.*, págs. 25 y ss.

⁷⁵ Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 19 Mayo de 1993 –R. Ar.: 3804–: “Todo el problema litigioso queda reducido al examen comparativo de las marcas cuestionadas, teniendo en cuenta como puntos de partida: A) Que las marcas pueden consistir, entre otros signos enumerados en el citado artículo 119 con carácter simplemente enunciativo; en envases, etiquetas y denominaciones; B) Que la entidad recurrente tiene inscritas en el Registro, bajo los núms. 841498, 1045543 y 1045544, precisamente estas tres modalidades de marca, con las cuales distingue el producto de su fabricación; C) Que la entidad demandada no tiene a su favor inscripción alguna de la marca que utiliza; D) Que la semejanza prohibitiva que señala el también citado artículo 124.1.º del Estatuto, es necesario referirla, no sólo a los elementos individualizados de cada una de las marcas, sino también y principalmente a la generalidad o conjunto de las distintas partes que comprenden la marca mixta, pues como aclara la Sentencia de esta Sala de fecha 10-5-1990 (RJ 1990\3697) (recaída en un supuesto idéntico al aquí contemplado) este examen completo «produce en el usuario, normalmente alejado de la minuciosa comparación, una impresión lo suficientemente indiferenciada como para que pueda hablarse de confundibilidad»; y, E) Que se trata de la misma clase de productos protegibles, concurriendo la circunstancia de que uno de ellos (el anotado en el Registro) es de notorio prestigio y difusión entre los consumidores.

Con estas bases como guía, debemos coincidir con la exposición que figura en la citada S. 10-5-1990, donde se van pormenorizando cada uno de los elementos que componen la marca «Bayleys», frente a la en aquella ocasión contrincante «Torquay», refiriéndose a la similitud del tipo de envase, a la forma de las etiquetas, al sensible predominio en

ambos de un mismo color dominante, a su colocación en la botella, a la destacada presencia en cada una de las mismas de un paisaje rústico, etc.; conjunto de elementos y reflexiones perfectamente aplicables al caso que estudiamos, pues como ya decíamos, se trata de un idéntico supuesto, y lo mismo que aconteció en aquella ocasión, estas reflexiones conducen ahora a la Sala a una misma resolución decisoria.

La protección legal va dirigida primordialmente a la defensa del consumidor normal, al no especializado, tratando de evitarle cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto, ocupando un segundo plano, también digno del amparo legal, la salvaguarda del derecho del titular inscrito, impidiendo una competencia desleal, a virtud de la cual el tercero pueda aprovecharse del prestigio adquirido por otra marca, así como el desembolso realizado para su difusión en el mercado.

Por todo lo que acabamos de enumerar, y sobre todo por el examen compositivo efectuado sobre el conjunto de los tres elementos o signos que identifican la marca registrada frente a la opuesta, resulta obligado concluir, que para una persona no especializada, que no tiene a la vista las dos botellas de licor, y que no se detenga en la atenta lectura de la denominación, es fácilmente confundible un producto, con el otro. A todo esto cabe añadir que la marca inscrita es de notorio conocimiento y difusión en el mercado, se trata de un producto muy comercializado, y que, según la doctrina y la jurisprudencia más reciente, merece una especial protección, ya que su posible imitación resultaría más rentable económicamente para el infractor, que viene a aprovecharse en mayor medida del esfuerzo comercial del primitivo titular, el cual está amparado por un auténtico derecho de exclusividad en el uso. Esta calificación de marca notoria o de renombre, reconocida en la sentencia impugnada, aparece especialmente protegida en la nueva Ley 32/1988, de 10 noviembre, pues mientras que la inscripción registral ha pasado a ser el único o preeminente medio de adquisición de la marca, en contraposición de lo que disponía el antiguo artículo 14 del Estatuto [S. 8-3-1991 (RJ 1991\2202)], para la marca notoria se mantiene la tutela del usuario extrarregistral en el núm. 2.º del artículo 3.º de la citada Ley; precepto que refuerza, con mucha más razón, la protección de la marca notoria inscrita”. —*Fundamento de Derecho Primero*—.

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 29 de Septiembre de 1998 —Canon Kabushiki Kaisha V. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation; *Asunto C—39/97*—:

“A este respecto, procede, en primer lugar, recordar que el décimo considerando de la Directiva señala «que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacer-

se de ella con el signo utilizado o solicitado [léase registrado], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección». –*Fundamento de Derecho 15*–.

“En segundo lugar, debe observarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión por parte del público, al que se supedita la aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22)”. –*Fundamento de Derecho 16*–.

“La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En efecto, la interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el décimo considerando de la Directiva, según el cual es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados”. –*Fundamento de Derecho 17*–.

“Por otra parte, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (sentencia SABEL, antes citada, apartado 24). Así pues, como la protección de una marca registrada depende, según la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, de la existencia de un riesgo de confusión, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor”. –*Fundamento de Derecho 18*–.

“Por consiguiente, a efectos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, puede ser procedente denegar el registro de una marca, a pesar de que exista un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, es fuerte”. –*Fundamento de Derecho 19*–.

“No obstante procede subrayar que, para la aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4, es además necesario, incluso en el caso de que exista identidad con una marca cuyo carácter distintivo es particularmente fuerte, aportar la prueba de que existe una similitud entre los productos o los servicios designados. En efecto –y a diferencia de lo que prevé, por ejemplo, la letra a) del apartado 4 del artículo 4, que se refiere expresamente a los casos en que los productos o servicios no son similares–, la letra b) del apartado 1 del artículo 4 prevé que el riesgo de confusión presupone que los productos o servicios designados son idénticos o similares”. –*Fundamento de Derecho 22*–.

“Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, como han recordado los Gobiernos francés y del Reino Unido, así como la Comisión, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario”. –*Fundamento de Derecho 23-*.

“En vista de todo lo anterior, procede responder a la primera parte de la cuestión prejudicial que la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión”. –*Fundamento de Derecho 24-*.

“A este respecto, procede señalar que el riesgo de confusión existe en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva cuando el público puede ser inducido a error en cuanto a la procedencia de los correspondientes productos o servicios”. –*Fundamento de Derecho 26-*.

“En efecto, por una parte, según el artículo 2 de la Directiva, una marca debe ser apropiada para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras; por otra parte, en el décimo considerando de la Directiva se precisa que el objetivo de la protección conferida por la marca es primordialmente garantizar su función de origen”. –*Fundamento de Derecho 27-*.

“Procede, además, recordar que, según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véase, en particular, la sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG II, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartados 14 y 13)”. –*Fundamento de Derecho 28-*.

“En consecuencia, constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véase, en este sentido, la sentencia SABEL, antes citada, apartados 16 a 18). Por consiguiente, como observó el Abogado General en el punto 30 de sus conclusiones, para excluir la existencia de dicho riesgo de confusión, no basta con demostrar simplemente la ausencia de riesgo de confusión por parte del público en cuanto al lugar de producción de los productos o servicios considerados”. –*Fundamento de Derecho 29-*.

II.5. Signos susceptibles de ser marca

La nueva regulación establece, con carácter meramente enunciativo o enumerativo, los signos que pudieren emplearse a fin de devenir en marca –*artículo 4.2 LVM*–. Pues bien, de acuerdo con dicha clasificación normativa, se procederá al análisis de cada una de las modalidades fijadas, adoptándose para ello una perspectiva fundamentalmente jurisprudencial.

Ahora bien, resulta censurable que no se hubieren contemplado expresamente como signos susceptibles de inscripción el tacto o el gusto, generando las consiguientes marcas táctiles y gustativas, toda vez que tales signos pueden, asimismo, desempeñar la misma finalidad identificativa y diferenciadora de los signos susceptibles de devenir en marca⁷⁶.

II.5.1. *Marcas denominativas*

La presente categoría se hallaría conformada por los signos que constituyeren palabras o combinaciones de palabras, incluidas aquéllas que sirvieran para identificar a las personas –*artículo 4.2.a) LVM*–. Ello no obstante, en la misma categoría de marca denominativa habría de incluirse a los signos que constituyeren letras, cifras y sus combinaciones, sin perjuicio de que no conformaren ninguna palabra –*artículo 4.2.c) LVM*–. En este caso, la solicitud de registro habrá de ajustarse a lo dispuesto en el *artículo 2.1 y 3 RELVM*, habiendo de reproducirse el signo en escritura normal mediante letras mayúsculas, cifras y signos de puntuación mecanografiados o impresos por cualquier otro medio adecuado.

“Procede, pues, responder a la segunda parte de la cuestión planteada que puede existir un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva incluso cuando el público atribuye los correspondientes productos y servicios a lugares de producción diferentes. Por el contrario, la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente”. –*Fundamento de Derecho 30*–.

⁷⁶ En igual sentido, ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones...*, *Ob. cit.*, págs. 24 y 43, quien, además, extiende la pretensión a las marcas olfativas.

Ahora bien, tal tipo de marcas y, especialmente, las que constituyeren combinaciones de rasgos —«marca compleja»— presentan un problemática específica en lo que respecta a su condición meramente descriptiva o a la ausencia de un carácter distintivo. En este orden de cosas, resulta especialmente paradigmática la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), de 2 de Julio de 2002⁷⁷. Asimismo, resulta relevante el examen

⁷⁷ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), de 2 de Julio de 2002 - *SAT.1 SatellitenFernsehen GMBH V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI); Asunto T-323/00-*:

“...en el caso de una marca denominativa compuesta por varios elementos (o marca compleja), debe tenerse en cuenta el significado pertinente de la marca denominativa solicitada, sobre la base de todos los elementos de que está compuesta, y no sólo el significado de uno de dichos elementos...” —*Fundamento de Derecho 26-*.

“Dado que se trata de una marca compleja, para la apreciación de su carácter distintivo, debe ser examinada en su conjunto. No obstante, ello no es incompatible con un examen posterior de los diferentes elementos de que está compuesta la marca (sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Procter & Gamble/OAMI (pastilla cuadrada blanca, moteada de verde y verde claro), antes citada, apartado 59”. —*Fundamento de Derecho 39-*.

“En el caso de autos, en lo que atañe, en primer lugar, al elemento «SAT», la Sala de Recurso, en el apartado 17 de la resolución impugnada, así como la Oficina, en su escrito de contestación y en sus explicaciones dadas en el acto de la vista, han demostrado suficientemente con arreglo a derecho que, en las lenguas alemana e inglesa, consiste en la abreviación habitual de la palabra «satélite». Por otra parte, como abreviación, dicho elemento no se aparta de las normas léxicas de las citadas lenguas. Además, designa una característica de la mayoría de los servicios de que se trata, que puede ser tenida en cuenta por el público correspondiente al efectuar su elección, a saber, su cualidad de estar relacionados con la difusión por satélite. Por lo tanto, procede considerar que el elemento «SAT» carece de carácter distintivo en relación con dichos servicios”. —*Fundamento de Derecho 41-*.

“Por lo demás, en cuanto al elemento «2», en respuesta a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia, y sin que la demandante la contradijera sobre el particular, la Oficina declaró que las cifras, en general, y la cifra «2», en particular, se utilizan corrientemente en el comercio para la presentación de los servicios de que se trata. Pues bien, procede considerar que dicho elemento carece de carácter distintivo en lo que atañe, al menos, a los servicios que no sean los mencionados en el apartado 42 *supra*”. —*Fundamento de Derecho 46-*.

“En cuanto a la alegación de la demandante de que la marca solicitada, que consiste en la designación típica de un canal de televisión, produce el mismo efecto que un nombre propio, procede señalar que esta alegación no puede desvirtuar la conclusión expuesta en el

de conjunto del signo, mas sin perjuicio de los elementos constituyentes del mismo, especialmente los que fueren principales y dominantes⁷⁸.

apartado anterior, sino que, por el contrario, la confirma. Por lo tanto, esta marca sólo puede registrarse si se demuestra que, como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma, el público correspondiente la percibe efectivamente como un nombre propio, es decir, como la indicación del origen comercial de los servicios de que se trata. Ahora bien, debe señalarse que en ningún momento del procedimiento ante la Oficina la demandante invocó el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n. 40/94”. –*Fundamento de Derecho 52*–.

“En consecuencia, debe señalarse, con carácter general, que a una marca compleja sólo se le puede aplicar el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94 si todos los elementos que la componen carecen de carácter distintivo en relación con los productos o servicios a que se refiere la solicitud de marca”. –*Fundamento de Derecho 55*–.

⁷⁸. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), de 3 de Julio de 2003 – *Best Buy Concepts Inc. V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI); Asunto T-122/01*–:

“En segundo lugar, dado que la marca solicitada es una marca compleja, a efectos de apreciar su carácter distintivo procede examinarla en su conjunto. No obstante, ello no es incompatible con un examen previo de los diferentes elementos de que está compuesta la marca”. –*Fundamento de Derecho 27*–.

“En lo que atañe, en primer lugar, al signo denominativo «best buy», procede señalar que está compuesto por palabras inglesas comunes que indican, de manera evidente, una relación ventajosa entre el precio de los servicios a que se refiere la solicitud y su valor comercial”. –*Fundamento de Derecho 28*–.

“Por consiguiente, el público pertinente lo percibe inmediatamente como una mera fórmula publicitaria o un eslogan que indica que los servicios de que se trata suponen la mejor «compra» posible en su categoría o la «mejor relación calidad-precio», como señaló la Sala de Recurso en el apartado 17 de la resolución impugnada”. –*Fundamento de Derecho 29*–.

“Al respecto, no resulta pertinente la alegación que formuló la demandante en el acto de la vista según la cual, aunque se reconozca «el contenido semántico indudable» del signo denominativo de que se trata, no se informa al consumidor sobre el objeto o la naturaleza de los servicios ofertados. En efecto, para dejar constancia de la falta de carácter distintivo basta señalar que el contenido semántico del signo denominativo, elemento principal y dominante en la marca de que se trata, indica al consumidor una característica del servicio relativa a su valor comercial que, sin ser concreta, transmite una información de carácter promocional o publicitario que el público pertinente percibirá ante todo como tal y no como una indicación del origen comercial de los servicios (véase, en este sentido, la sentencia REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, antes citada, apartados 29 y 30). Además, la mera falta de información, en el contenido semántico del signo denominativo

II.5.2. *Marcas gráficas*

Este modalidad de marca puede configurarse bien mediante imágenes, figuras, símbolos o dibujos –*artículo 4.2.c) LVM*–. Por lo que respecta a la reproducción del signo en el momento de presentar la solicitud de registro, habrá de hacerse contar una reproducción en la solicitud misma y en hojas aparte se acompañarán cuatro reproducciones más –*artículo 2.2 RELVM*–. Ahora bien, en el caso de que no se procediere de tal forma, en la solicitud habrá de mencionarse la naturaleza gráfica del signo, pudiendo figurar, asimismo, con carácter facultativo, una descripción escrita de la marca –*artículo 2.3 RELVM*–.

En este orden de cosas, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia señala que se ha de valorar especialmente la naturaleza del signo y de los pro-

«best buy», relativa a la naturaleza de los servicios a que se refiere, no puede ser suficiente para conferir carácter distintivo a dicho signo”. –*Fundamento de Derecho 30*–.

“Además, el hecho de que los dos elementos que forman el signo denominativo «best buy» estén yuxtapuestos no puede bastar, por la mera omisión de un artículo en su estructura («a best buy» o «the best buy»), ni para hacer de él una invención léxica que pueda conferirle carácter distintivo ni para dotarlo de un carácter original que, en todo caso, no es un criterio para valorar el carácter distintivo de un signo [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de abril de 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OAMI (EASYBANK), T-87/00, Rec. p. II-1259, apartado 40]”. –*Fundamento de Derecho 32*–.

“En la medida en que la marca solicitada está formada por la combinación de los elementos anteriormente analizados, debe apreciarse el carácter distintivo de dicha marca, considerada en su conjunto”. –*Fundamento de Derecho 35*–.

“Teniendo en cuenta los elementos anteriormente señalados, resulta que, en su conjunto, la marca solicitada sólo está formada por elementos que, considerados aisladamente, carecen de carácter distintivo para la comercialización de los servicios de que se trata. Además, no existe ninguna interacción entre estos diferentes elementos que pueda conferir carácter distintivo al conjunto”. –*Fundamento de Derecho 36*–.

“En efecto, la forma de una etiqueta no puede influir en el significado de los elementos denominativos dominantes. Además, lejos de añadir un elemento distintivo, este elemento gráfico refuerza el carácter publicitario de los elementos denominativos en la percepción del público pertinente”. –*Fundamento de Derecho 37*–.

ductos, dado que pueden influir en la percepción que el público tuviere de la marca. Asimismo, se pone de relieve que el hecho de que un signo distintivo cumpliera varias funciones simultáneamente en nada afecta a su eficacia distintiva⁷⁹.

⁷⁹ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 6 de Marzo de 2003 –*Daimler-Chrysler Corporation V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)* (OAMI); Asunto T-128/01–:

“En tercer lugar, por lo que respecta a la afirmación de la demandante de que la Sala de Recurso consideró indebidamente que el público no está acostumbrado a percibir la marca controvertida como una indicación del origen del producto (apartado 15 de la resolución recurrida), debe tenerse en cuenta que la apreciación del carácter distintivo de una marca implica considerar todos los elementos pertinentes relacionados con las circunstancias específicas del caso. Entre esos elementos no puede descartarse la posibilidad de que la naturaleza del signo, así como la de los productos a que se refiere la marca solicitada puedan influir en la percepción que el público tenga de dicha marca”. –*Fundamento de Derecho 39*–.

“Sobre el particular, procede observar que los vehículos y los aparatos de locomoción terrestre son productos de gran tamaño para los cuales puede ser conveniente utilizar no sólo una marca denominativa, sino también marcas gráficas o tridimensionales con el fin de permitir la identificación virtual de ese producto por el público a que se destina”. –*Fundamento de Derecho 40*–.

“Procede señalar que, desde hace mucho tiempo e incluso en la fecha de presentación de la solicitud de marca, que constituye el momento pertinente para analizar la existencia de motivos de denegación absolutos, las calandras ya no cumplen una función meramente técnica, como puso de manifiesto el dictamen pericial del Sr. F.E. Hoadley. Además, a diferencia de otras piezas que integran un vehículo de motor, en algunos casos las formas de calandras persisten a lo largo del tiempo y se utilizan para distintos modelos de un mismo fabricante”. –*Fundamento de Derecho 41*–.

“En efecto, la calandra se ha convertido en un elemento esencial del aspecto de los vehículos y de la distinción entre los modelos existentes en el mercado producidos por los diversos fabricantes de tales productos. Por lo tanto, se trata de elementos que pueden ser intrínsecamente útiles para la diferenciación visual de un modelo de una gama, incluso de todos los modelos de un mismo fabricante de vehículos a motor en relación con otros modelos”. –*Fundamento de Derecho 42*–.

“No puede desvirtuar esta conclusión la apreciación del Sr. F.E. Hoadley de que una calandra también puede servir para permitir la aireación del motor del vehículo y para dar una cierta estabilidad a su parte delantera. A este respecto, procede señalar que el

II.5.3. *Marcas tridimensionales*

Las formas tridimensionales son, asimismo, aceptadas como signos susceptibles de registrarse como marcas, manifestando la nueva regulación, con un carácter no exhaustivo, que tales formas podrán consistir, en particular, en envoltorios, envases y la forma de producto o su presentación –*artículo 4.2.d) LVM*–. Asimismo, tratándose de una marca tridimensional, la solicitud de registro habrá de comprender una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional de la misma, pudiendo constar de hasta seis perspectivas diferentes, siempre que se agruparen formando una única y misma reproducción. En todo caso, si la reproducción no mostrare suficientemente los detalles de la marca, se podrá exigir al solicitante que proporcione hasta seis vistas diferentes de la marca y una descripción escrita de la misma –*artículo 2.3 y 4 RELVM*–.

El examen que la Doctrina jurisprudencial ha llevado a cabo de esta modalidad de marca incide en dos aspectos, subjetivo y objetivo. En base al primero de ellos, se considera el público destinatario del producto e interesado en él. Así, se entiende que tal público está integrado por los consumidores, habiendo de “proceder a apreciar el carácter distintivo de la marca solicitada tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”. De acuerdo con el segundo de los aspectos, se establece que la *forma y el color* no resultan cualidades relevantes para establecer la diferenciación entre las marcas confrontadas, amén de no ser consideradas especialmente por el consumidor medio, por lo que habrá de atenderse a la “orientación espacial específica del producto”⁸⁰, a fin de determinar el

hecho de que un signo cumpla varias funciones simultáneas no influye en su carácter distintivo [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, Glaverbel/OAMI (superficie de una placa de vidrio), T-36/01, Rec. p. I-0000, apartado 24], sobre todo si la función distintiva resulta preponderante en relación con las demás funciones”. –*Fundamento de Derecho 43*–.

⁸⁰ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 30 de Abril de 2003 –*Axions SA. & Christian Belce V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)* (OAMI); *Asuntos acumulados T-324/01 y T-110/02*–:

“Debe señalarse, en segundo lugar, que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94 no distingue entre las diferentes clases de marcas. Por consiguiente, al apreciar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma de los propios productos, como las solicitadas en el caso de autos, no procede aplicar criterios más severos que los aplicados a otras clases de marcas (sentencia Forma de las linternas, antes citada, apartado 32)”. –*Fundamento de Derecho 32-*.

“En el caso de autos, en lo que atañe, en primer lugar, a la marca tridimensional en forma de puro de color marrón (asunto T-324/01), la Sala de Recurso señaló que las formas inspiradas en las de los puros o los cigarrillos son muy frecuentes en el mercado de los productos de que se trata (apartado 27 de la resolución recurrida en el asunto T-324/01). En efecto, como ha demostrado satisfactoriamente la OAMI en su escrito de contestación, además de los productos de chocolate con forma de puro citados en la resolución recurrida, existen en el mercado otros productos que tienen formas similares, como los puros de chocolate fabricados por las empresas Godiva, Niederegger y Hauser, algunos de los cuales se asemejan mucho a un verdadero puro”. –*Fundamento de Derecho 33-*.

“Además, como señala acertadamente la Sala de Recurso en los apartados 29 y 30 de la resolución recurrida en el asunto T-324/01, la forma y el color que integran la marca solicitada se distinguen demasiado poco de la forma y el color de otros productos de chocolate y de pastelería existentes en el mercado para poder considerar que, a falta de otros elementos, como los de carácter denominativo o gráfico, esta marca posee el carácter distintivo mínimo exigido”. –*Fundamento de Derecho 34-*.

“La alegación de los demandantes relativa a la existencia de diferencias supuestamente considerables entre la forma y el color de la marca solicitada (forma redonda y cilíndrica que, a causa de su color marrón, se asemeja a la de un puro) y la forma y el color de otros productos de chocolate y de pastelería a que se refiere la resolución recurrida en el asunto T-324/01 no puede desvirtuar las anteriores consideraciones. A este respecto, procede señalar que, como manifiesta con acierto la OAMI, el consumidor medio no examina detenidamente la forma y el color de los productos correspondientes, cualidades a las que presta poca atención. Por lo tanto, las supuestas diferencias de forma y de color, a las que se refieren los demandantes en el caso de autos, no pueden desvirtuar la conclusión de que la marca solicitada no se diferencia esencialmente de una de las formas de base de los productos aludidos corrientemente utilizada en el comercio”. –*Fundamento de Derecho 35-*.

“Por otra parte, en relación con la marca tridimensional en forma de lingote dorado (asunto T-110/02), la OAMI afirma también acertadamente que el consumidor medio presta poca atención a la forma y al color de los productos correspondientes. A este respecto, debe rechazarse la alegación de los demandantes de que, a la vista del elevado precio con que dichos productos se comercializan, la atención de los consumidores será mayor. Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, a efectos de la apreciación de si puede registrarse un signo denominativo en relación con una categoría determinada de productos y/o de servicios, es irrelevante que quien solicita la

marca controvertida prevea o lleve a la práctica un determinado concepto de comercialización. En efecto, la existencia de un concepto de comercialización es un factor ajeno al derecho conferido por la marca comunitaria. Además, un concepto de comercialización, al depender únicamente de una decisión de la empresa de que se trate, puede cambiar con posterioridad al registro de la marca comunitaria y, por tanto, no tendrá ninguna incidencia en la apreciación de si puede ser registrado [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, Daimler-Chrysler/OAMI (TELE AID), T-355/00, Rec. p. II-1939, apartado 42]. Por lo tanto, la OAMI sostiene fundadamente que algunas circunstancias, como el precio del producto en cuestión, que no son objeto de registro, no pueden tomarse en consideración al apreciar el carácter distintivo de una marca”. – *Fundamento de Derecho 36*–.

“En efecto, por una parte, como ha señalado la OAMI en su contestación, para apreciar el carácter distintivo de una marca tridimensional, sólo procede tener en cuenta la orientación espacial específica del producto, cuya forma constituye la marca, si ese producto se presenta habitualmente con tal orientación, como es el caso, por ejemplo, de las botellas. Sin embargo, en el caso de autos, las barras de chocolate no se presentan habitualmente con una orientación espacial concreta. La circunstancia de que los productos que comercializan los demandantes con la mencionada forma tengan un elemento gráfico en la superficie más ancha del envoltorio no basta para demostrar una orientación espacial específica de tales productos. El elemento gráfico en cuestión se refiere a un determinado concepto de comercialización que persigue el solicitante de la marca, que puede modificarse y cuya existencia, como se ha señalado en el apartado 36 *supra*, carece de pertinencia para la apreciación de si un signo puede ser registrado como marca”. – *Fundamento de Derecho 40*–.

“Por lo que respecta al tamaño de la forma de que se trata no puede ser determinante, de por sí, para apreciar el carácter distintivo de esa forma, puesto que se refiere a un aspecto de los productos controvertidos que está relacionado con la cantidad de chocolate contenida en el envoltorio. Por lo tanto, no procede considerar que el público pertinente percibe la forma de lingote dorado, ni siquiera en relación con las dimensiones mencionadas por los demandantes, como una indicación del origen comercial de los productos en cuestión”. – *Fundamento de Derecho 41*–.

“Por último, en el formulario de solicitud de marca comunitaria, los demandantes indicaron, marcando la casilla prevista a tal fin, que la marca solicitada es una marca tridimensional. No obstante, en la rúbrica «Especificación de otro tipo de marca» prevista en el formulario de solicitud figura la mención «representación de una pirámide truncada invertida de base rectangular con un tamaño aproximado de 25 cm x 8 cm con las caras laterales biseladas». Ahora bien, de la estructura de dicho formulario, así como de la parte que lleva como título «Representación de la marca» de las «Notas sobre el formulario de solicitud» emitidas por la OAMI se desprende que las «otras marcas» son las que no están comprendidas en una de las categorías expresamente mencionadas entre las que figura la marca tridimensional. Por lo tanto, se considera que las marcas tridimensionales son un

carácter distintivo de los signos en confrontación. Asimismo, se pone de relevancia, como criterio distintivo entre las marcas tridimensionales, la dimensión y el alcance que el “aspecto del producto” presentan en dicha diferenciación, si bien ciertos elementos integrantes y presentes en dicho «aspecto» resultan indiferentes a tal fin⁸¹. En todo caso, en el empleo de

tipo de marcas que no está comprendido en la categoría de las «otras marcas». –*Fundamento de Derecho 42*–.

“Por consiguiente, si se registrara la marca solicitada, no serían objeto del registro las indicaciones relativas a la orientación espacial ni al tamaño de la forma de que se trata, que, por lo tanto, obedecerían a un simple concepto de comercialización”. –*Fundamento de Derecho 43*–.

⁸¹ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), de 5 de Marzo de 2003 –*Unilever NV V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI); Asunto T-194/01*–:

“No obstante, a efectos de la aplicación de dichos criterios, procede tener en cuenta el hecho de que la percepción del público interesado no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional constituida por el aspecto del propio producto que en el caso de una marca denominativa, figurativa o tridimensional que no esté constituida por dicho aspecto. En efecto, mientras que el público está acostumbrado a percibir inmediatamente estas últimas marcas como signos identificadores del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del propio producto (sentencia Pastilla rectangular con incrustación, citada en el apartado 36 *supra*, apartado 51, y conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer, citadas en el apartado 44 *supra*, punto 12)”. – *Fundamento de Derecho 45*–.

“El mero hecho de que la demandante y sus competidoras hayan escogido formas y colores distintos para sus detergentes sólidos y se esfuercen en protegerlos como marcas no basta para concluir que el público de que se trata percibe normalmente el aspecto de tales productos como una indicación de su origen comercial”. –*Fundamento de Derecho 50*–.

“Las motas presentes en la pastilla no confieren carácter distintivo a la marca solicitada. En efecto, la inclusión de motas forma parte de las soluciones que acuden a la mente de un modo más natural cuando se trata de combinar diferentes sustancias en un producto detergente (véase, en particular, la sentencia Pastilla rectangular con incrustación, citada en el apartado 36 *supra*, apartado 58). Además, constituyen características habituales del aspecto de los detergentes sólidos. El hecho de que las motas presentes en la pastilla cuyo registro se solicita sean relativamente grandes no puede influir de modo significativo en el carácter distintivo de la marca solicitada. En efecto, los polvos presentan aspecto moteado cuando se componen de partículas claras y oscuras que se comprimen en forma de

signos tridimensionales como marcas siempre se pone especial atención en la tutela del interés general⁸².

pastillas, explicándose fácilmente las variaciones en el tamaño de las motas por el volumen de las partículas que integran los polvos”. –*Fundamento de Derecho* 58–.

⁸². Sentencia del Tribunal de Justicia, de 8 de Abril de 2003 –*Linde AG & Winward Industries Inc. & Rado Uhren AG; Asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01*– [Cuestión prejudicial sometida al Tribunal de Justicia]:

“Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos, incluso como marcas colectivas o en marcas complejas o gráficas. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca (véase, en este sentido, la sentencia *Windsurfing Chiemsee*, antes citada, apartado 25)”. –*Fundamento de Derecho* 73–.

“El interés general subyacente en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva implica que todas las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o servicio en el sentido de esta norma estén a la libre disposición de todos y no puedan registrarse, sin perjuicio de la aplicación del apartado 3 del mismo artículo”. –*Fundamento de Derecho* 74–.

“La autoridad competente para aplicar el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva a dichas marcas debe determinar, en relación con los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, tras realizar un examen concreto de todos los elementos pertinentes que caracterizan esta solicitud y, en particular, a la luz del interés general antes mencionado, si en el supuesto concreto se aplica la causa de denegación del registro prevista en dicha disposición. También es preciso un examen concreto como el descrito cuando se trata de una solicitud de registro de una marca tridimensional constituida por la forma del producto. Sin embargo, en tal caso, la citada autoridad no puede denegar el registro por principio”. –*Fundamento de Derecho* 75–.

“Se desprende de lo anterior que una marca tridimensional constituida por la forma del producto debe someterse, como cualquier otra categoría de marcas, a un examen de su conformidad con todos los criterios enumerados en el artículo 3, apartado 1, letras b) a e), de la Directiva y que éstos deben interpretarse y aplicarse en cada caso concreto a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos”. –*Fundamento de Derecho* 76–.

“Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la segunda parte de la segunda cuestión que, al examinar en cada caso concreto la causa de denegación del registro prevista en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva ha de tomarse en cuenta el interés general

II.5.4. Marcas sonoras

Los signos sonoros, a diferencia de la normativa derogada, que omitía cualquier mención al respecto, han sido expresamente incorporados a la relación enunciativa de los que pudieren devenir en marcas –*artículo 4.2.e) LVM*–. En este sentido, la normativa nacional se ha sumado a los ordenamientos jurídicos en los que el sonido resulta admitido como signo de identificación y diferenciación⁸³. De otra parte, la inscripción registral de los signos sonoros puede realizarse bien mediante la partitura en pentagrama en la que se recogieren las notas musicales, bien mediante cualquier otro soporte apto o susceptible de reproducir fielmente el sonido⁸⁴. Ahora bien, la nueva regulación exige que la reproducción del signo ha de ser necesariamente de carácter gráfico, por lo que, de emplearse otro tipo de soportes, los mismos habrán de ser, en todo caso, susceptibles de representación gráfica –*artículo 2.3 y 6 RELVM*–.

La Jurisprudencia comunitaria no se ha pronunciado aún respecto de la presente modalidad de marca. Ello no obstante, sí cabe mencionar los criterios y principios que el Abogado General anticipa en el Caso *Shield Mark BV V. Joost Kist*; Asunto C-283/01⁸⁵.

subyacente en esta norma, es decir, que todas las marcas tridimensionales constituidas por la forma de un producto que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o servicio en el sentido de dicha norma estén a la libre disposición de todos y no puedan registrarse, sin perjuicio de la aplicación del artículo 3, apartado 3, de dicha Directiva”. –*Fundamento de Derecho 77*–.

⁸³ Así, cabría citar cómo el «rugido del león» ha sido objeto de registro como marca de los productos cinematográficos de la productora Metro Goldwyn Mayer o la manera en que el «ruido especial» de la motocicleta Harley Davidson ha accedido también al registro como marca.

⁸⁴ *Vide*, en este sentido, ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones...*, *Ob. cit.*, págs. 23 y ss.

⁸⁵ Conclusiones del Abogado General, Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 3 de Abril de 2003 en el *Caso Shield Mark BV V. Joost Kist*; Asunto C-283/01:

“En la medida en que la Directiva no ha excluido los sonidos, ningún Estado miembro está en condiciones de impedir el registro como marca de un mensaje de esa índole, siempre, claro está, que satisfaga los requisitos exigibles: capacidad para diferenciar y susceptibilidad de representación gráfica”. –*Fundamento de Derecho 21*–.

“Los ordenamientos jurídicos de numerosos Estados miembros mencionan de forma expresa los sonidos como signos adecuados para constituir o formar parte de una marca. Es el caso de Alemania, Austria, España, Francia, Grecia, Italia y Portugal. Otros sistemas, como la Directiva, no los citan. Se trata de los tres Estados que forman la Unión económica Benelux, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, el Reino Unido y Suecia. Sin embargo, ninguno los excluye de forma explícita; es más, todas las normas utilizan, como el artículo 2 de la Directiva sobre marcas, locuciones expresivas de que la relación que incorporan es abierta e incompleta”. –*Fundamento de Derecho 22*–.

“En alguna de las legislaciones en las que los sonidos no aparecen mencionados por su nombre, la práctica administrativa, mediante su admisión, se ha encargado de desmentir a quienes sostenían que las señales acústicas no pueden integrar esta modalidad de propiedad industrial”. –*Fundamento de Derecho 23*–.

“En virtud de las anteriores reflexiones, propongo al Tribunal de Justicia que, en contestación a la primera de las preguntas prejudiciales formuladas por el Hoge Raad, declare que el artículo 2 de la Directiva no sólo no se opone a que los signos sonoros sean marcas, sino que impide a los ordenamientos jurídicos nacionales excluirlos, *a priori*, de esa condición”. –*Fundamento de Derecho 24*–.

“Las notas musicales son los signos con los que se representan los sonidos. Pero, su sucesión, sin más, no identifica una melodía, diferenciándola de otras. La repetición por escrito del nombre de las nueve primeras notas de *Para Elisa* no quiere decir nada. No singulariza el sonido con la claridad y la precisión que demanda el requisito de la representación gráfica”. –*Fundamento de Derecho 38*–.

“Para alcanzar ese objetivo, es menester reflejar los sonidos mediante su notación musical, de manera que sean perfectamente reconocibles, sin lugar a dudas. Y, a tal fin, hay un único camino, recogerlos en un pentagrama. Con este lenguaje universal, el dibujo difuso que constituye la sucesión de las notas, llamadas por su nombre, aparece nítido, con sus contornos precisos para identificarlo, diferenciándolo de otros. Las notas escritas en el pautado, con la clave, que determina la entonación, el compás, que fija el ritmo y el valor relativo de cada una, así como la indicación de los instrumentos que han de interpretarlas son una «fotografía» fiel de la sucesión de sonidos que se representan; si se me permite la expresión, son su «huella dactilar». –*Fundamento de Derecho 39*–.

“Esta forma de representación de los sonidos cumple los requerimientos indicados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Sieckmann. Es clara, precisa, completa, duradera, objetiva y fácilmente accesible. Es verdad que no es inteligible por todos, pero no hay motivo para exigir que la percepción sea inmediata. Habida cuenta de la razón de ser del

requisito, es suficiente con que, mediante instrumentos de interpretación, de ejecución o de reproducción objetivos y fiables, los destinatarios de la inscripción registral tengan cabal conocimiento del signo distintivo que el titular monopoliza”. –*Fundamento de Derecho 40*–.

“El solfeo, que es la técnica destinada a cantar correctamente los textos musicales, no es dominado por la generalidad de los destinatarios del signo, pero permite que, con la lectura de la partitura por una persona versada, los legos lleguen a aprehender el signo sonoro sin riesgo de confusión sobre su identidad”. –*Fundamento de Derecho 41*–.

“Los anteriores razonamientos me permiten sugerir que se responda a la segunda cuestión prejudicial planteada por el Hoge Raad, declarando que:

la representación gráfica de las marcas sonoras debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva;

la determinación de si se satisfacen tales requisitos corresponde al juez nacional competente en cada caso, de conformidad con las circunstancias de hecho concurrentes;

con carácter general, tales condiciones se cumplen con la representación mediante un pentagrama;

por el contrario, normalmente son insuficientes las descripciones con el lenguaje escrito, incluidas las onomatopeyas y la sucesión denominativa de notas musicales”. –*Fundamento de Derecho 47*–.

“A tenor de los razonamientos precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que, en respuesta a las preguntas formuladas por el Hoge Raad der Nederlanden, declare que:

1) «El artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no sólo no se opone a que los signos sonoros sean marcas, sino que impide que los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros los excluyan, *a priori*, de esa condición».

2) «Para que un sonido pueda ser una marca, además de tener carácter distintivo, debe ser susceptible de una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva».

3) «La determinación de si la representación gráfica de un mensaje acústico reúne las anteriores condiciones compete al juez nacional, en atención a las circunstancias de hecho concurrentes en cada caso».

4) «No obstante, dichos requisitos son satisfechos, con carácter general, por la representación mediante un pentagrama».

5) «Por el contrario, normalmente son insuficientes las descripciones con el lenguaje escrito, incluidas las onomatopeyas y la sucesión denominativa de notas musicales”. –*Conclusión y Fundamento 53*–.

II.5.5. Problemática de las denominadas marcas olfativas

El requisito *sine qua non* fijado por el artículo 4.1 LVM, exigiendo al signo que optare a su registro como marca su susceptibilidad de representación gráfica, presenta una dimensión especial en el caso de determinados estímulos o percepciones odoríficas. Así, habría de determinarse si tales manifestaciones odoríficas podrían ubicarse en el citado tipo legal, hallando acomodo a su naturaleza específica en el mencionado requisito.

En este sentido, la Doctrina científica se ha mostrado dividida por lo que respecta a la aceptación como marca de un estímulo o percepción odorífica, toda vez que ésta no resulta susceptible de representación gráfica⁸⁶. Ahora bien, este requisito podría ser integrado mediante determinadas pruebas técnicas, como son los «aromagramas», que, sin desvelar la composición química, posibilitan una representación gráfica de los olores.

Ello no obstante, Sentencia del Tribunal de Justicia, de 12 de Diciembre de 2002, amén de determinar lo que ha de entenderse por la «susceptibilidad de representación gráfica» –Fallo 1)⁸⁷–, desestima la posibilidad de que un signo olfativo pudiese convertirse en marca, ya que “el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una

⁸⁶ Así, se pronuncian negativamente a la aceptación como marca, BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, págs. 1436 y ss. LLOBREGAT HURTADO, M^a. Luisa: *Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto*, en “Revista de Derecho Mercantil. N^o 227”, Madrid, Enero-Marzo 1998, págs. 51 y ss.

De otra parte, a favor de la admisión de tal signo, cabe destacar ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones...*, *Ob. cit.*, pág. 25.

⁸⁷ Fallo 1).- “El artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.

muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos” –Fallo 2)-⁸⁸. Asimismo, la OAMI también ha denegado el registro de una marca olfativa para la Clase Niza 1 de productos⁸⁹.

⁸⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia, de 12 de Diciembre de 2002 –*Ralf Sieckmann V. Deutsches Patent- und Markenamt; Asunto C-273/00*–:

“El artículo 2 de la Directiva tiene por objeto definir los tipos de signos que pueden constituir marcas. Esta disposición prevé que podrán constituir marcas «especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación». Es verdad que dicho artículo únicamente menciona signos que pueden ser percibidos visualmente, de tipo bidimensional o tridimensional, y que pueden, por tanto, ser representados por medio de letras, de caracteres escritos o de una imagen”. –*Fundamento de Derecho 43*–.

“Ahora bien, según se deduce tanto de los términos de dicho artículo 2 como del séptimo considerando de la Directiva, que hace referencia a «una lista enunciativa» de signos susceptibles de constituir una marca, esta enumeración no tiene carácter exhaustivo. Por lo tanto, aunque la referida disposición no menciona aquellos signos que en sí mismos no pueden ser percibidos visualmente, como ocurre con los olores, tampoco los excluye expresamente”. –*Fundamento de Derecho 44*–.

“En tales circunstancias, procede interpretar el artículo 2 de la Directiva en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica”. –*Fundamento de Derecho 45*–.

“Esta representación gráfica debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud”. –*Fundamento de Derecho 46*–.

“En primer lugar, una de las funciones del requisito de la representación gráfica es definir la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular”. –*Fundamento de Derecho 48*–.

“En segundo lugar, la finalidad de la inscripción de la marca en un registro público es que ésta resulte accesible a las autoridades competentes y al público, en particular a los operadores económicos”. –*Fundamento de Derecho 49*–.

“Por un lado, las autoridades competentes deben conocer con claridad y precisión la naturaleza de los signos constitutivos de la marca, al objeto de poder cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro y a la publicación y mantenimiento de un registro de marcas adecuado y preciso”. –*Fundamento de Derecho 50*–.

“Por otro lado, los operadores económicos deben estar en condiciones de verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes de registro pre-

sentadas por sus competidores actuales o potenciales, así como de tener acceso, de este modo, a información pertinente sobre los derechos de terceros”. –*Fundamento de Derecho 51-*.

“Para que los usuarios del registro estén en condiciones de determinar, basándose en la inscripción registral de una marca, la naturaleza exacta de ésta, su representación gráfica en el registro debe ser completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible”. –*Fundamento de Derecho 52-*.

“Además, para desempeñar su papel de marca registrada, un signo debe ser objeto de una percepción persistente y exacta que garantice la función de origen de dicha marca. Habida cuenta de la duración del registro de una marca y de que, según prevé la Directiva, la marca puede ser renovada por períodos más o menos largos, la representación debe ser duradera”. –*Fundamento de Derecho 53-*.

“Por último, la representación tiene precisamente por objeto excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo. Por consiguiente, el medio de la representación gráfica debe ser inequívoco y objetivo”. –*Fundamento de Derecho 54-*.

“Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la primera cuestión que el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”. –*Fundamento de Derecho 55-*.

“Por lo que se refiere a la fórmula química, tal como el Gobierno del Reino Unido ha observado con acierto, pocas personas serían capaces de reconocer, en una fórmula de ese tipo, el olor en cuestión. Tal fórmula no resulta suficientemente inteligible. Por otro lado, tal como dicho Gobierno y la Comisión han indicado, una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, y, por lo demás, tampoco resulta suficientemente clara y precisa. Por lo tanto, la fórmula química no es una representación a efectos del artículo 2 de la Directiva”. –*Fundamento de Derecho 69-*.

“La descripción de un olor, por su parte, aun cuando sea gráfica, no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva”. –*Fundamento de Derecho 70-*.

“En lo que atañe al depósito de una muestra de un olor, es preciso señalar que no constituye una representación gráfica a efectos del artículo 2 de la Directiva. Por otro lado, una muestra de un olor no es lo suficientemente estable ni duradera”. –*Fundamento de Derecho 71-*.

“En el caso de un signo olfativo, si una fórmula química, una descripción por medio de palabras o el depósito de una muestra de un olor no cumplen por sí mismos los requisitos de la representación gráfica, tampoco la combinación de tales elementos puede cumplir dichos requisitos, especialmente los de claridad y precisión”. –*Fundamento de Derecho 72-*.

De otra parte, cabría citar determinados pronunciamientos de la *US Patent and Trademark Office*, en base a los cuales las marcas odoríficas hallarían su tutela en la normativa vigente. Así, el olor o la fragancia pueden ser registrados como marca en el supuesto de que se emplearen de un modo no funcional -§1202.02(a)(iii)(A) TMEP⁹⁰. En cambio, cuando sirvieran a un propósito utilitario, tal como una esencia de perfume, serían funcional y, por consiguiente, no registrables. A tal efecto, el conjunto de evidencias exigidas para establecer si un olor o una fragancia pueden operar como marca resulta determinante -§1202.13 TMEP⁹¹-.

“Habida cuenta de las precedentes consideraciones, procede responder a la segunda cuestión que, en el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos”. – *Fundamento de Derecho 73*-.

⁸⁹ Solicitud de marca N.º 566596, acompañada de representación gráfica de aromagrama y cuya descripción señala que “la marca representa el olor del ámbar, olores de madera con matices de tabaco de Virginia y un sobretono de macis”.

⁹⁰ The Trademark Manual of Examining Procedure [TMEP]-Third Edition, January 2002; Revision 1, June 2002; Revision 2, May 2003-

1202.02(a)(iii)(A) *Functionality* [R-1].- “Un rasgo característico resulta funcional a los efectos de la Ley si el mismo resultare <<esencial para el uso o propósito del producto o si afectare al coste o calidad del producto”.

En este sentido, cabe destacar «*In re Clarke*, 17 USPQ 2d 1238 [TTAB 1990]», en el que el «*Trademark Trial and Appeal Board*» estableció que un olor se empleara y se registrara como marca para “hilo de costura y bordado”.

⁹¹ *Vide*, en este sentido, «*In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116, 227 USPQ 417 [Fed. Cir. 1985]».

Asimismo, cabría citar en este orden de cosas, 807.11.- “*Drawing*” of Sound, Scent, or Non-Visual Mark. TMEP.

“37 C.F.R. §2.52(a)(3).- Sound, scent, and non-visual marks. The applicant is not required to submit a drawing if the applicant’s mark consists only of a sound, a scent, or other completely non-visual matter. For these types of marks, the applicant must submit a detailed written description of the mark.

The applicant is not required to submit a drawing if the applicant’s mark consists *solely* of a sound, a scent, or other completely non-visual matter. For these types of marks, the applicant must submit a detailed written description of the mark that clearly explains the

II.6. Régimen de prohibición

II.6.1. *Conceptuación preliminar*

El régimen de las prohibiciones de registro como marca o como nombre comercial –*artículos 5 a 10 y 88 LVM*– de determinados signos, amén de resultar tributario o derivativo de las disposiciones de carácter comunitario e internacional, con lo cual su interpretación y aplicación en el Derecho nacional, tanto por la OEPM como por la judicatura, habrá de atender el Derecho Comunitario en la materia⁹², presenta una doble virtualidad. Así, de una parte, y con *carácter positivo*, constituyen el elenco de requisitos que ha de reunir un signo a fin de poder ser constitutivo de tal categoría de derecho de Propiedad Industrial. Ahora bien, con *carácter*

sound or scent. 37 C.F.R. §2.52(a)(3). If the mark comprises music or words set to music, the applicant may also submit the musical score for the record.

The applicant should submit a page that indicates “NO DRAWING” in the place where the mark would otherwise appear. The mark should be coded under Mark Drawing Code 6 in the automated search system. This code formerly included only sound marks, but it now includes all non-visual marks.

If the mark is a composite comprising both visual and non-visual matter, the applicant must submit a drawing depicting the visual matter, and include a description of the non-visual matter”.

U. S. Trademark Law Rules of Practice & Federal Statutes - U. S. Patent & Trademark Office -9th edition - July 30, 2003-

37 C.F.R. PART 1—RULES OF PRACTICE IN PATENT CASES

“§2.52- *Types of drawings and format for drawings.*

(a) A drawing depicts the mark sought to be registered. The drawing must show only one mark. The applicant must include a clear drawing of the mark when the application is filed. There are two types of drawings:

(3) *Sound, scent, and non-visual marks.* The applicant is not required to submit a drawing if the applicant’s mark consists only of a sound, a scent, or other completely non-visual matter. For these types of marks, the applicant must submit a detailed written description of the mark”.

⁹² *Vide*, en este sentido, ROBLES MORCHON, Gregorio: *Las marcas en el Derecho español. (Adaptación al Derecho Comunitario)*, Madrid, 1995, págs. 36 y ss.

negativo –que es el que fundamentalmente contempla la nueva normativa–, el régimen de las prohibiciones deviene en un conjunto de causas imposibilitadoras o excluyentes del registro como marca o nombre comercial de un signo en virtud de diferentes razones que lo inhabilitan para tal función. Asimismo, en este orden de cosas cabe manifestar que el citado régimen de prohibiciones puede operar, con *carácter ex post*, como una categoría de «causas de nulidad o caducidad» de un registro de marca ya practicado –*artículos 51, 52 y 55.1.d) y e) LVM*⁹³–. Por consiguiente, el signo en el que, *ab initio* o derivativa o sobrevenidamente, concurrieren las prohibiciones de registro, o bien no podrá acceder a la condición de marca o de nombre comercial o bien, en el supuesto de que hubiere accedido, su registro podrá ser anulado, respectivamente.

En este orden de cosas, se ha de poner de relieve, asimismo, la catalogación y clasificación legal de las prohibiciones de registro en dos categorías. De una parte, se hallan las *prohibiciones absolutas* –*artículo 5 LVM*–, las cuales se fundamentarían en el interés general u objetivo de una sociedad organizada en lo económico de acuerdo con el sistema de mercado y libre competencia –*artículo 38* de la Constitución Española, de 27 de Diciembre de 1978 y los *artículos 4 y 14.2* del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, de 25 de Marzo de 1957–, la cual, en aras a contribuir a la garantía de dicho sistema, reconoce derechos de marca en favor de los operadores organizados que compitieren en su seno. De otra parte, se establecen las *prohibiciones relativas*, cuyo fundamento residiría en la protección de bienes o derechos anteriores de terceros que resultaren incompatibles con el signo cuyo registro se preconizare⁹⁴.

⁹³ A este respecto, se sostiene que “las prohibiciones de registro constituyen el «negativo» de los *requisitos de idoneidad* que ha de reunir un signo para ser constitutivo de marca”: ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1189. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO: *Apuntes de Derecho Mercantil*, Pamplona, 2001, págs. 434 y ss.

⁹⁴ *Vide*, a este respecto, ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1191 y ss.

Asimismo, habría de manifestarse que la citada catalogación presenta otros efectos en lo que respecta a la *legitimación activa para el ejercicio de la acción de nulidad -y a su plazo de prescripción-* contra la marca o el nombre comercial registrados en contravención de un tipo u otro de prohibición *-artículo 59 LVM-*.

En tal sentido, en el supuesto de que se tratase de *prohibiciones absolutas*, la «legitimación activa» la tendrían la OEPM, cualquier persona física o jurídica, así como cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, que resultaren afacetadas o gozaren de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. Esta última referencia podría resultar innecesaria al hallarse incluida en la mención referente a «toda persona jurídica»; ahora bien, ello no obstante, podría tener la virtualidad de amparar y de dotar de legitimación a agrupaciones constituidas *ad hoc*, bien para oponerse al registro, bien para litigar *ad casum* contra una marca registrada en infracción de una prohibición de registro. Por lo que respecta al «plazo de prescripción», la acción de nulidad basada en la violación de las prohibiciones absolutas resulta *imprescriptible -artículo 51.2 LVM-*. De ello deriva que la vigencia de las prohibiciones absolutas es *permanente*, lo cual, a su vez, presenta dos efectos. En primer lugar, que las citadas prohibiciones continúan desplegando sus efectos obstativos aun cuando el signo hubiere logrado el registro como marca. En segundo lugar, que la prohibición puede operar derivativa o sobrevenidamente; esto es, que el signo fuere regularmente registrado, dado que la prohibición no existía en el momento en el que se solicitó y practicó el registro, mas, en cambio, dicha prohibición aconteciere durante la vida de la marca o del nombre comercial ya registrados *-artículo 55.1.d) y e) LVM*, que regula tal aspecto bajo el régimen de la *caducidad y no el de la nulidad-*.

De otro lado, en el supuesto de que se tratase de *prohibiciones relativas*, la «legitimación activa» para obtener la anulación o caducidad del registro se contrae a los titulares de derechos anteriores afectados por el registro -y a sus causahabientes, en el caso de los derechos anteriores previstos en el *artículo 9.1.a) y b) LVM*: nombre civil o imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca o la persona identificada por un nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante-. En cuanto al «plazo de prescripción», éste es de *cinco años*, computados desde el momento en que el titular de un derecho anterior conociere el uso de un signo posterior registrado incompatible con el suyo anterior. Ahora bien, en el supuesto de que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe, la acción será *imprescriptible -artículo 52.2 LVM*, que deriva y resulta coincidente con el *artículo 9.1 PDM-*.

Finalmente, también cabría poner de relieve otras dos características diferenciadoras. Así, en primer lugar, los conflictos respecto de las *prohibiciones absolutas* resultan excluidas, en cuanto a su resolución, de sometimiento a «arbitraje» en el seno del procedimiento de registro, en tanto que solamente podrán someterse a dicho instituto las *prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 LVM -artículo 28.2 LVM-*. En segun-

II.6.2. *Requisitos constitutivos de la marca*

Con carácter genérico, los requisitos que un signo hubiera de reunir a fin de ser susceptible de recibir la categoría de marca serían la *licitud*, la *capacidad distintiva* y la *disponibilidad*.

De una parte, con respecto a la *licitud*, se ha de manifestar que dicho requisito se halla configurado por una serie de condiciones. En primer lugar, cabría destacar el hecho de que el signo fuere susceptible de representación gráfica -*artículo 4.1 LVM*- y que resultare admisible como marca -*artículo 4.2 LVM*-. En segundo lugar, se exige que el signo no tuviere carácter oficial o resultare ser de interés público, a menos que mediare la debida autorización -*artículo 5.1.i), j) y k) LVM*⁹⁵. En tercer lugar, en el signo ha de

do lugar, la OEPM no podría desestimar de oficio solicitudes de registro en base a *prohibiciones relativas*, excepción hecha de la prevista en el *artículo 9.1.b) LVM*, referente a signos que, para la generalidad del público, identificaren a una persona distinta del solicitante, en tanto que goza de tal potestad en el supuesto de las *prohibiciones absolutas* -*artículos 20, 18.4 y 19 LVM*-.

⁹⁵ En igual sentido, el *artículo 6.ter* -*Marcas: Prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales*. CUP-“1)

a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión

no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.

3)

a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas.

b) Las disposiciones que figuran en la letra b) del párrafo 1) del presente artículo no son aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.

4) Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.

5) Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el párrafo 1) arriba mencionado se aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo 3) arriba mencionado.

7) En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.

8) Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.

concurrir la circunstancia de no resultar contrario a la Ley, las buenas costumbres o el orden público -*artículo 5.1.f) LVM*-. Finalmente, el signo no ha de resultar engañoso por su susceptibilidad de inducir a error sobre el producto o servicio distinguido -su naturaleza-, sus características o su procedencia geográfica -*artículo 5.1.g) y h) LVM*-.

De otra parte, en lo atinente a la *capacidad distintiva*, este requisito ha de concurrir durante toda la vida del signo, por cuanto que la marca constituye un signo distintivo en el mercado de los productos o servicios de una empresa respecto de los de otras -*artículo 4.1 LVM*-. Como elementos configuradores de la citada *capacidad distintiva*, se he de tener presente determinados criterios negativos. En primer lugar, no ha de tratarse de un signo genérico, en cuanto que constituya la denominación o la configuración «usual o habitual», según criterios del mercado, del producto o servicio al que se aplicare -*artículo 5.1. d) y e) LVM*-. En segundo lugar, se excluye la posibilidad de que el signo fuere meramente descriptivo o indicador de las características del producto o servicio al que se aplicare -vgr.: composición, calidad, destino, procedencia-, según, asimismo, criterios de mercado -*artículo 5.1.c) LVM*-.

Finalmente, en lo que respecta a la *disponibilidad*, dicho requisito exige, con carácter general, de una parte, que el signo no hubiere sido atribuido previamente o con anterioridad en favor de un competidor para distinguir sus propios productos, servicios o actividades -bien en concepto de marca, nombre comercial o denominación geográfica protegida- y, de otra parte, que no entrase en conflicto con otros derechos anteriores de carácter excluyente, tales como los institutos protectores de invenciones -patentes

10) Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países, de la facultad de rehusar o de invalidar, en conformidad al párrafo 3) de la sección B, del Artículo 6quinquies, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el párrafo 1) arriba indicado”.

y modelos de utilidad, denominaciones de obtenciones vegetales— y del diseño —modelos y dibujos industriales—, los derechos de autor, ciertos derechos de la personalidad o las denominaciones de personas jurídicas en las condiciones reguladas por la Ley —*artículos 6 a 9 LVM*—.

II.6.3. *Prohibiciones absolutas*

El régimen y elenco de las prohibiciones absolutas del *artículo 5 LVM* se inspira, en gran parte, en la literalidad de su norma predecesora, esto es, el *artículo 11 LDM*, de la que diverge en mínimas y ocasionales diferencias terminológicas. Asimismo, la nueva normativa presenta como principal característica su convergencia y aproximación con respecto del régimen del *artículo 7 —motivos de denegación absolutos— RMC*. Igualmente, cabe poner de relieve que un mismo signo pudiere incurrir simultáneamente en más de uno de los supuestos que integra la relación de dichas prohibiciones absolutas.

A. SIGNOS CARENTES DE CAPACIDAD DISTINTIVA

Esta prohibición comprende, en primer lugar, a los signos que no pudieren alcanzar la citada capacidad distintiva, de acuerdo con la caracterización legal de la marca *ex artículo 4.1 LVM —artículo 5.1.a) y b) LVM—*; esto es, un signo que careciere de fuerza distintiva para singularizar productos o servicios en el mercado o bien que careciere de susceptibilidad de representación gráfica⁹⁶. Asimismo, en el ámbito de la citada prohibición se hallan los signos que carecen de capacidad, fuerza o «carácter» distintivo de la clase de productos o servicios sobre los que recayere —*artículo 5.1.b) LVM*⁹⁷. Ahora bien, dado que la «capacidad distintiva» constituye un *requisito sine qua non* de la función primordial de la marca, la cual ha de *servir o ser apropiada —artículos 4.1 LVM y 2 PDM, respectivamente—* para distinguir en el mercado los productos, servicios o actividades de una empresa de los de las otras, consideramos que la pro-

⁹⁶ El citado tenor resulta coincidente con el del *artículo 2 PDM*.

⁹⁷ Este precepto recoge la misma terminología del *artículo 3.1.b) PDM*.

hibición del *artículo 5.1.b)* LVM puede ser catalogada como innecesaria, puesto que se hallaría subsumida en el tipo legal más amplio del *artículo 5.1.a)* LVM, toda vez que éste comprende a los signos que no pudieren constituir marca por no ser conformes al *artículo 4.1* LVM⁹⁸.

En este orden de cosas, se ha de manifestar que la «capacidad distintiva» de un signo constituye un juicio que ha de realizarse en atención a la configuración de dicho signo con respecto de los productos o servicios que pretendiere distinguir. Ello no obstante, también puede procederse en determinados supuestos particulares a realizar un juicio abstracto o *a priori* sobre la fuerza distintiva *intrínseca* del signo, con independencia de los productos o servicios que pretendiere distinguir.

Ahora bien, el análisis o examen precisos para determinar el requisito de la «capacidad distintiva» exige la verificación de ciertas *pautas básicas* –Resolución de la Primera Sala de Recurso OAMI, de 27 de Mayo de 1998; Asunto R 20/97-1, Caso XTRA-. A tal respecto, y sin perjuicio de la concurrencia de otras que pudieren coadyuvar a la citada determinación, cabría poner de relieve las siguientes. En primer lugar, la impresión general ofrecida por el signo, sin aislar, separar o enfatizar determinados elementos de su composición. En segundo lugar, la naturaleza de los productos o servicios a cuya distinción tuviere como finalidad el signo en cuestión. En tercer lugar, el grado en el que el signo cumpliera su función indicadora del origen del producto, servicio o actividad; función esta que con suma dificultad pudiere cumplir un signo que fuere o bien excesivamente simple o complejo o de carácter ornamental⁹⁹.

A.1. *Signos compuestos exclusivamente por indicaciones o signos genéricos*

El signo «genérico» –*artículo 5.1.c)* LVM– relativo a los productos o servicios que la marca pretendiere distinguir carece, *per se*, de cualquier

⁹⁸ *Vide*, en este sentido, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1194.

⁹⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado de Derecho de Marcas*, Madrid, 2001, págs. 128 y ss.

carácter distintivo –*artículo 5.1.b) LVM*–, por cuanto que resulta *indicativo* del género del producto o servicio y *no distintivo* del producto o servicio de una empresa respecto del mismo o similar producto o servicio puesto en el mercado por otra empresa. Asimismo, la prohibición deriva de una sólida razón de orden concurrencial, como es la de que el signo genérico resulta absolutamente necesario¹⁰⁰.

En este sentido, resultan genéricos los signos que *semántica o gráficamente* identifiquen al género al que perteneciere el producto o servicio a distinguir con la marca, así como sus especies¹⁰¹.

¹⁰⁰ ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1195: “No puede ser objeto de atribución exclusiva o monopolio a favor de nadie ya que rige sobre el mismo el principio concurrencial de libre disponibilidad por tratarse de un elemento esencial o necesario en el tráfico económico en función de la identificación del producto o servicio a favor de todos aquéllos que compiten en el mismo sector del mercado”.

¹⁰¹ En dicho supuesto cabría ubicar las denominaciones «yogur», «renting» o «vino».

Vide, en este sentido, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1195. FUENTE GARCÍA, Elena de La: *Las marcas*, en “Propiedad Industrial. Teoría y práctica”, VV.AA., Madrid, 2001, pág. 129. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado...*, *Ob. cit.*, pág. 125. MASSAGUER FUENTES, José: *Marca*, en “Enciclopedia Jurídica Básica. Tomo III”, Madrid, 1995, pág. 4174.

Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 12 de Noviembre de 1993 –R. Ar.: 8762–: “Es lo cierto que, independientemente de que, en el tráfico comercial, no consta que la denominación «espetec» se haya utilizado para distinguir sus productos por otros industriales –salvo el período en que lo fue por la demandante «Criven SA»–, dicho vocablo catalán tiene un carácter genérico al designar, en una de sus acepciones «botifarra que no es cou, sinó que la deixen assecar i després se la mengem», así como «espetegall» es denominación de «botifarra de carn bona, crua, seca, de budell estret i prim amb forma de nansa» (Diccionari Català-Valencià-Balear de Francesc de B. Moll), pudiendo afirmarse que «espetec» remite a una clase de productos cárnicos elaborados con carne de cerdo, mezclada o no con otras, cuya característica sería que se deja secar antes de ser consumida, de donde se sigue que la Sala aplicó rectamente el precepto estatutario citado, pues «espetec» no es un nombre original para designar los productos del recurrente, don José T. A., sino que se refiere a una clase general de «botifarra» y por sí sola la identifica con tal carácter, habiendo sido utilizada, al menos, en algunas comarcas catalanas con referencia directa al producto ya descrito, por lo que al admitirse como marca para el comercializado por el recurrente, éste utilizaría exclusivamente una deno-

Ahora bien, la prohibición de registro del signo genérico tan solo se limita a los supuestos en los que los signos se hallaren compuestos *exclusivamente* por tal naturaleza de signos. Consiguientemente, resulta perfectamente regular y lícito el registro de una conjunción o combinación de uno o más signos de tal naturaleza o de otra, siempre que el conjunto resultante gozare intrínsecamente de fuerza distintiva –*artículo 5.3 LVM*–. Igualmente, resulta admisible el uso de un signo que fuere genérico en lo que respectare a su significado semántico o, incluso, gráfico, en tanto que el mismo se empleare para la distinción de productos o servicios *no pertenecientes* al género o especie propia de los productos o servicios que semántica o gráficamente designare, alcanzando, de tal modo, un significado o carácter de fantasía¹⁰².

De otra parte, se ha de poner de relieve que la prohibición de un signo genérico comprende en su seno las denominaciones genéricas, tanto en lengua española como en cualesquiera de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas –«Patxarana», «Amanida»–, así como las denominaciones pertenecientes a alguna lengua romance –«Petit suisse»–. Ahora bien, del mismo modo quedan comprendidas en la citada prohibición las expresiones genéricas en otros idiomas en el supuesto de que el significado de la denominación pudiere reputarse conocido para el adquirente o usua-

minación general introduciendo en el mercado un alto nivel de confusión y privando a los demás industriales de identificar sus productos con un término general, todo lo cual fue apreciado por la Audiencia y es conforme a la doctrina jurisprudencial declarada, entre otras, en la S. 28-11-1986 (RJ 1986\6382), expresiva de que «en relación con la genericidad de las marcas, el artículo 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial veda el acceso al Registro de las denominaciones genéricas, ya que, en un aspecto, se trata de elementos de uso común, pertenecientes al dominio público, no apropiables en exclusiva por nadie, mientras que, desde otra perspectiva, esa misma utilización colectiva y continua degrada su fuerza expresiva hasta privarlas de la función identificadora que les es propia», y en la dictada con fecha 2-12-1989 (RJ 1989\8792), de donde se sigue el perencimiento del motivo”. [*Fundamento de Derecho Tercero*].

¹⁰² ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1196. Tal sería, por ejemplo, el caso de la marca «caramelo» empleado para distinguir prendas de vestir.

rio normalmente informado del concreto producto o servicio en cuestión –vgr.: «renting»–. Asimismo, merecen especial mención las lenguas de los Estado Miembros de la Unión Europea, respecto de las cuales habría de extenderse, igualmente, la prohibición, en virtud de libre circulación de mercancías y servicios, ya que tal principio consagra la libre disponibilidad de los signos genéricos en favor de cualquier operador que, establecido en cualquiera de los Estados Miembros, comercializare sus productos u ofertare sus servicios en el ámbito de la Unión¹⁰³.

A.2. *Signos habituales y signos vulgarizados*

Los signos que se compusieron *exclusivamente* de signos o indicaciones que se hubieren convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, tampoco podrán ser objeto de registro –*artículo 5.1.d) LVM*–.

Ahora bien, el carácter «habitual» del signo puede concurrir *ab initio* o bien puede verificarse de un modo derivativo o sobrevenido como consecuencia de su uso según las costumbres del mercado, unido todo ello a circunstancias como la ausencia de una actividad idónea por parte de su titular para eludirlo; supuesto este en el que se suele designar con el término «vulgarizado». Este segundo caso es el que recoge la nueva normativa como causa de caducidad y, por consiguiente, de cancelación del registro –*artículo 55.1.d) LVM*–, por cuanto que el signo se hubiere convertido en el comercio, por la actividad o inactividad de su titular, en la «designación usual» de un producto o de un servicio para el que estuviere registrado.

Como se ha enfatizado anteriormente, la presente prohibición se contare a los signos que se compusieron *exclusivamente* por signos o indicaciones que se hubieren convertido en «habituales». Sin embargo, la citada «habitualidad» ha de ser cohonestada con el criterio relativo al *lenguaje común y/o al de las costumbres leales y constantes del comercio* –«tirantes», «ter-

¹⁰³ ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1196. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado...*, *Ob. cit.*, pág. 126.

mo», «celofán»¹⁰⁴. No obstante, al igual que en la prohibición de los signos genéricos, el requisito *sine qua non* para que opere la citada prohibición es el hecho de que el elemento habitual y/o vulgarizado entrañe la composición *exclusiva* del signo, con lo cual, en el supuesto de incorporar otros elementos al habitual y /o vulgarizado, desaparecería el tipo legal prohibitivo, por cuanto que el conjunto resultante alcanzaría la requerida capacidad distintiva.

En este orden de cosas, resulta imprescindible llevar a cabo un mínimo análisis del elemento corrector incorporado al presente supuesto de prohibición. De acuerdo con ello, el examen de la circunstancia de la «habitualidad» o de la «vulgarización» ha de realizarse con arreglo al *lenguaje común* –y, consiguientemente, no de acuerdo con el significado del diccionario de la Real Academia de la Lengua ni tampoco según otros criterios de *auctoritas*– y/o las costumbres *leales y constantes del comercio*. Así, en lo que respecta a la «lealtad», ésta ha de ser analizada de acuerdo con los parámetros propios del acto concurrencial, esto es, como acto de mercado con finalidad concurrencial y acorde con la buena fe en sentido objetivo –*artículos 1 a 5 de la Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal [LCD]*–. De otra parte, la circunstancia de la «constancia» presupone permanencia o arraigo en el uso del signo, en cuanto medio habitual en el sector profesional o de mercado en cuestión para designar una clase específica de producto o servicio. Todo ello implica la posibilidad del titular del signo de evitar posibles vulgarizaciones de signos registrados a través de la adopción de las correspondientes prácticas de marketing encaminadas a impedir dicho efecto¹⁰⁵.

¹⁰⁴ ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1197.

¹⁰⁵ ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1197 y ss. CASADO CERVIÑO, ALBERTO: *El sistema comunitario de marcas. (Normas, jurisprudencia y práctica)*, Valladolid, 2001, págs. 131 y ss.

Como ejemplo de eludir el riesgo de vulgarización, cabría citar el caso de una marca identificativa de yogur, llevando a cabo una campaña publicitaria que tendiere a enfatizar la denominación genérica del producto –«yogur»– y su signo distintivo.

Ahora bien, la «habitualidad» también cabe ser circunscrita a determinados ámbitos profesionales, por cuanto que se ha de poner en relación con los productos o servicios que distingue y éstos pueden hallarse reservados a determinadas esferas de actuación profesional¹⁰⁶.

Igualmente, cabe subrayar que la OAMI ha denegado el registro del término «Supreme» por cuanto que, a su juicio, cabría ser incardinado en el presente supuesto de prohibición [Resolución de la Tercera Sala de Recurso, de 28 de Julio de 1998; Asunto R 44/98-3]. Del mismo modo, y en base a idéntico argumento, ha denegado el registro de los colores «verde claro» y «amarillo» [Resolución de la Tercera Sala de Recurso, de 3 de Julio de 2002; Asunto R 194/2000-3], dado que los conceptúa como habituales o vulgarizados en función de su libre disposición como habituales o usuales en el comercio en general.
¹⁰⁶ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), de 5 de Marzo de 2003 –*Alcon Inc. V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI); Asunto T-237/01*–:

“Según el Tribunal de Justicia, el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que sólo se opone al registro de una marca cuando los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca (sentencia *Merz & Krell*, antes citada, apartado 31). Así, procede destacar que el carácter habitual de una marca sólo puede apreciarse, por un lado, en relación con los productos o los servicios que llevan la marca, aunque la disposición controvertida no se refiera expresamente a ellos, y, por otro lado, en relación con la percepción que de ella tenga el público al que se dirigen los productos”. –*Fundamento de Derecho 37*–.

“En el presente caso, procede observar que la marca controvertida se había registrado para «productos farmacéuticos oftálmicos; soluciones estériles para cirugía oftálmica» y que, en consecuencia, el carácter habitual del vocablo «BSS» debe analizarse en relación con estos productos”. –*Fundamento de Derecho 41*–.

“Dado el destino de los productos que llevan la marca controvertida, el público al que se dirigen es un público especialista en materia médica, en concreto, oftalmólogos y cirujanos oftálmicos. Por otra parte, teniendo en cuenta los conocimientos que tienen los médicos y farmacéuticos de la Unión Europea sobre los términos científicos en inglés, que es el idioma técnico en este ámbito, cabe considerar público pertinente a los oftalmólogos y a los cirujanos oftálmicos de toda la Unión Europea”. –*Fundamento de Derecho 42*–.

“Las pruebas presentadas por la parte coadyuvante ante la Oficina relativas al carácter habitual del vocablo «BSS» para el público especialista en oftalmología acreditan que este vocablo se ha convertido en la denominación genérica normal de una solución salina

A.3. *Signos compuestos exclusivamente por elementos o signos actual o potencialmente descriptivos*

El presente tipo lo configurarían, con carácter general, los signos que sirvieran o pudieran servir en el comercio para designar las propiedades o características de los productos o servicios. Ahora bien, de un modo particular o específico, se hallarían incluidos en dicho tipo los referentes a la *especie* —«helado *de fresa*»—, la *calidad* —«supremo», «excelente», «blanco», «light», «sin plomo», la *cantidad* —«docena», «kilo», «mega», «giga»—, el *destino* —«after shave», «after sun», «programa informático para PC»—, el *valor* —«original», «auténtico»—, la *procedencia geográfica* —denominaciones de regiones, comarcas u otros lugares geográficos con aptitud, actual o potencial, de constituir indicación sobre la procedencia¹⁰⁷—, la *época de obtención del producto o de la prestación del servicio* —meses o estaciones— —*artículo 5.1.c) LVM y artículo 7.1.c) RMC*—¹⁰⁸. Ahora bien, otra de las virtualidades del presente tipo prohibitivo consiste en que el mismo, acogiendo la previsión de los *artículo 3.1.c) PDM y 7.1.c) RMC*, ha incorporado en el seno de la prohibición a los signos «potencialmente» descriptivos —“que puedan servir”—.

La razón de la prohibición del signo descriptivo reside en que carece de capacidad distintiva en virtud de su «función», ya que ésta no consiste en distinguir e indicar el origen empresarial de los productos o servicios, sino

equilibrada (Balanced Salt Solution). En efecto, procede observar que los diccionarios de química, medicina y farmacia, así como los artículos científicos presentados por la parte coadyuvante prueban que la comunidad científica del sector considera el vocablo «BSS» como un término genérico”. —*Fundamento de Derecho 43*—.

¹⁰⁷ A este respecto, cabe destacar que la OAMI ha denegado la marca «Zurich» [Decisión N.º.889/2003, de 22 de Abril de 2003] para servicios de seguros, en tanto que ha aprobado las marcas «Cambridge» [Decisión N.º.77/2001, de 19 de Enero de 2001] para libros y «Casablanca» para tabaco.

¹⁰⁸ *Vide*, en este sentido, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1198 y ss. AREAN LALIN, Manuel: *La aptitud de una denominación para convertirse en marca*, en “Actas de Derecho Industrial. N.º 5”, Madrid, 1978, pág. 477.

en proporcionar información al mercado en general sobre ciertas propiedades o características de los productos o servicios de determinado género o especie¹⁰⁹. Ahora bien, el hecho de que un signo no posea carácter descriptivo no presupone automáticamente que tuviere carácter distintivo¹¹⁰.

De otra parte, resulta preciso destacar que la prohibición resulta aplicable también, al igual que en el supuesto de la prohibición de los signos genéri-

¹⁰⁹ En base a ello, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1199, opina que “esta clase de signo ha de quedar en el ámbito de la libre disponibilidad a favor de los operadores del sector como principio básico del orden concurrencial. Consecuentemente, esta prohibición pretende asegurar la libre disponibilidad de tal clase de términos o expresiones a favor de empresarios y consumidores en general (pues el signo descriptivo también actúa en función del derecho de información de éstos) y, por tanto, impedir la obtención de posiciones de monopolio potencialmente perpetuos sobre términos o expresiones con función identificativa, en términos de mercado, de propiedades o características de los productos o servicios según su clase o naturaleza”.

¹¹⁰ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), de 9 de Octubre de 2002 –*Dart Industries Inc. V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI); Asunto T-360/00-*:

“Por último, procede añadir que el hecho de que un signo no tenga carácter descriptivo no implica automáticamente que tenga carácter distintivo. En efecto, este carácter puede faltar asimismo si el público a quien se dirige no puede percibir en ese signo una indicación sobre el origen comercial de los productos (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer de 31 de enero de 2002 en el asunto *Koninklijke KPN Nederland, C-363/99*, pendiente ante el Tribunal de Justicia, punto 44, y la sentencia *EuroHealth*, antes citada, apartado 48). Es necesario, pues, examinar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94”. –*Fundamento de Derecho 30-*.

“El carácter distintivo de un signo sólo puede ser apreciado, por un lado, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otro lado, en relación con la forma en que lo percibe el público relevante”. –*Fundamento de Derecho 43-*.

“En el presente caso, la Sala de Recurso dedujo la falta de carácter distintivo del vocablo *UltraPlus* de la constatación del carácter elogioso de los términos de la combinación y de la falta de elementos adicionales que permitieran calificarlo como de fantasía, inhabitual o llamativo. Además, la Sala estimó que, en la medida en que percibía ese vocablo como la expresión de una reivindicación expresa del fabricante relativa a la calidad de sus productos, el consumidor no podía ver un signo distintivo de su origen”. –*Fundamento de Derecho 44-*.

cos, a las *expresiones en idiomas extranjeros*¹¹¹. Finalmente, habría que poner de relieve, asimismo, que el signo descriptivo pudiese ganar o alcanzar capacidad

¹¹¹ *Vide*, a este respecto, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1199. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado...*, *Ob. cit.*, pág. 133.

Así, cabría destacar que la OAMI ha denegado el registro, por descriptivo, del signo «Telepaella» [Resolución de la Primera Sala de Recurso, de 16 de Junio de 1998; Asunto R 54/1998-1], aplicado a la distinción de platos preparados, al igual que el signo «Companyline» para distinguir la prestación de servicios por vía telemática en favor de empresas [Resolución de la Sala Primera de Recurso, de 18 de Noviembre de 1998; Asunto R 72/1998-1 / Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 12 de Enero de 2000; Asunto T-19/99].

Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15), de 27 de Noviembre de 2000 [R. Ar.: 32628-2001], ha denegado el registro del signo «Bio» como clase de yogur por ser meramente descriptivo. En cambio, las Audiencias Provinciales de Bizkaia y Asturias mantienen otro criterio. Sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia (Sección Cuarta), de 8 de Junio de 2000 [R. Ar.: 1247]: “...en cuanto a la pretendida nulidad de la marca Bio al amparo de la letra a) del mismo extremo y precepto por su carácter genérico, se ha de señalar que, tanto el aludido precepto de la vigente Ley de Marcas como el antiguo número 5 del artículo 124 del Estatuto de Propiedad Industrial (RCL 1930\759 y NDL 25009) no definen lo que se entiende por denominación genérica; sin embargo, ambas normas contienen la pauta para determinar si una denominación es o no genérica: hay que poner en relación la denominación o marca con los productos o servicios que se pretenden distinguir con la misma, lo que significa que una denominación no es genérica de por sí, sino que lo puede ser para determinados productos o servicios, pero no para otros, no pudiendo confundirse denominación genérica con denominación vulgar, y así lo ha dicho la Sentencia de 28 noviembre 1988 (RJ 1988\8719); el término Bio es genérico de por sí al ser sinónimo o equivalente al término Vida, por lo que puede ser utilizado por cualquiera; pero no lo era en relación al concreto producto que dicha marca designa, «leche fermentada con bífidos activo» en el momento de su registro, ya que no tenía la capacidad de individualizarlo en el conocimiento público; es interesante, a este respecto, la sentencia del TS de fecha 12-11-1993 (RJ 1993\8762) sobre la marca «Spetec» (butifarra en catalán), cuya doctrina se ha de aplicar aquí «sensu contrario», así como, en los mismos términos, la S. 2-12-1989 (RJ 1989\8792) que en aquélla se cita referida a la conocida marca «Petit Suisse»”. – *Fundamento de Derecho Sexto*-. Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección Cuarta), de 9 de Julio de 2001 [R. Ar.: 1737]: “Las demandadas y apelantes admitieron en el acto de la vista la existencia de similitudes entre los envases, pero basaron su tesis defensiva en que el término BIO era de carácter genérico y no de uso exclusivo de la actora; conclusión que no cabe compartir, como ya señaló la citada Sentencia de esta Sala

distintiva en el supuesto de que se incluyere en un conjunto que gozare de intrínseca fuerza distintiva –«Caixa Galicia», «El Periódico de Catalunya»–.

A.4. *Adquisición derivativa o sobrevenida de capacidad distintiva por parte de signos habituales y/o descriptivos* –«secondary meaning».

Los supuestos de prohibición de registro de los signos carentes de carácter distintivo –*artículo 5.1.b) LVM*–, de los signos descriptivos –*artículo 5.1.c) LVM*– y de los signos habituales –*artículo 5.1.d) LVM*– podrán decaer en el supuesto de que quedare acreditado que tales signos hubieren adquirido, para con los productos o servicios para los cuales se solicitare su registro, capacidad distintiva *sobrevenida o derivativa* como consecuencia del uso que se hubiere hecho de los mismos –«secondary meaning»– –*artículo 5.2 LVM, artículo 3.3 PDM y artículo 7.3 RMC*¹¹²–, extinguiéndose, igualmente y por consiguiente, la correspondiente acción de nulidad –*artículo 51.3, in fine, LVM*–. En este sentido, se ha de constatar que el supuesto de hecho del *artículo 5.2 LVM* presenta una notoria novedad con respecto del

y la de la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial de 22 de julio de 1999, pues si bien el prefijo BIO forma parte integrante de diversas palabras, tales como biología, bioquímica, biosfera, bioética u otras semejantes, en el contexto concreto del presente litigio, tal como fueron registradas las marcas de Danone, SA, el término BIO es elemento sustancial identificativo del producto, leche desnatada con bifidus activo, que se distribuye y vende bajo tal denominación, que por ello debe considerarse como una marca registrada que distingue en el mercado a un producto industrial; sin que esta conclusión se vea desvirtuada por el tenor de diversas Sentencias de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, entre las que cabe citar entre las más recientes las de 10 de abril (RJ 2001\4539) y 23 de mayo del corriente año (RJ 2001\4079), citadas por la parte recurrente, que se inclinaron por considerar el término BIO como genérico, tanto porque tal criterio no vincula a este orden jurisdiccional civil, como porque se ha producido en interpretación del artículo 124 número 5 del Estatuto de la Propiedad Industrial (RCL 1930\759 y NDL 25009), actualmente derogado”. –*Fundamento de Derecho Tercero*–.

112 *Vide*, a este respecto, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1200 y ss. BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, págs. 1437 y ss. GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio: *Fuerza distintiva y secondary meaning en el Derecho de los signos distintivos*, en “Estudios sobre Marcas”, coordinado por NAVARRO CHINCHILLA, José Justo & VÁZQUEZ GARCÍA, Ramón J., Granada, 1995, págs. 345 y ss./ y en “Cuadernos de Derecho y Comercio. N° 16”, Madrid, 1995, págs. 175 y ss.

artículo 11.2 LDM, por cuanto que el nuevo precepto aumenta el elenco de los tipos prohibitivos absolutos que pueden incluirse en su seno, en tanto que el precepto derogado solamente contemplaba tal hipótesis para el supuesto de los signos descriptivos –*artículo 11.1.c) LDM*–.

En este orden de cosas, se ha de poner de manifiesto que la carga de la prueba de la adquisición derivativa o sobrevenida del carácter distintivo por parte de un signo originariamente incurso en las citadas clases de prohibición absoluta corresponde a quien tuviere interés en defender u obtener su registro y, simultáneamente, fuere solicitante de buena fe del mismo, bien porque hubiere sido el su usuario habitual o bien porque hubiere adquirido tal derecho al registro de un modo legítimo.

Ahora bien, la acreditación del reconocimiento de la capacidad distintiva sobrevenida de un signo originariamente sometido a los mencionados supuestos de prohibición exige el análisis de diferentes requisitos, los cuales responden, fundamentalmente, a una elaboración doctrinal¹¹³ –si bien con refrendo jurisprudencial, tal y como cabe reseñar, principalmente, en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 4 de Mayo de 1999¹¹⁴– y, circunstancialmente, resultan, asimismo, recogidos como preceptivos a fin de determinar la verificación del carácter «notorio» de un signo –*artículo 8.2 LVM*–. Así, en primer lugar, habría que atender al nivel de uso previo y habitual del signo. En segundo lugar, se contemplaría la cuota de mercado alcanzada por los productos o servicios distinguidos por el signo. En tercer lugar, las inversiones –tanto financieras como extrafinancieras– llevadas a cabo por el titular del signo cuyo registro se solicitare. En cuarto lugar, la proporción de los sectores interesados que identificaren el producto atribuyéndole procedencia

¹¹³ *Vide*, a este respecto, CASADO CERVIÑO, Alberto: *El sistema...*, *Ob.cit.*, pág. 156. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado...*, *Ob. cit.*, págs. 145 y ss.

¹¹⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia, de 4 de Mayo de 1999 –*Windsufing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) V. Boots- und Segelzubehör Walter Huber & Franz Attenberger; Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97*–.

empresarial merced al signo en cuestión. En quinto lugar, la extensión geográfica de su uso y, finalmente, la reputación o prestigio alcanzado por los productos o servicios distinguidos¹¹⁵.

A.5. *Signos excesivamente simples o complejos*

Un subtipo que podría ubicarse en el supuesto de prohibición absoluta de signos carentes de carácter distintivo sería el configurado por los signos *excesivamente simples*, tales como los conformados exclusivamente por una o varias letras o cifras, o bien por figuras simples como círculos, cuadrados o configuraciones de rudimentaria de simpleza¹¹⁶. Ahora

¹¹⁵ ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO J.: *Las prohibiciones...*, Ob. cit., pág.1201: “El *secondary meaning* relativiza de este modo el fundamento general en el orden público de esta prohibición, para pasar a amparar la posición competitiva adquirida por el sujeto titular del signo en cuestión”.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), de 5 de Marzo de 2003 – *Alcon Inc. V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI); Asunto T-237/01-*:

“Es preciso considerar que la cuestión de si un vocablo, habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales del comercio, ha adquirido carácter distintivo por el uso depende, en particular, de la percepción que tiene de él el público al que se dirigen los productos, ya sea como nombre genérico del producto de que se trata, ya sea como signo distintivo de una empresa determinada. En consecuencia, los esfuerzos del titular deben tomarse en consideración en la medida en que producen resultados objetivos en la forma en que el público pertinente percibe el término de que se trata”. –*Fundamento de Derecho 55-*.

“En efecto, el hecho de que la demandante haya emprendido iniciativas para garantizar el mantenimiento del carácter distintivo de la marca controvertida no es suficiente para acreditar que dicha marca ha adquirido carácter distintivo por el uso en relación con los productos para los que se solicitó el registro, salvo en el caso de que estas medidas hayan supuesto que el público al que se dirigen tome conciencia del hecho de que el vocablo «BSS» constituye una marca. En este sentido, es preciso señalar que la «lista de control BSS» constituye únicamente un indicio de la intención de la demandante de evitar que sus competidoras usen la marca BSS, pero no prueba que el público al que se dirigen los productos perciba el vocablo «BSS» como una marca y, por tanto, no acredita que el vocablo «BSS» haya dejado de ser una denominación habitual en el ámbito oftalmológico”. –*Fundamento de Derecho 57-*.

¹¹⁶ *Vide*, a este respecto, ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO J.: *Las prohibiciones...*, Ob. cit., págs. 1201 y ss.

bien, ello no obstante, se ha de destacar que ha sido admitido el registro de combinaciones de letras «IX», «HD», «HG», «HQ» y «HP», así como de cierto gráfico¹¹⁷.

De igual modo, el «eslogan» puede carecer de capacidad distintiva en el supuesto de que resultare excesivamente *largo y complejo*¹¹⁸. Ello no obstante, la OAMI ha admitido el registro de «eslóganes» como “*la belleza no es para mirarla sino para gozarla*”, para distinguir cosméticos; “*piensa en el futuro cuando aún estás a tiempo*”, para hacer referencia a planes de pensiones; “*just do it*” o “*no sueñes, conduce*”, para el automóvil Jaguar. Sin embargo, el Tribunal Supremo no admitió el registro del «eslogan» “*Cafés a la crema Marcilla nuevo sistema de tueste gran aroma*”¹¹⁹.

¹¹⁷ Vide Sentencias del Tribunal Supremo, de 22 de Septiembre de 1999 (Sala de lo Civil) –R. Ar.: 6604–; 6 de Mayo de 2002 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera) –R. Ar.: 8508–; 14 de Junio de 2002 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera) –R. Ar.: 5393– y 11 de Diciembre de 2002 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera).–R. Ar.: 10844–.

¹¹⁸ Vide MASSAGUER FUENTES, José: *Marca...*, Ob. cit., pág. 4172.

¹¹⁹ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera), de 18 de Julio de 1989 –R. Ar.: 5960–: “La sentencia de instancia al desestimar el recurso, acoge la tesis de la administración y mantiene en consecuencia los actos impugnados, por entender en síntesis que la genericidad de la frase publicitaria necesitada de utilizar vocablos de uso común, no impide que al combinarse con el elemento distintivo básico, goce en su conjunto de un valor unitario sobre el que recae el derecho exclusivo de uso. Es sin embargo este carácter unitario del conjunto, el que supone un obstáculo a la inscripción en este caso, pues definido el concepto de marca en el artículo 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial (RCL 1930\759 y NDL 25009), como todo signo o medio material que sirve para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio o el trabajo, sólo gozaría de este carácter la denominación adoptada para el café a la crema Marcilla, pero no el lema genérico añadido, verdadero slogan publicitario que sugiere como peculiaridad exclusiva de esta marca, el nuevo sistema de tueste y el gran aroma logrado por el mismo, pretendiendo apropiarse de la proclamación en exclusiva de unas cualidades que son comunes a otros productos de la misma naturaleza y como el carácter unitario de la marca, obliga a rechazarla o aceptarla en su integridad, al no poderse segregar los particulares no inscribibles, resulta procedente denegar la inscripción”. –*Fundamento de Derecho Unico*–.

A.6. *Motivos aplicados a la superficie de los productos*

Un supuesto específico de signo resulta el de los motivos aplicados a la superficie de los productos, que, pueden presentar varias funciones –técnicas, decorativas–, con independencia de la propia del signo distintivo. Estos pueden constituir una marca en la medida en que fueren adecuados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Ahora bien, dicha aptitud genérica distintiva no presupone, en cambio, un carácter distintivo con respecto de un producto o servicio determinado.

Asimismo, este supuesto presenta una peculiaridad propia, por cuanto que el signo no resulta independiente del aspecto de los productos que designa, sino que se confunde con el aspecto exterior del producto mismo, por lo que la percepción del público pertinente con respecto de la facultad distintiva del signo decrece considerablemente.

Pues bien, en función de ello se considera que la mera impresión que produce el aspecto exterior de un producto no puede admitirse como signo distintivo, máxime cuando dicha impresión no resulta estable¹²⁰.

B. SIGNOS CARENTES DE SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Este supuesto de hecho de prohibición absoluta halla su encaje en el tipo del artículo 5.1.a) LVM, que comprende a los signos que no pudieran constituir marca por no ser conformes con su mismo concepto legal en virtud del artículo 4.1 LVM¹²¹.

Ahora bien, la cuestión primordial de la citada prohibición reside en determinar el sentido y alcance del requisito de *susceptibilidad de representación gráfica*. A tal respecto, habría que manifestar que la característica más relevante de la presente prohibición reside en su carácter estrictamente aséptico o

¹²⁰ *Vide*, a este respecto, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), de 9 de Octubre de 2002 –*Glaverbel V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), Asunto T-36/01*–.

¹²¹ En igual sentido, artículo 7 RMC.

neutro, por cuanto que versa sobre el signo en sí mismo considerado, es decir, desvinculándose de los productos o servicios a cuya distinción se tratare de aplicar y otorgando exclusiva a sus condiciones *per se* o intrínsecas para ser claramente percibido y diferenciado sensorialmente. Consiguientemente, la presente prohibición requiere que todo signo haya de ser de un modo diáfano identificable *per se* y que haya de tener aptitud propia suficiente para ser distinguido de los demás, en función de su clase y naturaleza.

Por otra parte, el requisito de *susceptibilidad de representación gráfica* del signo halla su fundamento y exigencia en la necesidad de su examen, publicación oficial de su solicitud y, acaso, concesión¹²², así como en la necesidad de certeza en las condiciones de su uso y configuración, una vez que resultare concedido y registrado. Consiguientemente, podría considerarse que la citada prohibición de registro actúa en función de la adecuada protección de los intereses generales, así como de los intereses de terceros titulares de derechos anteriores eventualmente incompatibles con el nuevo signo¹²³.

B. 1. El registro del color por sí solo

En primer lugar, cabe poner de relieve que la prohibición de registro del «color por sí solo» que contemplaba el artículo 11.1.g) LDM ha desaparecido en la nueva regulación debido, fundamentalmente, a la incidencia del artículo 3 PDM y de la práctica jurisprudencial, tanto de la OAMI¹²⁴ como del Tribunal de Justicia¹²⁵, que lo han admitido.

¹²² Vide, a este respecto, CASADO CERVIÑO, Alberto: *El sistema...*, *Ob.cit.*, pág. 122. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado...*, *Ob. cit.*, pág. 124.

¹²³ ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1203.

¹²⁴ No obstante, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1204, se muestra en contra de la desaparición de la mencionada prohibición, por cuanto que entiende que cabe sostener “fundadas objeciones sobre su carencia de fuerza distintiva, por un lado” y sobre “la considerable ventaja competitiva que puede ser conferida a favor del titular de tal clase de marca, aspecto este de discutible legitimidad en el ámbito de un sistema de economía abierta y libre competencia, por otro”.

¹²⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia, de 6 de Mayo de 2003 –*Libertel Groep BV V. Benelux-Merkenbureau, Asunto C-104/01*-[Cuestión prejudicial]:

“A este respecto, procede señalar que no cabe presumir que un color por sí solo constituya un signo. Normalmente un color es una simple propiedad de las cosas. No obstante, puede constituir un signo. Ello depende del contexto en que se utilice el color. En cualquier caso, cabe la posibilidad de que un color por sí solo constituya un signo, en relación con un producto o un servicio”. –*Fundamento de Derecho 27-*.

“En particular, una muestra de un color puede alterarse con el tiempo. No cabe descartar que determinados soportes permitan registrar un color de manera inalterable. No obstante, otros soportes, en particular el papel, no permiten proteger los tonos del color frente al deterioro del tiempo. En tal caso, el depósito de una muestra de un color no tendría el carácter duradero requerido por el artículo 2 de la Directiva (véase la sentencia Sieckmann, antes citada, apartado 53)”. –*Fundamento de Derecho 32-*.

“De ello se desprende que el depósito de una muestra de un color no constituye en sí mismo una representación gráfica a efectos del artículo 2 de la Directiva”. –*Fundamento de Derecho 33-*.

“En cambio, la descripción verbal de un color, en la medida en que está formada por palabras compuestas a su vez de caracteres, constituye una representación gráfica de éste (véase, en este sentido, la sentencia Sieckmann, antes citada, apartado 70)”. –*Fundamento de Derecho 34-*.

“Una descripción verbal del color no cumple necesariamente en todos los supuestos los requisitos mencionados en los apartados 28 y 29 de la presente sentencia. Esta cuestión debe apreciarse a la luz de las circunstancias de cada caso concreto”. –*Fundamento de Derecho 35-*.

“Por tanto, la asociación de una muestra de un color y de una descripción verbal de éste puede constituir una representación gráfica en el sentido del artículo 2 de la Directiva, siempre que la descripción sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible y objetiva”. –*Fundamento de Derecho 36-*.

“Por las mismas razones expuestas en el apartado 34 de la presente sentencia, puede considerarse que la designación de un color por medio de un código de identificación internacionalmente reconocido constituye una representación gráfica. Tales códigos se suponen precisos y estables”. –*Fundamento de Derecho 37-*.

“Si una muestra de un color, acompañada de una descripción verbal, no cumple los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Directiva para constituir una representación gráfica, en particular por falta de precisión o carácter duradero, esta carencia puede, en su caso, ser subsanada mediante la adición de una designación del color a través de un código de identificación internacionalmente reconocido”. –*Fundamento de Derecho 38-*.

“Por lo que respecta a si un color por sí solo es apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras, en el sentido del artículo 2 de la Directiva, es necesario examinar si los colores por sí solos pueden o no transmitir una información

precisa, especialmente en lo que atañe al origen de una mercancía o de un servicio”. – *Fundamento de Derecho 39-*.

“A este respecto, es preciso recordar que, si bien los colores son apropiados para transmitir determinadas asociaciones de ideas y para suscitar sentimientos, en cambio, por su propia naturaleza, resultan poco adecuados para comunicar información precisa. Tanto menos cuanto que se emplean ampliamente y de forma habitual en la publicidad y en la comercialización de los productos y servicios por su capacidad de atracción, sin ningún mensaje preciso”. – *Fundamento de Derecho 40-*.

“Sin embargo, no estaría justificado deducir de esta apreciación de hecho que esté prohibido, por principio, considerar que los colores por sí solos puedan ser apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. En efecto, no cabe excluir que existan situaciones en las que un color por sí solo pueda servir de indicación de origen de los productos o de los servicios de una empresa. Por tanto, ha de admitirse que los colores por sí solos pueden ser apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras, en el sentido del artículo 2 de la Directiva”. – *Fundamento de Derecho 41-*.

“De lo anterior se desprende que un color por sí solo puede constituir, en las condiciones expuestas, una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva”. – *Fundamento de Derecho 42-*.

“Por lo que respecta al registro como marca de colores por sí solos, sin delimitación espacial, el reducido número de colores efectivamente disponibles tiene el resultado de que un pequeño número de registros como marcas para servicios o productos determinados podría agotar toda la paleta de colores disponibles. Un monopolio tan amplio no sería compatible con un sistema de competencia no falseado, principalmente porque incurriría en el riesgo de crear una ventaja competitiva ilegítima en favor de un único operador económico. Tampoco se ajustaría al desarrollo económico y a la promoción del espíritu de empresa que los operadores ya establecidos pudieran registrar para sí todos los colores efectivamente disponibles en detrimento de nuevos operadores”. – *Fundamento de Derecho 54-*.

“Por tanto, es preciso reconocer, en el ámbito del Derecho comunitario de marcas, un interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro”. – *Fundamento de Derecho 55-*.

“Cuanto mayor sea el número de productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, mayor es la posibilidad de que el derecho exclusivo conferido, en su caso, por la marca presente un carácter exorbitante y sea por ello contrario al mantenimiento de un sistema de competencia no falseado y al interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro”. – *Fundamento de Derecho 56-*.

“La percepción del público pertinente no es necesariamente la misma en el caso de un signo que consiste en un color por sí solo y en el caso de una marca denominativa o gráfica, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, si bien el público está acostumbrado a percibir, inmediatamente, las marcas denominativas o gráficas como signos identificadores del origen del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del producto para el que se solicita el registro del signo como marca. Los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen de los productos sobre la base de su color o el de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, puesto que, en principio, un color por sí solo no se emplea, en la práctica comercial actual, como medio de identificación. Un color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa”. –*Fundamento de Derecho 65-*.

“En el caso de un color por sí solo, la existencia de un carácter distintivo previo al uso sólo puede concebirse en circunstancias excepcionales y, principalmente, cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico”. –*Fundamento de Derecho 66-*.

“No obstante, aun cuando un color por sí solo no tiene *ab initio* un carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, puede adquirirlo, en relación con los productos o servicios correspondientes, a raíz de su uso conforme al apartado 3 de dicho artículo. Este carácter distintivo puede adquirirse, en particular, tras un proceso normal de familiarización del público interesado. En tal caso, la autoridad competente debería apreciar globalmente 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 (sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 49)”. –*Fundamento de Derecho 67-*.

“Por tanto, debe responderse a la primera cuestión prejudicial que un color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva, a condición, principalmente, de que pueda ser objeto de una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Este último requisito no puede satisfacerse mediante la simple reproducción en papel del color de que se trate, pero puede cumplirse mediante la designación de este color con un código de identificación internacionalmente reconocido”. –*Fundamento de Derecho 68-*.

“Procede responder a la segunda cuestión prejudicial, letra a), que cabe la posibilidad de reconocer que un color por sí solo tenga carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva, siempre que, en relación con la percepción del público pertinente, la marca sea apropiada para identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto o servicio de los de otras empresas”. –*Fundamento de Derecho 69-*.

Ahora bien, dado que el color no puede ser registrado con «carácter absoluto» sino tan sólo una *determinada tonalidad* del mismo, se hace preciso definir y fijar con concreción la citada *tonalidad*, lo cual cabe lograrse a través de su fijación mediante técnicas electrónicas o informáticas, dotándose así dicho signo de la necesaria seguridad. Ello no obstante, la aptitud del «color por sí solo» para acceder al registro precisará, igualmente, requisitos y datos certeros, pudiendo destacarse entre los mismos su específica, inusual y característica *tonalidad* –carente de carácter habitual en el comercio o mercado– y, en su caso, la característica de que el signo se empleare para distinguir productos o servicios muy específicos o bien destinados a ámbitos o sectores de adquirentes muy concretos y definidos.

A este respecto, cabe poner de relieve, sin embargo, que la práctica jurisprudencial de la OAMI presenta parámetros y pronunciamientos dispares, dado que en ciertos supuestos admite el registro del «color por sí solo»¹²⁶, en tanto que en otros lo deniega por entender que el color es de orden genérico o de uso habitual en el mercado y que, consiguientemente, ha de ser libremente accesible para los operadores que actuaren en los distintos ámbitos del comercio, la industria o los servicios¹²⁷. Asimismo, se incide en el esquema o composición de la combinación cromática, a fin de determinar si dicha combinación obedece a un patrón o bien, por el contrario, resulta aleatoria. Ello no obstante, también se pone de relieve al adquisición sobrevenida de capacidad distintiva de colores que, inicialmente, carecieren de la misma¹²⁸.

Vide, en igual sentido, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), de 9 de Octubre de 2002 –*KWS Saat AG V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), Asunto T-173/00*–.

¹²⁶ «Color violeta».

¹²⁷ «Light green»; «Amarillo común».

¹²⁸ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 9 de Julio de 2003 –*Andreas Stihl AG & Co. KG V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), Asunto T-234/01*–.

“Procede recordar, con carácter preliminar, que los colores o las combinaciones de colores, como tales, pueden constituir marcas comunitarias, por cuanto son adecuados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra empresa [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de septiembre de 2002, Viking-Umwelttechnik/OAMI (Yuxtaposición de verde y gris), T-316/00, Rec. p. II-3715, apartado 23]”. –Fundamento de Derecho 26–.

“La aptitud general de un tipo de signos para constituir una marca no implica, sin embargo, que todos los signos de ese tipo posean necesariamente un carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94, para un producto o un servicio determinado”. –Fundamento de Derecho 27–.

“Además, debe señalarse que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94 no distingue según la naturaleza de los signos. Sin embargo, la percepción del público correspondiente no es necesariamente la misma en el caso de un signo que consista en un color o en una combinación de colores, como tales, y en el de una marca denominativa o gráfica, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, si bien el público está acostumbrado a percibir, inmediatamente, las marcas denominativas o gráficas como signos identificadores del origen comercial del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del producto para el que se solicita el registro del signo (sentencia Yuxtaposición de verde y gris, antes citada, apartado 27)”. –Fundamento de Derecho 29–.

“Por un lado, en lo que se refiere al color naranja, como alega acertadamente la OAMI, este elemento puede servir para advertir del peligro de las piezas de las herramientas, lo que no le confiere, de entrada, una función indicativa del origen comercial de los productos en cuestión. Por otra parte, el matiz especificado, a saber, el naranja pantone 164c, no presenta una diferencia con los colores comúnmente utilizados o que pueden utilizarse para los productos designados que sea perceptible por el público pertinente, en particular dado que, como se ha recordado en el anterior apartado 31, éste conserva de ellos una imagen imperfecta”. –Fundamento de Derecho 33–.

“Por otro lado, por lo que respecta al color gris, la Sala de Recurso declaró, en el apartado 15 de la resolución impugnada, que dicho color se confundía con los materiales, metálicos o plásticos, que componen los productos de que se trata. A este respecto, aunque el consumidor pueda distinguir, en un examen más detallado, el gris correspondiente a la materia bruta del que resulta de una coloración voluntaria, el color gris se percibirá ante todo, incluido en el matiz gris pantone 428u, como el resultado de un proceso de fabricación o como un mero acabado en color”. –Fundamento de Derecho 34–.36.

“Sobre este punto, procede señalar que el signo apreciado en su totalidad tiene un carácter abstracto e impreciso en relación con los productos de que se trata y no muestra una combinación sistemática ni un reparto concreto de dichos colores. Por consiguiente, la impresión de conjunto que resulta de la combinación de los colores en relación con los

productos de que se trata es una mera coloración de las piezas externas más que una organización sistemática que permita generar, más allá de la función puramente estética, un signo indicador del origen comercial de los productos (véase, en este sentido, la sentencia Yuxtaposición de verde y gris, antes citada, apartado 33)". –Fundamento de Derecho 36–.

"Además, dicha combinación de colores no podrá percibirse ni reconocerse, como signo, en la medida en que una distribución no sistemática de los colores en los productos de que se trata puede suponer numerosas combinaciones distintas que no permiten al consumidor considerar y memorizar una combinación concreta, que podría utilizar para reiterar una experiencia de compra de forma inmediata y certera (véase, en este sentido, la sentencia Yuxtaposición de verde y gris, antes citada, apartado 34)". –Fundamento de Derecho 37–.

"En consecuencia, el público correspondiente no percibirá en la combinación de los colores naranja y gris un signo indicativo de que los productos que adoptan esta coloración proceden de una misma empresa, sino que la percibirá más bien como un mero elemento de acabado de los productos de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia Yuxtaposición de verde y gris, antes citada, apartado 37)". –Fundamento de Derecho 42–.

"No pueden desvirtuar esta conclusión las alegaciones de la demandante de que el criterio vinculado al carácter inusual de la combinación cromática es inoperante en la medida en que si una empresa utiliza dicha combinación durante mucho tiempo ésta deja de ser inusual. En efecto, el carácter inusual de un color o de una combinación de colores, como criterio de apreciación en particular de la diferenciación de un signo cromático, tiene por objeto evaluar la aptitud de tal color o de tal combinación de colores para distinguir, a los ojos del público correspondiente, los productos o los servicios considerados de los de otra procedencia comercial. Por lo demás, a semejanza de cualquier otro signo, un color o una combinación de colores que, en sí misma, no tiene, en un principio, carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94 puede adquirirlo, en relación con los productos o servicios reivindicados, después de su uso, de conformidad con el apartado 3 de dicho artículo (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 47). Por tanto, el uso que una empresa que ha solicitado el registro de una marca hace del color o de la combinación de colores que la componen, lejos de constituir un elemento que excluya su carácter distintivo, puede permitir, en determinadas circunstancias, en concreto después de un proceso de familiarización del público interesado, que el signo cromático de que se trata adquiera la diferenciación de la que carecía al principio". –Fundamento de Derecho 44–.

Vide, asimismo, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 25 de Septiembre de 2002 –*Viking-Umwelttechnik GmbH V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)*, Asunto T-316/00–.

C. SIGNOS CONTRARIOS A LA LEY, AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES

El presente tipo legal establece la naturaleza de prohibición absoluta para los signos que fueren contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres –*artículo 5.1.f) LVM*–.

Ello no obstante, resulta preciso realizar una mínima precisión y análisis de cada uno de los subtipos. Así, en primer lugar, los signos «contrarios a la Ley» han de ser examinados y contrastados siempre en referencia al *sentido material* y no formal del concepto y a su *carácter imperativo*. En segundo lugar, los signos «contrarios al orden público» han de ser conceptuados como aquéllos que, de algún modo, atentaren –incumpliendo, ridiculizando o excluyendo– contra los valores, principios y reglas recogidos, protegidos o reconocidos en normas de orden fundamental. En tercer lugar, como signos «contrarios a las buenas costumbres» se hallarían los signos que contravinieren, directa o indirectamente, los principios básicos de orden político, social, moral o económico que informan la sociedad, la cultura o el modo de vida y, principalmente, aquéllos que pudieren afectar a la sensibilidad media de la ciudadanía, consagradores del principio establecido por la práctica jurisprudencial norteamericana de que «una sociedad tolerante no equivale a una sociedad licenciosa»¹²⁹. En todo caso, el presente tipo prohibitivo se ha de analizar objetivamente, analizando las características intrínsecas del signo en cuestión y no el ánimo o comportamiento del solicitante del mismo¹³⁰.

¹²⁹ *Vide*, en este sentido, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1205. Así, entre tales supuestos podrían citarse, de un modo meramente enunciativo, los casos de signos atentatorios contra la dignidad de la persona y de la infancia, signos evocadores de la violencia, signos contrarios a la dignidad de los sexos y signos zafios o burdos.

¹³⁰ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 9 de Abril de 2003 – *Duferrit GmbH V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) & Kolene Corporation; Asunto T-224/01*–: “De cualquier modo, debe de señalarse que en el caso de autos no se cumple el requisito establecido en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n. 40/94, a saber, el hecho de que la marca solicitada sea con-

En este orden de cosas, se ha de manifestar también que la práctica jurisprudencial de la OAMI presenta supuesto divergentes, habiendo denegado, en ciertos casos, el registro de determinados signos que constituyen expresiones de escaso gusto o palabras abruptas¹³¹, en tanto que en otros supuestos ha aceptado signos que, inicial u originariamente, también podrían presentar tales rasgos atentatorios contra las buenas costumbres¹³². En relación a estos supuestos, cierto sector doctrinal considera que la denegación de registro del signo obedecería, no a su forma o configuración aisladamente consideradas, sino a su vinculación con los productos o servicios a cuya distinción se dirigiere¹³³.

D. SIGNOS OFICIALES Y DE INTERÉS PÚBLICO

El presente tipo de prohibición absoluta comprende los signos que «reproduzcan o imiten» *símbolos o signos oficiales*, tanto nacionales como extranjeros –*artículo 5.1.j) y k) LVM y artículo 6.ter CUP*–. En el ámbito nacional, en particular, la prohibición alcanza en su ámbito de cobertura a los emblemas –bandera, escudo, condecoraciones, insignias–, bien del Estado, bien de las Comunidades Autónomas, municipios, provincias u otras entidades locales –*artículo 5.1.i) LVM*–.

traría al orden público y a las buenas costumbres. Tal como ha señalado la OAMI acertadamente en su contestación, dicha disposición no contempla el supuesto en el que el solicitante de la marca actúe de mala fe. En efecto, de la lectura de los distintos párrafos del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n. 40/94 se desprende que éstos se refieren a las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no a circunstancias relativas al comportamiento de la persona del solicitante de la marca, como las alegadas por la demandante en el caso de autos”. –*Fundamento de Derecho 76*–.

¹³¹ «Bollox» [Clase Niza 28 –juegos de mesa para adultos–]; «Fuck of the year» [Clase Niza 9–películas y discos compactos–, 16 –revistas y fotografías– y 38 –programas de televisión–].

¹³² «Cannabis» [Clase Niza 32 –cervezas– y 33 –vinos y licores–]; «Hot sex» [Clase Niza 33 –vinos y licores–].

¹³³ ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1205 y ss. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado...*, *Ob. cit.*, pág. 159.

Igualmente, la citada prohibición también cubre la mera inclusión en un signo de los emblemas, insignias o escudos que, no incluidos en el tipo prohibitivo enunciado, fueren, no obstante, de «interés público» – *artículo 5.1.k) LVM y artículo 3.2.c) PDM*¹³⁴. Esta ampliación de la cobertura del tipo legal prohibitivo presenta como ventaja y efecto principales que queden tuteladas las *simples denominaciones* de entidades u organismos oficiales –o integrados en organismos oficiales– [Facultad de Derecho], así como otros símbolos y emblemas propios de tales entidades o instituciones, aun cuando carecieren de carácter público –Comité Olímpico Internacional–¹³⁵.

Ahora bien, los citados supuestos de prohibición no resultan «absolutos» en todo caso, dado que pueden ser salvados con carácter relativo mediante su autorización por la autoridad competente –*artículo 5.1.i), in fine; j), inciso inicial, y k), in fine, LVM*–. No obstante, la citada autorización en ningún caso podrá alcanzar al signo oficial o de interés público como *composición única y exclusiva* del signo a crear, ni tampoco su uso o configuración podrán resultar engañosos¹³⁶.

Ello no obstante, el Tribunal de Justicia ha elaborado una Doctrina jurisprudencial que tiene presente el uso –o ausencia de uso– de los símbolos oficiales en el tráfico económico, especialmente en los supuestos en los que el uso sobrevenido fuere el oficial y no a la inversa; esto es, la

¹³⁴ En este orden de cosas, cabe manifestar que *artículo 7.1.i) RMC* también contempla el citado supuesto, si bien con un matiz que, incorporando un concepto jurídico indeterminado, hace que la interpretación y consiguiente aplicación del tipo prohibitivo resulten más excluyentes o restrictivas y exijan, aún si cabe, un mayor rigor. Así, el mencionado precepto no solamente alude a que las insignias, emblemas o escudos fueren de «interés público» sino que exige que fueren de «especial interés público».

¹³⁵ *Vide*, a este respecto, ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1206.

¹³⁶ En tal sentido, cabe destacar que la OAMI ha denegado el registro de signos con la expresión «euro», al igual que los que incluyen, total o parcialmente, la *corona de doce estrellas sobre cielo azul*, propia de la bandera de la Unión Europea.

normativa regula los casos de signos oficiales con carácter originario que son empleados posteriormente en el tráfico económico –*carácter oficial originario*–, mas no contempla los supuestos de signos ordinarios que con posterioridad adquirieren condición oficial y se emplearen con dicha naturaleza –*carácter oficial sobrenido*–¹³⁷.

¹³⁷ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta), de 10 de Abril de 2003 –*Travel Global and Financial Services Ltd & Travel Global and Financial Services Ltd. V. Comisión de las Comunidades Europeas; Asunto T-195/00* –:

“En el presente caso, el símbolo oficial del euro no constituye un signo con el que se marquen unos productos o servicios a fin de distinguirlos de otros y permitir así al público que identifique su origen, sino que está destinado a designar una unidad monetaria y normalmente estará precedido o seguido por una indicación numérica. Por otra parte, la Comunicación de la Comisión de 23 de julio de 1997, indica a este respecto que «la Comisión Europea invita a todos los usuarios de monedas a emplear el símbolo [oficial del euro] [...] siempre que sea necesario usar un símbolo distintivo para describir importes monetarios en euros, como por ejemplo en listas de precios y facturas, cheques y cualquier otro instrumento jurídico». También se afirma allí que «la temprana definición de un [símbolo oficial] para el euro traduce igualmente la vocación del euro de convertirse en una de las principales monedas del mundo». –*Fundamento de Derecho 95*–.

“El uso del símbolo oficial del euro como modo de designar a la moneda única no equivale pues al uso de un signo constitutivo de una marca en el tráfico económico, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Primera Directiva de marcas”. *Fundamento de Derecho 96*–.

“Se deduce de las consideraciones anteriores que, en contra de lo que alegan las demandantes, la Comisión no ha usado el símbolo oficial del euro en el tráfico económico, es decir, en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro, según la jurisprudencia antes citada, ni ha invitado a terceros a hacerlo. Por consiguiente, no es posible estimar que la Comisión violara los derechos que ISL ostenta sobre su marca al adoptar y difundir el símbolo oficial del euro”. *Fundamento de Derecho 104*–.

“Pues bien, como se observó antes, la Comisión no marca directamente productos o servicios con el símbolo oficial del euro. Procede recordar además que, en principio, al marcar con el símbolo oficial del euro ciertos productos o servicios únicamente se pretende designar la unidad monetaria, y ello incluso en el caso de que con dicho signo se marquen productos o servicios pertenecientes a las clases 16 y 36, para las que las demandantes han registrado el signo figurativo de ISL. En cuanto a los productos citados por las demandantes y que la Comisión marcó con el símbolo oficial del euro, ya se ha indicado anteriormente que no están comprendidos en las clases 16 y 36”. *Fundamento de Derecho 111*–.

E. SIGNOS ENGAÑOSOS

Este supuesto prohibitivo califica como «engañoso» al signo que pudiere inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio -*artículo 5.1.g) LVM*-. Esta prohibición habría de ser cohonesta con el *artículo 7 LCD* y los *artículos 4 y 5* de la Ley 34/1988, de 11 de Noviembre, General de Publicidad -LGP-, que consagran los principios de veracidad y honestidad inherentes a toda actividad competitiva. Igualmente, el tipo prohibitivo en cuestión puede resultar simultáneamente cumulativo al del supuesto prohibitivo contemplado en el *artículo 5.1.c) LVM*, esto es, con el de la «designación de la procedencia geográfica» del producto o servicio.

Asimismo, cabe poner de manifiesto que se trata de un supuesto prohibitivo «de hechos y no de resultado». En efecto, para que se verifique el tipo prohibitivo no se exige que se produzca el «resultado de engaño», resultando suficiente, a tal efecto, que el signo fuere *susceptible de generar error o confusión* en el potencial adquirente del producto o servicio en el mercado. Ahora bien, si se verificare el resultado de engaño, resultaría más directa e inmediata la aplicación de la prohibición, amén de la mayor facilidad que ello entrañaría con respecto de la carga de la prueba.

Ahora bien, resulta especialmente relevante la verificación y determinación del carácter engañoso del signo. El citado examen o análisis requiere un juicio objetivo, adoptando el criterio del prototipo medio de adquirente o usuario interesado en los productos o servicios que distinguiere el signo y llevando a cabo tal examen sobre la base de la relación

“Dadas estas circunstancias, como la Comisión no ha usado el símbolo oficial del euro en el tráfico económico y habida cuenta de que, en cualquier caso, no existe en el público pertinente un riesgo de confusión entre el signo figurativo de ISL y el símbolo oficial del euro, no es posible estimar que la actuación de la Comisión al adoptar, utilizar y promover dicho símbolo constituya un comportamiento culposo que le haya hecho incurrir en responsabilidad, ya que no violó los derechos de marca de ISL. Procede por tanto desestimar el primer motivo invocado por las demandantes”. *Fundamento de Derecho 126*-.

existente entre los citados productos o servicios y el signo presuntamente engañoso¹³⁸.

¹³⁸ En este caso habría que citar los signos «Orolex», para distinguir productos de bisutería, y «lifting», con respecto a productos de cosmética.

En relación con lo señalado, resulta especialmente relevante la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 13 de Enero de 2000 –*Estée Lauder Cosmetics GMBH & Co. OHG V. Lancaster Group GMBH; Asunto C-220/98*–:

“Para aplicar este criterio al caso de autos, hay que tomar en consideración varios elementos. En particular, hay que verificar si los factores sociales, culturales o lingüísticos pueden justificar que los consumidores alemanes entiendan el término «lifting», empleado en relación con una crema antiarrugas de manera diferente que los consumidores de los demás Estados miembros o si las propias condiciones de utilización del producto bastan para destacar el carácter transitorio de sus efectos, neutralizando cualquier conclusión contraria que pueda deducirse del término «lifting»”. –*Fundamento de Derecho 29*–.

“Aunque, a primera vista un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, no tendría que suponer que una crema cuya denominación contiene el término «lifting» produzca efectos duraderos, corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar, habida cuenta de todos los elementos pertinentes, si sucede así en el caso de autos”. –*Fundamento de Derecho 30*–.

“A este respecto, cuando no existe ninguna disposición comunitaria en la materia, incumbe al órgano jurisdiccional nacional, que considere necesario recabar un informe pericial o encargar un sondeo de opinión con el fin de instruirse sobre el eventual carácter engañoso de una mención publicitaria, determinar con arreglo a su Derecho nacional el porcentaje de consumidores engañados por dicha indicación que le parecería suficientemente significativo para justificar, llegado el caso, su prohibición (véase la sentencia Gut Springenheide y Tusky, antes citada, apartados 35 y 36)”. –*Fundamento de Derecho 31*–.

“Por lo tanto, procede responder que:

– Los artículos 30 y 36 del Tratado y 6, apartado 3, de la Directiva 76/768 no se oponen a la aplicación de una normativa nacional que prohíbe la importación y la comercialización de un producto cosmético que lleve el término «lifting» en su denominación, cuando, en las circunstancias del caso, un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sea inducido a error por dicha denominación por estimar que ésta atribuye al producto características de las que carece.

– Incumbe al Juez nacional pronunciarse sobre el eventual carácter engañoso de la denominación tomando como referencia la expectativa que se presume en dicho consumidor.

– El Derecho comunitario no se opone a que, si el Juez nacional experimenta dificultades especiales para evaluar el carácter engañoso de dicha denominación, pueda ordenar, en

En lo que respecta al sujeto pasivo del engaño –el público–, habría que señalar que constituye un elemento decisivo en la determinación del tipo prohibitivo. Así, cabría sostener que su concepto puede presentar diversas acepciones. De una parte, podría ser definido como el *grupo de adquirentes típicos* del producto o servicio designado por el signo. De otra parte, dicho concepto podría comprender al *público en general* ante productos o servicios de uso y consumo generalizado, en tanto que su ámbito será proporcionalmente más restringido ante productos de uso y consumo más especializado. Ahora bien, en todo caso, el nivel medio de los *adquirentes típicos* del producto o servicio ha de ser ponderado de un modo relevante en el examen de la determinación del posible carácter engañoso del signo¹³⁹.

Asimismo, habría que destacar que el engaño puede verificarse bien de un modo directo, inmediato o descriptivo, o bien de un modo indirecto o sugestivo, desarrollando así su susceptibilidad de inducir a error¹⁴⁰. Igualmente, el carácter engañoso puede ser o bien originario o *ab initio*, o bien derivativo o sobrevenido, pudiéndose ejercitar, en tal caso, las correspondientes acciones de nulidad o de caducidad contra el mismo –*artículos 51.1.a) y 55.1.e) LVM*–¹⁴¹.

En otro orden de cosas, por lo que respecta al carácter engañoso de la «procedencia geográfica»¹⁴², tal supuesto de prohibición habría de atem-

las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión o recabar un dictamen pericial para fundamentar su decisión”. –*Fundamento de Derecho 32*–.

¹³⁹ *Vide*, en este sentido, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1208.

¹⁴⁰ A este respecto, cabría señalar que la OAMI ha denegado el registro, por engañosos, de los signos «Olio d oliva integrale», «Onlyglass» y «EU championship in business management».

¹⁴¹ *Vide*, igualmente, FUENTE GARCÍA, Elena de La: *Las marcas...*, *Ob. cit.*, pág. 131.

¹⁴² A juicio de ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1208, “las *indicaciones geográficas* comunes o conocidas en relación con los productos o servicios deben considerarse incluidas en la prohibición de forma directa ya que tales denominaciones deben permanecer en el acervo de denominaciones de libre disposición a favor

perarse y ponderarse en función de las circunstancias y, en particular, con ciertos criterios como, por ejemplo, la clase de producto o servicio distinguido con el signo, el conocimiento o desconocimiento por los sectores interesados del lugar geográfico elegido como signo¹⁴³ o la nula o escasa relación del lugar geográfico con los productos o servicios a distinguir¹⁴⁴.

Finalmente, resulta obligado hacer un mínimo análisis respecto de la diferenciación entre el signo «engañoso» y el signo «sugestivo». Así, cabría

de los empresarios establecidos en el sector o relacionados comercialmente con él, incluso si se trata de denominaciones extranjeras”.

Vide, asimismo, FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado...*, *Ob. cit.*, pág. 138.

¹⁴³ Sentencia del Tribunal de Justicia, de 4 de Mayo de 1999 –*Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) V. Boots- und Segelzubehör Walter Huber & Franz Attenberger*; *Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97*-. En esta Sentencia el Tribunal de Justicia ha aplicado la doctrina del «secondary meaning»: *Vide supra* pág. 56.

¹⁴⁴ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta), de 13 de Julio de 1990 –R. Ar.: 6754-: “La finalidad de esta prohibición como señala la Sentencia de esta Sala de 23 de julio de 1988 (RJ 1988\6370), consiste en evitar el aprovechamiento indebido de la popularidad o del prestigio de un determinado lugar, induciendo a error respecto al origen o la procedencia; por ello no se encuentra dentro de la prohibición el uso de nombres de localidades o zonas sin relación alguna con los objetos o servicios a los cuales designan. La aplicación de la anterior doctrina ha de llevar a la estimación del recurso; pues la inclusión dentro del distintivo solicitado, y como una parte del mismo, del vocablo Jaén, con el que evidentemente se conoce una provincia española, no puede conducir inexorablemente a que pueda entrar en juego la prohibición de la regla 6.ª del artículo 124 del Estatuto, dado que es notorio que ninguna relación existe entre tal provincia y la prestación de los servicios propios de un titulado en óptica que obviamente al solicitar el distintivo denegado por el Registro, no pueda decirse ha pretendido crear una falsa indicación de procedencia, de crédito o de reputación industrial de la provincia de Jaén en materia de servicios ópticos”. –*Fundamento de Derecho Segundo*–.

«Mont Blanc», para instrumentos de escritura

En cambio, la OAMI ha denegado el registro de la denominación geográfica «Zurich» para distinguir servicios de seguros.

Vide, en general, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1208 y ss. CASADO CERVIÑO, Alberto: *El sistema...*, *Ob. cit.*, págs. 145 y ss. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado...*, *Ob. cit.*, pág. 140. MASSAGUER FUENTES, José: *Comentario...*, *Ob. cit.*, págs. 250 y ss.

señalar que el signo «sugestivo» incorpora la referencia a una propiedad, condición, característica de calidad o función *cierta y comprobable* del producto o servicio distinguido –*artículo 5.1 LGP*¹⁴⁵, por lo que tal tipo de signo no se ubica, *ab initio*, en el elenco de signos prohibidos por engañosos¹⁴⁶. En suma, en una denominación «sugestiva», el consumidor o usuario ha de realizar un esfuerzo intelectual e imaginativo para captar el mensaje informativo encubierto en él¹⁴⁷.

F. SIGNOS QUE CONTENGAN INDICACIONES GEOGRÁFICAS –ORIGINALES O TRADUCIDAS– APLICADOS A LA DISTINCIÓN DE VINOS O BEBIDAS ESPIRITUOSAS QUE NO TUVIEREN DICHA PROCEDENCIA

En primer lugar, de ha de poner de relieve que la presente prohibición trae causa del Acuerdo ADPIC –*artículo 23.1*¹⁴⁸– y del Reglamento (CE) 1493/1999, ubicándose en el ámbito del empleo de las denominaciones geográficas como indicaciones de procedencia¹⁴⁹. En segundo lugar, la realidad fáctica que comprende el nuevo tipo legal alcanza a todo signo que *contuviere o consistiere* en indicaciones de procedencia geográfica –aun que no fueren denominaciones de origen *stricto sensu*– y se apli-

¹⁴⁵ MASSAGUER FUENTES, José: *Comentario...*, *Ob. cit.*, págs. 245 y ss.

¹⁴⁶ En base a ello, se han admitido los signos de «Securitas», «Sanex», «Pladur» o «Frenadol».

¹⁴⁷ *Vide*, a este respecto, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1209. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado...*, *Ob. cit.*, pág. 132.

¹⁴⁸ *Artículo 23. Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas*. ADPIC.

“1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras análogas (4)”.

¹⁴⁹ *Vide*, a este respecto, CASADO CERVIÑO, Alberto: *El sistema...*, *Ob. cit.*, págs. 147 y ss.

care a la distinción de vinos o bebidas espirituosas que no tuvieren la procedencia originaria indicada o sugerida por la citada indicación geográfica -*artículo 5.1.h) LVM y artículos 7.1.c) y g) y 142 RMC*-¹⁵⁰.

En este orden de cosas, cabe señalar que el efecto más ilustrativo del carácter absoluto, neutral y ciego de la prohibición reside en que ésta opera con total independencia de que diversas circunstancias concurrentes o el contexto mismo en general de dicho signo o de la presentación del producto ofrecieren datos e información que acreditaran sin el menor género de duda, o de los cuales pudiere inferirse, que la indicación geográfica no es la verdadera o auténtica. Consiguientemente, la prohibición continúa desplegando su efecto denegatorio, aun cuando en el contexto del signo o de la presentación se manifestare la auténtica o verdadera procedencia del vino o de la bebida espirituosa en cuestión o se recurriera a utilizar la misma indicación geográfica traducida o la misma se acompañare de términos o expresiones de «desmentido», tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras de análogo significado. Esta clase de prohibición cabría ser catalogada como un subtipo, a su vez, de un acto de competencial desleal, en cuanto acto de explotación de la reputación ajena -*artículo 12, párrafo segundo, LCD*-, por cuanto que este precepto establece un previsión idéntica, si bien con carácter genérico, válido para todo tipo de supuestos, y no con un régimen restrictivo o limitado únicamente a vinos o bebidas espirituosas, al señalar que “en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares”.

Igualmente, se ha de enfatizar que el nuevo tipo prohibitivo constituye, de hecho, un supuesto concreto de represión de un acto de compe-

¹⁵⁰ *Vide*, asimismo, a este respecto, los *artículos 12.c); 18.2, 3,4 y 5; 39.1.f); 40.1.b) y 40.2.a)* de la Ley 24/2003, de 10 de Julio, de la Viña y del Vino -LVyV- [BOE N° 165, de 11 de Julio de 2003].

tencia desleal en cuanto acto engañoso –*artículo 7 LCD*¹⁵¹–, que se desarrolla y articula a través de la normativa sobre Marcas en lugar de emplear para ello el régimen general que oferta la Ley de Competencia Desleal, ya que tal normativa presenta mejores medios y garantías. En particular, cabría poner de manifiesto a este respecto que la acción de nulidad de la nueva normativa de Marcas resulta imprescriptible, en tanto que la acción derivada de la Ley de Competencia Desleal puede prescribir –*artículo 21 LCD*¹⁵²–. Ello no obstante, atendiendo a la *ratio* de la citada prohibición y a una interpretación finalista de la norma, que radican en la prevención de un acto de naturaleza engañosa, cabe reseñar que la disciplina del *artículo 5.1.h) LVM* resulta difícilmente compatible con la previsión del *artículo 4 LGP*, que exige como requisito constitutivo de la publicidad engañosa que la misma indujere o pudiere inducir a error a sus destinatarios o que silenciare datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión indujere a error también a los destinatarios. Como resulta notorio, de la confrontación de los citados preceptos cabe derivar un presupuesto fáctico más amplio del tipo legal del régimen de marcas, por cuanto que, aun en el supuesto, extremo o límite, en que se hiciera constar expresamente el verdadero origen del producto y, consiguientemente, desapareciere el mencionado riesgo de error en los destinatarios del mismo, el tipo normativo mantendrá, no obstante, incólume su eficacia y efectividad prohibitivas con carácter absoluto.

Ahora bien, la verificación del tipo legal prohibitivo y su aplicación exigen la concurrencia cumulativa de determinados presupuestos. En primer lugar, la solicitud y, en su caso, la obtención del registro de un signo que

151 *Vide* MASSAGUER FUENTES, José: *Comentario...*, *Ob. cit.*, págs. 249 y ss.

152 ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1210: “En efecto, sin perjuicio de ser posible la represión de tal conducta a través de la LCD (en especial cuando el signo en cuestión sea usado sin ser constitutivo de marca registrada), se incluye también en el ámbito del régimen de la marca con le propósito de reforzar la protección de los intereses generales incididos por esta clase de conducta ya que la LM puede ser idónea para mejorarla respecto del régimen de la LCD”.

consistere o contuviere indicaciones de procedencia geográfica. En segundo lugar, la indicación geográfica ha de ser «improcedente» –“que no tengan esa procedencia”–, lo cual constituye un concepto más amplio que el de la falsedad, el riesgo de confusión o la simple inexactitud; así, a tal efecto, resulta suficiente con que la indicación en cuestión no se ajustare al auténtico origen geográfico del vino o de la bebida espirituosa. Por último, el signo se ha de aplicar a la distinción de vinos o de bebidas espirituosas¹⁵³.

Ello no obstante, en el presente ámbito de la distinción de los vinos, existe un régimen especial en lo que respecta al empleo de una marca que contuviere una mención geográfica que condujere a creer erróneamente que dicha mención geográfica resulta protegida; esto es, el régimen de prohibición se atempera y cede incluso en los casos en los que el empleo de una mención geográfica indujere a pensar en un régimen de tutela que no existe en la realidad¹⁵⁴.

¹⁵³ A juicio de CASADO CERVIÑO, Alberto: *El sistema...*, *Ob.cit.*, pág. 141, «bebidas espirituosas» serían las bebidas alcohólicas en general, con independencia de su clase y graduación alcohólica.

¹⁵⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 24 de Octubre de 2002 –*Borie Manoux SARL V. Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)*, Asunto C-81/01–:

“Por lo tanto, para que sea aplicable la prohibición contenida en el artículo 40 del Reglamento n. 2392/89, no basta señalar que la utilización de una marca que contenga una mención geográfica puede por sí sola inducir a pensar que se trata de una mención geográfica que es objeto de una protección que no existe en realidad. Además, debe acreditarse la existencia de un riesgo real de que el comportamiento económico de los consumidores interesados se vea afectado por la utilización de una marca de esta índole.”. – *Fundamento de Derecho 27*–.

“Procede, pues, responder a la cuestión prejudicial que el artículo 40 del Reglamento n. 2392/89 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la utilización de una marca que contenga una mención geográfica y esté destinada a la comercialización de vino que pueda dar a entender erróneamente que la referida mención geográfica es objeto de protección, a menos que exista un verdadero riesgo de que la utilización de una marca de esta índole induzca a error a los consumidores interesados y, por consiguiente, afecte a su comportamiento económico. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar si así sucede efectivamente”. – *Fundamento de Derecho 29*–.

G. SIGNOS CONSTITUIDOS EXCLUSIVAMENTE POR LA FORMA IMPUESTA POR LA NATURALEZA DEL PROPIO PRODUCTO O POR LA FORMA DEL PRODUCTO NECESARIA PARA OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO O POR LA FORMA QUE DA UN VALOR SUSTANCIAL AL PRODUCTO

G.1. *La forma tridimensional como marca*

En primer lugar, con carácter previo al análisis del ámbito material de los tipos prohibitivos establecidos en el artículo 5.1.e) LVM –artículos 3.1.e) PDM y 7.1.e) RMC– y como determinación del mismo, cabe poner de relieve que las formas tridimensionales pueden ser registradas como signo en virtud de su configuración, comprendiendo como tales, con un carácter meramente enunciativo, los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación –artículo 4.2.d) LVM–.

Así pues, la prohibición se circunscribiría estrictamente a los tres supuestos contemplados por el nuevo tipo legal, cuya fundamentación residiría, de una parte, en la pretensión de garantizar el libre uso de formas genéricas y necesarias, y, de otra parte, en el ánimo de resolver los conflictos que pudieren surgir entre institutos confluyentes con dicho tipo de signo, como son el modelo de utilidad y los institutos protectores del diseño industrial. en este orden de cosas, habría que poner de relieve que la invención y creación estética de aplicación industrial goza de una protección temporal limitada, en tanto que la protección temporal de los signos objeto de estudio es potencialmente ilimitada¹⁵⁵.

G.2. *La forma impuesta por la naturaleza del propio producto*

La razón o fundamento de la presente prohibición resulta idéntica a la que subyace en la prohibición de registro de los signos genéricos y necesarios en general; esto es, imposibilitar el registro de las formas habituales de determinado género o especie de productos con la consiguiente potencial monopolización perpetua que derivaría de ello en favor del titular del

¹⁵⁵ *Vide*, en este sentido, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1211 y ss.

signo en cuestión. Así pues, queda excluido el registro de la forma «usual» de los productos del correspondiente género o subgénero¹⁵⁶.

G.3. *La forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico*

La *ratio* de esta prohibición reside procurar evitar que la admisión de un signo con tal configuración excluya la limitación temporal propia o inherente a la que sería su vía ordinaria de tutela –la patente o, en su caso, el modelo de utilidad–, monopolizando, de esta manera, con una duración potencialmente ilimitada, una forma tecnológicamente necesaria de la cual se verían privados los competidores para poder concurrir eficazmente en el mercado¹⁵⁷.

Así pues, la realidad material del presente tipo prohibitivo se halla configurada por una «forma» que no constituye mera estética o elemento distintivo de un producto, sino que resulta ser un factor determinante de la función o utilidad de dicho producto de acuerdo con su naturaleza y, consiguientemente, un elemento intrínseco del mismo sin el que no podría alcanzar su función o utilidad. A este respecto, cabría señalar que el criterio de verificación del citado factor se halla determinado, fundamentalmente, en el *artículo 143 LP*, resultado de especial interés el supuesto de las «marcas-envase»¹⁵⁸.

En este orden de cosas, cabe destacar que la OAMI exige como requisito *sine qua non* para la admisión de un envase como signo que éste sea suficientemente distintivo sin necesidad de adjuntarle o incorporarle etiqueta alguna, aun cuando la etiqueta pudiere integrar o formar parte de la «marca-envase»¹⁵⁹.

¹⁵⁶ *Vide* ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1212.

¹⁵⁷ ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1212.

¹⁵⁸ *Vide*, en este sentido, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1213. FUENTE GARCÍA, Elena de La: *Las marcas...*, *Ob. cit.*, pág. 131. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado...*, *Ob. cit.*, págs. 152 y ss.

¹⁵⁹ De acuerdo con el citado criterio, la OAMI ha aceptado el registro en envases de «Granini», «Perrier» o «Coca-Cola», en tanto que ha denegado el registro de la tradicional

G.4. *La forma que dota de un valor sustancial al producto*

Como característica previa de este supuesto, se ha de precisar que su protección se ubica en los institutos protectores del diseño industrial o, en su caso, de la Propiedad Intelectual. Así pues, el criterio indispensable para la determinación de la verificación y, consiguientemente, la aplicación de la presente prohibición es la constatación de si la forma actúa, no tan sólo como distintivo, sino, además, como factor determinante del éxito o de la competitividad del producto en el mercado, por cuanto que la forma presenta más un carácter ornamental o de diseño que un carácter distintivo. En suma, en estos supuestos la protección se llevará a cabo, tal y como se ha mencionado anteriormente, a través de los institutos del diseño industrial y, en su caso, mediante el derecho de autor¹⁶⁰.

II.6.4. *Prohibiciones relativas*

Las prohibiciones relativas, reguladas en los *artículos 6 a 10 LVM*, tutelan los intereses objetivos de quienes resultaren titulares de signos o de otra clase de derechos anteriores que fueren incompatibles o susceptibles de ser lesionados debido al otorgamiento ulterior de una marca o nombre comercial configurado por signos o denominaciones idénticas o similares al objeto de los derechos anteriores. En este sentido, los citados intereses se podrían clasificar, fundamentalmente, en las siguientes categorías. En primer lugar, los intereses de los titulares de los derechos de marca y de nombre comercial con efectos en España, ya otorgados o solicitados y en vigor en la fecha de la solicitud del nuevo signo. En segundo lugar, el interés general de los potenciales adquirentes de productos o servicios en distinguirlos suficiente y adecuadamente de los

lata de aceite de automóvil y de las pastillas de detergente para lavadora en su forma semejante a la genérica.

¹⁶⁰ *Vide* ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1213 y ss.

A este respecto, cabría señalar que la OAMI ha aceptado el registro del diseño del «Mini-Austin» mientras que ha denegado por esta causa el registro de las piezas del juego «Lego».

iguales o similares que se ofertaren en el mercado. En tercer lugar, el interés de los titulares de los derechos de la personalidad anteriores. En cuarto lugar, el interés de las personas jurídicas en la protección de sus denominaciones ante el registro por terceros de tales denominaciones como marcas o nombres comerciales. Finalmente, el interés de quienes hubieren obtenido renombre o prestigio en el mercado en impedir el aprovechamiento indebido por terceros de tal reputación o prestigio¹⁶¹.

La nueva regulación presenta, asimismo, como una de sus principales características, el hecho de que la OEPM, a diferencia de la normativa anterior –*artículo 27.1 LDM*, ya no examinará *ex officio* la concurrencia de los supuestos de prohibición relativa en la configuración del signo que se pretendiere registrar como marca o nombre comercial, excepción hecha del *artículo 9.1.b) LVM*, esto es, en los supuestos en que se tratare de registrar *el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante* –*artículo 20 LVM*¹⁶²—. A este respecto, como máximo, la OEPM se limitará a co-

¹⁶¹ *Vide* ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1214. BARREIRO RODRÍGUEZ, ENRIQUE: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, págs. 1439 y ss.

¹⁶² En este sentido, la *Exposición de Motivos IV, párrafo tercero*, LVM establece que “el procedimiento de registro se reforma, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio sólo para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho... El sistema que se establece es, por otra parte, más acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente públicos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son así calificadas precisamente porque protegen derechos privados... Siendo el sistema que se implanta el más generalizado en el ámbito europeo y el seguido por la marca comunitaria, no existe ninguna razón que justifique que en España las marcas nacionales sufran un examen más riguroso que las comunitarias, pues ello sólo perjudicaría a los usuarios del sistema español, en beneficio de los usuarios del sistema comunitario que podrán obtener marcas comuni-

municar, a efectos simplemente informativos, la publicación de la solicitud de registro a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieren sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por la propia OEPM de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales y que, en virtud de lo dispuesto en los *artículos 6 y 7 LVM*, pudieren formular oposición al registro de la nueva solicitud –*artículo 18.4 LVM*–¹⁶³. A este respecto, se ha de poner de relieve que, tras el

tarias –con los mismos efectos en España que una marca nacional– sin examen de oficio de las prohibiciones relativas”.

Vide, a este respecto, BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, págs. 1442 y ss. ELZABURU, Alberto de & MONTERO, J.G. & CASTAN, A.: *Una visión de la nueva Ley de Marcas*, en “Otro sí. Publicación Informativa del Colegio de Abogados de Madrid. Nº 33”, Madrid, Enero 2002, pág. 17. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Dos rasgos característicos de la Ley de Marcas de 2001*, en “La Ley”, Madrid, 3 de Mayo de 2002, TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier: *Límites de la “privatización” del Derecho de Marcas. A propósito del dictamen del Consejo de Estado número 1450/2002, relativo al nuevo Reglamento de Marcas*, en “Revista de Derecho Mercantil. Nº.246”, Madrid, Octubre–Diciembre 2002, págs. 1999 y ss.

¹⁶³ La citada modificación merece una opinión desfavorable para ciertos miembros de la Doctrina científica. Así, de una parte, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1215 y s., considera que “este nuevo sistema, introducido, en especial, a remolque del sistema de la Marca Comunitaria, hará más gravosa la posición de los titulares de signos registrados anteriores en el sentido de que el mantenimiento de su derecho devendrá más costoso ya que la OEPM de desentiende de su tutela directa lo que determinará que, por un lado, ésta haya de ser encargada a profesionales de esta vigilancia y, por otro, resulta que cada acto de oposición al registro de nuevas solicitudes exige el pago de la correspondiente tasa (de 38,56 E por cada acto de oposición, cf. Anexo LM, apartado 1.7). Esta innovación, por reductora de la seguridad que el procedimiento de registro según la LM de 1998 atribuía a favor de los titulares de signos registrados anteriores, no parece digna de elogio; máxime si se consideran los pretendidos fundamentos a la misma según el nº IV pf. 3º de la Exposición de Motivos: *alinearse con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; 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, finalmente, ganar en rapidez y eficacia (...)* además que, según también la Exposición de Motivos, este abandono de la tutela *ex officio* y directa por la OEPM a favor de los titulares de signos anteriores, resulta más acorde con los intereses de éstos porque *su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos*. En efecto, los fundamentos aducidos no son con-

Dictamen del Consejo de Estado N°1450/2002, relativo al nuevo Reglamento de Marcas —y a consecuencia del mismo—, se incorporó el *apartado q)* al artículo 52.2 RELVM, en virtud del cual en el Registro de Marcas habrán de inscribirse, como mención, “los signos anteriores, identificados por su número de solicitud, respecto de los cuales, en virtud de lo previsto en el artículo 15.2 de este Reglamento, se hubiera comunicado la publicación de la solicitud a los titulares de los mismos”¹⁶⁴.

sistentes ya que no parece lo más acertado alinearse con otros sistemas cuando tales no ofrezcan mejores ventajas que el propio. Tampoco puede afirmarse, en rigor, que con su examen de oficio la Administración contribuyese a plantear conflictos artificiales ya que el titular del signo anterior tenía, como ahora, la facultad de oposición y en ningún caso parece que la Ley *impusiera* la defensa de sus signos a tales titulares anteriores. Por ello, quizá se gane en rapidez, pero es discutible que con el nuevo sistema se gane en eficacia si con ello entendemos en dotación de seguridad a favor de los titulares de signos registrados anteriores”.

De otra parte, TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier: *Límites de la “privatización”...*, *Ob. cit.*, págs. 2002 y s., señala que “se ha agilizado el procedimiento de registro, pero no se han eliminado (como no podía ser de otro modo) las causas de nulidad del registro concedido, lo que ocasionará un importante número de registros nulos. Si atendemos a este criterio, no es claro que el nuevo sistema sea más “eficaz” que el tradicional, como afirma la Exposición de Motivos... Tampoco contribuye a una mayor eficacia del sistema el agravamiento de los gastos de vigilancia y de formulación de oposiciones en beneficio de los Agentes de la Propiedad Industrial y en perjuicio de los pequeños comerciantes, pues a consecuencia de la “privatización” del sistema el titular de una marca no será ya protegido de oficio en la Oficina Española de Patentes y Marcas (salvo por lo que respecta a la remisión de una carta informativa por correo ordinario sin garantías de recepción: artículos 18.4 de la Ley y 15.2 del Reglamento)... La Exposición de Motivos de la Ley menciona también la necesidad de “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”. En relación con esta afirmación, podría cuestionarse tanto el carácter “artificial” del conflicto causado por el registro simultáneo de dos signos idénticos para distinguir los mismos productos o servicios, como el argumento implícito de que el interés del titular es el único digno de protección en tales supuestos... El Registro de Marcas, como cualquier otro sistema registral destinado a la creación de apariencias cualificadas y protegidas por el Derecho, no persigue tan solo la protección de los titulares inscritos, sino también la de todos aquellos que confían en la apariencia cualificada que se crea artificialmente mediante la publicidad registral”.

¹⁶⁴ *Vide* TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier: *Límites de la “privatización”...*, *Ob. cit.*, págs. 2003 y ss.

A. SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES A MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES ANTERIORES

Como cuestión previa al análisis y examen individualizado de los diferentes supuestos que configuran los distintos tipos prohibitivos que conforman esta categoría, se ha de poner de relieve que todos ellos, amén de su especificidad, incluyen también con carácter general en su ámbito material el caso en el que el signo a registrar se hallare constituido por el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identificare al solicitante del registro –*artículo 9.2 LVM*–.

A.1. *Signos idénticos a marcas o nombres comerciales anteriores*

La presente prohibición contempla el supuesto de registro de signos idénticos a una marca anterior que designare productos o servicios idénticos –*artículo 6.1.a) LVM*– o a un nombre comercial anterior que designare actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicitare el nuevo signo –*artículo 7.1.a) LVM*–.

Este tipo prohibitivo actúa con carácter absoluto, sin que para su aplicación hubiere de verificarse la concurrencia de un eventual «riesgo de confusión», ya que la nueva normativa establece el mismo bajo una presunción *iuris et de iure*. En efecto, el tipo prohibitivo trae causa directa e inmediata del *artículo 4.1.a) PDM* y, además, la normativa nacional no ha hecho uso de la posibilidad contemplada en el *artículo 4.5 PDM*, que establece que “los Estados Miembros podrán permitir que, en las circunstancias apropiadas, el registro de una marca no deba ser obligatoriamente denegado o declarado nulo, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta que se registre la marca posterior”¹⁶⁵.

A.2. *Signos idénticos o semejantes a marca anterior*

Esta prohibición –*artículo 6.1.b) LVM*– cabe desglosarse en diferentes supuestos o subtipos. Así, en primer lugar, se hallaría la prohibición de

¹⁶⁵ *Vide*, a este respecto, ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1216 y ss. FUENTE GARCÍA, Elena de La: *Las marcas...*, *Ob. cit.*, pág. 140.

registro de un signo *idéntico* a una marca anterior que se empleare para designar productos o servicios *similares*, existiendo un riesgo de confusión en el público potencialmente adquirente de los mismos [*signo idéntico a marca, producto o servicio similar*].

En segundo lugar, la prohibición comprendería el supuesto de registro de un signo *semejante* a una marca anterior que se pretendiere emplear para distinguir productos o servicios *idénticos*, surgiendo además un riesgo de confusión en el público potencialmente demandante de los mismos [*signo semejante a marca, producto o servicio idéntico*].

En tercer lugar, el supuesto de prohibición alcanzaría a la pretensión de registro de un signo *semejante* a una marca anterior cuya finalidad fuere la de designar productos o servicios *similares*, generando todo ello, asimismo, un riesgo de confusión en el público que deseara acceder a tales productos o servicios [*signo semejante a marca, producto o servicio similar*].

Por último, cabría poner de relieve que la normativa, con carácter general para todos los diferentes subtipos, establece que el riesgo de confusión comprende o incluye el riesgo de asociación con la marca anterior -*artículo 6.1.b), in fine, LVM*-.

A.3. *Signos idénticos o semejantes a nombre comercial anterior*

Esta prohibición -*artículo 7.1.b) LVM*-, al igual que la anterior, respecto de la cual presenta un total paralelismo y simetría, cabe subdividirse también en diferentes supuestos o subtipos. Así, *mutatis mutandis*, se pueden establecer las mismas categorías citadas en el supuesto precedente.

De una parte, existiría la prohibición de registro de un signo *idéntico* a un nombre comercial anterior que se utilizare para designar actividades *similares* a los productos o servicios para los que se solicitare el signo, existiendo un riesgo de confusión en el público potencialmente adquirente de los mismos [*signo idéntico a nombre comercial, actividad similar a producto o servicio*].

De otra parte, la prohibición incluiría el registro de un signo *semejante* a un nombre comercial anterior que se empleare para distinguir actividades *idénticas* a los productos o servicios para los que se solicitare el nuevo signo, surgiendo además un riesgo de confusión en el público potencialmente demandante de los mismos [*signo semejante a nombre comercial anterior, actividad idéntica a producto o servicio*].

Finalmente, la prohibición también acoge el supuesto de la solicitud de registro de un signo *semejante* a un nombre comercial con el se designare actividades *similares* a los productos o servicios para los que se solicitare el signo, generando todo ello, asimismo, un riesgo de confusión en el público que deseara acceder a tales productos o servicios [*signo semejante a nombre comercial anterior, actividad similar a producto o servicio*].

Asimismo, al igual que en el tipo prohibitivo anterior, se ha subrayar que, con carácter general para todos los diferentes subtipos, se establece que el riesgo de confusión comprende o incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior -*artículo 7.1.b), in fine, LVM-*.

A.4. *Principio de especialidad*

El *principio de especialidad* rige todos los diferentes tipos y subtipos prohibitivos analizados. Así, la identidad o semejanza del signo pretendido con la marca o el nombre comercial anteriores, al igual que el riesgo de confusión y, en su caso, de asociación, ha de analizarse en función de la identidad o similitud de los productos o servicios -en el caso de las marcas- o de actividades -en el caso de los nombres comerciales- designadas por los signos comparados. A este respecto, el examen sobre la identidad o semejanza entre productos, servicios o actividades habría de realizarse según su identificación de acuerdo con la clasificación internacional de marcas, regulada en el Nomenclátor Internacional según el Arreglo de Niza de 1956 y revisado en 1979.

Ello no obstante, el *principio de especialidad* presenta un supuesto excepcional de inaplicación en el caso de las marcas y nombres comerciales

«notorios» y «renombrados» -*artículo 8 LVM*¹⁶⁶-, que recoge el régimen comunitario establecido a tal efecto, bien con carácter imperativo respecto de las marcas comunitarias propiamente -*artículo 4.3 PDM*¹⁶⁷-, bien con carácter facultativo, habilitante o de reenvío con respecto de la marca nacional en el Estado Miembro correspondiente -*artículo 4.4.a) PDM*¹⁶⁸-. Así, no se admite el registro de un signo que fuere idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque el citado registro se solicitare para productos o servicios que no fueren similares a

¹⁶⁶ *Vide*, a este respecto, *supra* págs.29 y ss., sobre el régimen de tales conceptos.

¹⁶⁷ *Artículo 4. Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores.*

3. PDM.- “Además, se denegará el registro de la marca, o si está registrada podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos”.

En igual sentido se pronuncia el *artículo 8. Motivos de denegación relativos.*

5. RMC.- “Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado Miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos”.

¹⁶⁸ *Artículo 4. Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores.*

4. PDM.- “Asimismo, cualquier Estado Miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca, o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado Miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos”.

los protegidos por tales signos anteriores –*artículos 8.1 y 34.2.c) LVM*¹⁶⁹–. La *ratio* de la citada inaplicación reside en dos fundamentos diferentes. De una parte, en el riesgo de indicar o sugerir una conexión o vinculación entre los productos o servicios amparados por el nuevo signo cuyo registro se solicita y el titular de tales signos «notorios» o «renombrados». De otra parte, en el peligro de una «explotación parasitaria» –“aprovechamiento indebido”– de las marcas notorias o renombradas y en el riesgo de una minoración o pérdida de su reputación –“menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre”¹⁷⁰. Los citados fundamentos, a su vez, hallarían su parangón en los *artículos 6 –Actos de confusión– y 12, párrafo primero, –Explotación de la reputación*

¹⁶⁹ A este respecto, habría que poner de relieve la deficiente técnica legislativa empleada en la redacción de los dos preceptos, por cuanto que, regulando dos aspectos finalísticos de la misma realidad fáctica –la imposibilidad de registro de un signo idéntico o semejante a un signo notorio o renombrado y el derecho de prohibición del titular de un *signo notorio o renombrado* a utilizar, sin su consentimiento cualquier signo idéntico o semejante–, el *uso sin justa causa* se contempla vinculado a efectos diferentes. Así, mientras en el *artículo 8.1 LVM* el citado *uso sin justa causa* se vincula a un efecto de aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos que presentaren tal carácter, en el *artículo 34.2.c) LVM* la “utilización” del signo *sin justa causa* se asocia al efecto del peligro de indicar una conexión entre los bienes o servicios a ser distinguidos por el signo cuyo registro se pretende y el titular del signo notorio.

¹⁷⁰ *Vide* Sentencia del Tribunal de Justicia, de 29 de Septiembre de 1998 –*Canon Kabushiki Kaisha V. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation; Asunto C-39/97*–; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 17 de Marzo de 2000 –R. Ar.: 2017–: “Esta tesis, se repite, no es de recibo, ya que, el hecho de que los demandados reconvinentes sean titulares de la marca Kamel, como se ha hecho constar, no les permite, sin más, que puedan utilizar dicha marca variando de denominación con el uso de la palabra Camel, porque, entonces, esto supone, el aprovechamiento indebido de una reputación comercial ajena, (es ocioso, insistir en ese eco comercial de notoriedad y renombre de la grafía «Camel» porque en esta hipótesis, sí aparece como antídoto un uso competencial indebido)... ello implica sin más, la confusión dentro del mercado y, el aprovechamiento injusto por Kamel, de la publicidad o raigambre que ha adquirido con el trabajo reiterado de unos años, la empresa que fue pionera en aplicar ese signo con «C», pues, el consumidor, sin percatarse, tiende a atribuir esos productos a una empresa que le resulta ya conocida, por la inevitable confusión entre ambas Marcas”. –*Fundamento de Derecho Cuarto*–.

ajena- LCD, respectivamente. Asimismo, redundando en tal caso de quiebra o exclusión del *principio de especialidad*, cabría manifestar que dicho *principio* y los citados conceptos de *notoriedad* y *renombre* resultan ser inversamente proporcionales, aumentando la intensidad de aplicación de uno de ellos en la medida en que menguare la del otro, por cuanto que la protección del signo notorio alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor fuere el grado de conocimiento del signo notorio –*artículo 8.2, in fine, LVM*–¹⁷¹.

A.5. *Identidad o semejanza entre signos y riesgo de confusión*

La confrontación o el contraste entre el nuevo signo pretendido y la marca o nombre comercial anteriores, a fin de determinar la *identidad o semejanza* que contempla el supuesto de hecho del tipo legal prohibitivo, exige la fijación de los criterios a aplicar en dicho contraste.

Así, por lo que respecta a la *identidad*, su verificación resulta sencilla, por cuanto que deriva inmediata o directamente de la mera comparación fáctica de los elementos integrantes de los signos enfrentados. En cambio, en el supuesto de la *semejanza* y del *riesgo de confusión* o, en su caso, del *riesgo de asociación*, la tarea resulta más compleja, ya que la verificación de los mismos exige el empleo de múltiples criterios de naturaleza variada –vgr.: fonéticos, gráficos, odorantes, sonoros, conceptuales–¹⁷², más aún en la nueva normativa que, a diferencia del *artículo 12.1 LDM*, omite cualquier criterio de valoración o de verificación, ampliando, consiguientemente, el elenco de su número y naturaleza por encima

¹⁷¹ *Vide*, en este sentido, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1219 y ss. BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, págs. 1444 y ss. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *La aplicación de la regla de la especialidad a las marcas idénticas*, en “Actas de Derecho Industrial. N° 4”, Madrid, 1977, págs. 237 y ss.

¹⁷² *Vide*, a este respecto, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1222. BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, págs. 1439 y ss. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado...*, *Ob. cit.*, págs. 207 y ss./ *El riesgo de confusión de una marca denominativa con una marca gráfica. (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de*

de los fonéticos, gráficos o conceptuales, fijados con carácter limitativo o restrictivo por la normativa anterior.

De otra parte, *el riesgo de confusión* constituye el núcleo o la condición específica de la tutela que otorga la marca, habiendo de ser el Estado quien procure su garantía frente a otros signos, a instancia del titular del signo anterior susceptible de confusión –*Considerando Décimo PDM*¹⁷³–. El riesgo de confusión, como tal, presupone la potencialidad del signo posterior de generar indistinción o sustitución involuntaria con la marca o el nombre comercial anteriores con respecto de los productos, servicios o actividades distinguidos por éstos¹⁷⁴.

Ahora bien, es la «verificación o determinación» del *riesgo de confusión* lo que constituye la tarea más prolija y complicada en la aplicación del Derecho de Marcas¹⁷⁵. A este respecto, los parámetros empleados en dicha tarea, tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como por la OAMI, podrían ser formulados en los siguientes criterios¹⁷⁶.

23 de Octubre de 1974), en “Actas de Derecho Industrial. II”, Madrid, 1975, págs.423-436. MONTEAGUDO, Montinao: *El riesgo de confusión en Derecho de Marcas y en Derecho contra la Competencia Desleal*, en “Actas de Derecho Industrial”, Madrid, 1993, págs.73 y ss.

¹⁷³ *Considerando Décimo PDM*.– “Considerando...que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección; que la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva”.

¹⁷⁴ *Vide*, a este respecto, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1222 y ss. CASADO CERVIÑO, Alberto & BORREGO CABEZAS, A.: *El riesgo de confusión en la Jurisprudencia comunitaria*, en “Actas de Derecho Industrial”, 1998, págs.169 y ss. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado...*, *Ob. cit.*, págs. 189 y ss. MASSAGUER FUENTES, José: *Marca...*, *Ob. cit.*, pág. 4181.

¹⁷⁵ ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1223. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado...*, *Ob. cit.*, págs. 207 y ss.

¹⁷⁶ El desarrollo y análisis de los criterios se lleva a cabo en función del estudio de CASADO CERVIÑO, Alberto: *El sistema...*, *Ob.cit.*, págs. 169 y ss.

En primer lugar, la comparación de los signos y de los productos o servicios a distinguir, a fin de determinar su identidad o semejanza, se llevaría a cabo en función de todo tipo de criterios y no solamente de los visuales, fonéticos y conceptuales, tal y como contemplaba la normativa anterior.

En segundo lugar, en el supuesto de que alguno de los signos fuere notorio o renombrado, el riesgo de confusión habría de comprender la hipótesis de que el público pudiese creer que los productos o servicios tienen su origen en la misma empresa o bien en empresas vinculadas jurídica o económicamente a los titulares de los citados signos. Así, el riesgo de confusión será mayor cuanto mayor fuere también la antigüedad y el prestigio del signo anterior.

En tercer lugar, la verificación del riesgo de confusión ha de llevarse a cabo globalmente o en su conjunto; esto es, atendiendo a todos los factores –y a su interdependencia– que confluyeren en el supuesto concreto y, en especial, contemplando el grado de identidad o semejanza entre signos y productos o servicios distinguidos por los mismos¹⁷⁷.

¹⁷⁷ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 23 de Octubre de 2002 –*Claudia Oberhauser V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI); Asunto T-104/01*–: “Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, antes citada, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19). La interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el séptimo considerando del Reglamento n. 40/94, según el cual procede interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o los servicios designados”. – *Fundamento de Derecho 27*–.

“La aplicación del principio de interdependencia entre los distintos factores que deben tenerse en cuenta, que exige la apreciación global del riesgo de confusión, confirma esta conclusión. En efecto, puede existir un riesgo de confusión, a pesar de que exista un escaso grado de similitud entre las marcas, cuando los productos o servicios cubiertos por ellas tienen una gran similitud (véase la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado

En cuarto lugar, el riesgo de confusión habría de ser analizado de acuerdo con el criterio del adquirente o consumidor medio o normalmente informado. A este respecto, dicho arquetipo de adquirente podría perfilarse o definirse en función de las siguientes reglas meramente generales y orientativas. De una parte, el adquirente medio conserva en su memoria una imagen «imperfecta» de las marcas. De otra parte, la atención del consumidor varía en función de la naturaleza o clase de los productos o servicios comparados, por lo que la delimitación del adquirente medio ha de llevarse a cabo, asimismo, tomando en consideración la clase de los productos o servicios distinguidos por el signo¹⁷⁸. Como última regla, un producto de consumo masivo o común no ha de recibir el mismo tratamiento que un producto dirigido a un sector específico de adquirentes o usuarios concedores y experimentados, por lo que el riesgo de confusión habría de tener, comúnmente, menor intensidad en este supuesto¹⁷⁹.

En quinto lugar, el grado de conocimiento o difusión de una marca en el mercado no ha de ser apreciado considerando únicamente las encuestas o porcentajes –demoscopia–, sino también ponderando otros aspectos, tales como las cualidades de la marca, su nivel de reputación o prestigio, su intensidad de uso y extensión geográfica, su cuota de mercado y las

21). En el presente caso, como ya se ha señalado, los productos designados con la marca solicitada y los productos protegidos por la marca anterior son idénticos. Esta identidad, que, por otra parte, no ha sido negada por la demandante, tiene como corolario que se atenúen las posibles diferencias entre los signos controvertidos. –*Fundamento de Derecho* 50–.

Vide, igualmente, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 23 de Octubre de 2002 –*Matratzen Concord GMBH V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) & Hukla Germany, S.A.; Asunto T-6/01*–. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 23 de Octubre de 2002 –*Institut für Lemsysteme GmbH V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) & ELS Educational Services, Inc.; Asunto T-388/00*–.

¹⁷⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia, de 22 de Junio de 1999 –*Lloyd Schuhfabrik Meyer & C. GMBH V. Klijsen Andel BV; Asunto C-342/97*–.

¹⁷⁹ FUENTE GARCÍA, Elena de La: *Las marcas...*, *Ob. cit.*, pág. 137.

inversiones realizadas por el titular de la misma, al igual que el alcance de los medio de comunicación en los que se hubiere publicitado.

Finalmente, se ha de poner de relieve que sin la existencia de un riesgo de confusión no existe el «riesgo de asociación» –*artículos 6.1.b), in fine, y 7.1.b), in fine, LVM-*. Este concepto, en contra del régimen comunitario, que contemplaba un instituto jurídico único y uniforme –*artículo 4.1.b), in fine, PDM y artículo 8.1.b) RMC-*, presentaba un tipo jurídico propio o autónomo en la normativa derogada –*artículo 12.1.a), in fine, LDM-*, constituyendo una novedad su incorporación a la misma¹⁸⁰ y generando una gran problemática en su interpretación, determinación de criterios configuradores del tipo, aplicación y diferenciación del tipo del «riesgo de confusión»¹⁸¹. A este respecto, se ha de poner de relieve la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fijando una doctrina configuradora y delimitadora de ambos tipos jurídicos¹⁸². La

¹⁸⁰ *Vide*, en tal sentido, BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, págs. 1440 y ss. MEDRANO CABALLERO, Ignacio de: *El Derecho Comunitario de Marcas...*, *Ob. cit.*, págs. 1515-1544. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Riesgo de asociación*, en “Actas de Derecho Industrial. XVIII”, Madrid, 1998, págs.23 y ss.

¹⁸¹ *Vide*, a este respecto, FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Derecho de Marcas...*, *Ob. cit.*, pág. 114./ *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, 1995, págs.158 y ss.

¹⁸². Sentencia del Tribunal de Justicia, de 11 de Noviembre de 1997 –*Sabel VB V. Puma AG, Rudolf Dassler Sport; Asunto C-251/95-*:

“A este respecto, procede recordar que la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados, «exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior». Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión”. –*Fundamento de Derecho 18-*.

“Como se ha declarado en el apartado 18 de la presente sentencia, la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva no es aplicable si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión. A este respecto, del décimo considerando de la Directiva resulta que la apreciación del riesgo de confusión «depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con

el signo utilizado o solicitado [léase registrado”], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados». El riesgo de confusión debe, pues, apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes”. –*Fundamento de Derecho 22*–.

“Procede, pues, responder a la cuestión prejudicial que el criterio de «riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior», contenido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la citada disposición”. –*Fundamento de Derecho 26*–.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 9 de Abril de 2003 – *Durferit GmbH V. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) & Kolene Corporation; Asunto T-224/01*–:

“Por lo que respecta, en segundo lugar, a la alegación de la demandante relativa al riesgo de asociación, procede señalar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dicho riesgo constituye un caso específico del riesgo de confusión (sentencias SABEL, antes citada, apartados 18 y 26, y Marca Mode, antes citada, apartado 34). Más concretamente, el riesgo de asociación se caracteriza por la circunstancia según la cual las marcas controvertidas, aunque el público pertinente no las pueda confundir directamente, podrían percibirse como dos marcas del mismo titular. Puede ser así, en particular, cuando resulte que ambas marcas pertenecen a una serie de marcas formadas a base de un tronco común”. –*Fundamento de Derecho 60*–.

“Asimismo, puede darse un riesgo de asociación entre dos marcas cuando la marca anterior es también la denominación de la empresa que es su titular. En tal caso, el público pertinente puede suponer que las marcas controvertidas pertenecen al mismo titular o que, al menos, entre las marcas existen vínculos estructurales o económicos, como un acuerdo de licencia (véase, sobre este último aspecto, la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de noviembre de 1993, Deutsche Renault, C-317/91, Rec. p. I-6227, apartados 36 y siguientes). Ahora bien, en el caso de autos, la marca anterior no constituye la denominación de la demandante”. –*Fundamento de Derecho 62*–.

“Por lo demás, los vínculos comerciales que han existido en el pasado entre la demandante y la parte coadyuvante no bastan para justificar el riesgo de asociación que invoca la demandante. En efecto, prescindiendo de que tales vínculos comerciales nunca han existido en el mercado alemán, el público pertinente, dado que está altamente especializado en el mercado limitado de los productos y servicios de que se trata, puede conocer el cese de dichas relaciones, lo que la demandante ciertamente no ha negado al responder a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia en la vista”. –*Fundamento de Derecho 63*–.

Vide, respecto de este supuesto, CASADO CERVIÑO, Alberto: *Derecho de marcas...*, Ob. cit., págs.47 y ss. MEDRANO CABALLERO, Ignacio de: *El Derecho Comunitario de Marcas...*, Ob. cit., págs. 1524 y ss.

nueva normativa, en cambio, acoge el criterio de la normativa comunitaria y subsume el «riesgo de asociación» en el «riesgo de confusión». Por consiguiente, cabría señalar que el «riesgo de asociación» presupone, sobre la base de una mínima semejanza o características comunes, la existencia de diferencias apreciables entre los signos contrastados, si bien presentando el signo posterior una inmediata aptitud evocadora del signo anterior —«mississippi sound» / «oklahoma sound»; «gelbe seiten» [«Páginas Amarillas»] / «blauen seiten» [«Páginas Azules»] / «El Corte Inglés» / «El Corte Galés»—. Consiguientemente, se ha de enfatizar que el «riesgo de asociación» *aislado* como criterio de apreciación del riesgo de confusión entre signos no existe, sino que el «riesgo de asociación» ha de ir precedido de la verificación previa de la existencia de un riesgo de confusión entre los signos.

A.6. Marcas y nombres comerciales anteriores

La nueva normativa precisa la característica de «anterioridad» debido a la diversidad de regímenes de nacimiento del derecho de marca que resultan aplicables en España en virtud del artículo 4.2 PDM y del artículo 32 RMC. Así, el nuevo régimen ordena los aspectos referentes a la atribución de prioridad o anterioridad a los signos, en función de que se trate de solicitudes o registros o, en su caso, de signos simplemente usados, y coordina dichos criterios en función de que versen sobre marcas nacionales, comunitarias o internacionales con efectos en España.

En función de ello, serías «marcas anteriores» las recogidas en el artículo 6.2 LVM. Así, en primer lugar, todas las *marcas registradas* —ya fueren marcas nacionales, marcas que hubieren sido objeto de un registro internacional que surtiere efectos en España o marcas comunitarias— cuya solicitud de registro tuviere una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen —*apartado a*—. En segundo lugar, las *marcas comunitarias registradas* que, con arreglo a su Reglamento, reivindicaren válidamente la antigüedad de una marca nacional o de una marca internacional que surtiere efectos en España, aun cuando hubieren sido objeto de renuncia o se hubieren extinguido —*apartado b*—. En tercer lugar, las *solicitudes*

de registro de marca que se hallaren en tramitación de registro como marca nacional, comunitaria o internacional con efectos en España, siempre y cuando las mismas fueren finalmente registradas. En este sentido, cabría señalar que las citadas solicitudes producen anterioridad desde su fecha de prioridad, quedando dicha fecha de prioridad condicionada a su efectivo registro *-apartado c)-*¹⁸³. Finalmente, las marcas no registradas que, en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen, fueren «notoriamente conocidas» en España, en el sentido del artículo 6.bis del Convenio de París *-apartado d)-*.

Por lo que respecta a los «nombres comerciales anteriores», éstos serían los previstos en el artículo 7.2 LVM. Ahora bien, con carácter previo a su exposición, habría que señalar que este signo carece de régimen comunitario. Pues bien, la primera modalidad de tales signos la integrarían los *nombres comerciales registrados* en España cuya solicitud de registro tuviere una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen *-apartado a)-*. La segunda modalidad, por su parte, comprendería las *solicitudes* de registro de nombres comerciales contemplados en el apartado anterior, a condición de que fueren finalmente registradas *-apartado b)-*. Ello no obstante, sería preciso incorporar una nueva modalidad, consistente en el nombre comercial *usado sin registro*, a condición de que el titular del derecho pudiese probar dicho uso con anterioridad. Esta última modalidad, en la que la adquisición del derecho al nombre comercial puede operar sin necesidad de registro, derivaría del artículo 8 CUP¹⁸⁴, precepto que puede ser invocado en España en función del artículo 3.3 LVM¹⁸⁵.

¹⁸³ *Vide*, en este sentido, CASADO CERVIÑO, Alberto: *El sistema...*, *Ob.cit.*, pág. 164.

¹⁸⁴ Artículo 8 CUP.- “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

¹⁸⁵ *Vide*, en este sentido, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1226.

B. NOMBRE CIVIL O IMAGEN QUE IDENTIFIQUE A UNA PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE – NOMBRE, APELLIDO, SEUDÓNIMO O CUALQUIER OTRO SIGNO QUE PARA LA GENERALIDAD DEL PÚBLICO IDENTIFIQUE A UNA PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE, SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN

El presente tipo prohibitivo –*artículo 9.1 LVM*– presenta un requisito previo, consistente en la ausencia de *autorización expresa* –“debida autorización”–. Pues bien, verificándose dicho requisito, por lo demás, no podrán registrarse como marca ni como nombre comercial el nombre civil o la imagen que identificare a una persona distinta del solicitante del signo –*apartado a)*– ni tampoco el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identificare una persona distinta del solicitante –*apartado b)*–¹⁸⁶. Ahora bien, incluso en el supuesto de que se prestare la correspondiente autorización, ésta podría revocarse *ad nutum*, sin perjuicio de tener que indemnizar, en su caso, los daños y perjuicios que se hubieren podido ocasionar¹⁸⁷.

Asimismo, cabe poner de relieve que la citada prohibición actúa sin guardar relación alguna con el principio de especialidad; esto es, presenta un funcionamiento autónomo o separado de dicho principio.

¹⁸⁶ A este respecto, habría que poner de manifiesto el *artículo 7.6* de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen –LOPDHPIyFyPI–: “Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta Ley... la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga”.

¹⁸⁷ *Artículo 3.2* LOPDHIPIyFyPI.– “En los restantes casos, el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez”.

Vide, asimismo, a este respecto, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág.1227. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado...*, *Ob. cit.*, págs. 177 y ss. Este último autor, opina, por su parte, que la indemnización puede ser relevante en el caso de que el signo en cuestión hubiere generado, como marca, un importante *goodwill* o prestigio en los correspondientes productos o servicios.

Por último, en el supuesto de que se obtuviere el registro de alguna de las modalidades de signo señaladas, que identificare a una persona no afamada o conocida generalmente, ésta podría conseguir la anulación del registro sobre el fundamento de la posible mala fe del solicitante, así como en función de la citada Ley Orgánica, de 5 de Mayo de 1982.

C. SIGNOS QUE REPRODUZCAN, IMITEN O TRANSFORMEN CREACIONES PROTEGIDAS POR UN DERECHO DE AUTOR O POR OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE NO SEAN MARCAS NI NOMBRES COMERCIALES

Esta prohibición –*artículo 9.1.c) LVM*– también presenta como supuesto la ausencia de *autorización expresa* –“debida autorización”–. Así, a *sensu contrario*, de mediar la citada *autorización expresa* del titular, podrían registrarse como signo las creaciones literarias, esculturas, pinturas, dibujos, cómics y otras creaciones intelectuales protegidas por el derecho de autor¹⁸⁸. Igualmente, en el supuesto de que la obra intelectual hubiere devenido de dominio público –*artículo 41* del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual [TRLPI]¹⁸⁹–, ello no la transforma en una *res nullius* susceptible de ser libremente registrada, sino que su prohibición de registro devendría de «carácter absoluto» por ser contrario a la Ley y al orden público –*artículo 5.1.f) LVM*–, en cuanto que entrañaría un monopolio *sine die* de lo que constituye una *res communia omnium* y lesionar, asimismo, el derecho constitucional de acceso a la cultura¹⁹⁰.

¹⁸⁸ A este respecto, cabría señalar la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 7 de Octubre de 2000 –R. Ar.: 8138–, que anula la marca «Popeye» por mala fe e incompatibilidad con el derecho de autor. [Fundamentos de Derecho Segundo y Tercero].

¹⁸⁹ *Artículo 41. Condiciones para la utilización de las obras en dominio público.* TRLPI.

“La extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su paso al dominio público.

Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 14”.

¹⁹⁰ *Vide*, en este sentido, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1227 y ss. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Tratado...*, *Ob. cit.*, pág. 180. En este orden

Por lo que respecta a signos que constituyan creaciones protegidas por otro derecho de propiedad industrial, que no fueren marcas ni nombres industriales, solamente los modelos y dibujos industriales se revelan como susceptibles de ubicarse en dicho supuesto, en caso de que mediare la debida autorización de su titular. Ahora bien, tal supuesto ha de ser cohonestado con la prohibición absoluta del *artículo 5.1.e) LVM*.

D. SIGNOS IDÉNTICOS O SIMILARES AL NOMBRE COMERCIAL, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE UNA PERSONA JURÍDICA DISTINTA DEL SOLICITANTE

La presente prohibición -*artículo 9.1.d) LVM*-, que, asimismo, conlleva el presupuesto de la carencia de *autorización expresa* -"debida autorización"- presenta una eficacia y virtualidad muy notorias. De una parte, en atención al importante grado de litigiosidad derivado de la práctica surgida de la variedad de registros de denominaciones de personas jurídicas y de su mutua desconexión en orden a un adecuado control de la ausencia de duplicidad de denominaciones. De otra parte, en función de la desconexión entre el Registro de Marcas y de Nombres Comerciales de la OEPM y los registros correspondientes a las personas jurídicas. A este respecto, podría haberse considerado que dicho conflicto ya había recibido su régimen regulador en virtud del *artículo 6 LCD*, si bien su tratamiento bajo la nueva normativa de marcas parece también adecuado¹⁹¹.

El citado precepto prohibitivo, por su parte, presenta un escaso rigor técnico¹⁹², precisando para su verificación la concurrencia de diferentes

de cosas, este último autor cita el caso de la denegación, por parte del Tribunal Federal alemán, del registro como marca de la imagen de la "Mona Lisa", de Leonardo Da Vinci.

¹⁹¹ *Vide*, a este respecto, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1228, quien la «práctica» surgida de la variedad de registros de denominaciones de personas jurídicas la califica como de «picaresca».

¹⁹² En este orden de cosas, como ejemplos de ello cabría reseñar, por una parte, que resulta totalmente indebida la mención en dicho precepto del concepto de «nombre comercial», salvo que se contemplare la previsión del *artículo 8 CUP*. Por otra parte, cuando se manifiesta que el nombre comercial, la denominación y la razón social identifican a

requisitos. Así, en primer lugar, identidad o semejanza del signo cuyo registro se solicitare como marca o nombre comercial con denominación o razón social que identifique a una persona jurídica en el tráfico jurídico. En segundo lugar, identidad o similitud de su ámbito empresarial de aplicación, lo cual puede generar constantes conflictos en los supuestos de modificación o ampliación del objeto social o de las actividades que lo integren. En tercer lugar, la existencia de un riesgo de confusión en el público.

Ahora bien, la citada prohibición, a fin de que resulte operativa y pueda desplegar su eficacia, también exige una actuación por parte de la persona jurídica en cuyo favor o tutela se ha establecido. Así, tal persona jurídica habrá de probar el *uso o conocimiento notorio* de su denominación en el «conjunto» del territorio nacional. A este respecto, con independencia de ciertas consideraciones doctrinales que tachan de confusa la redacción del producto¹⁹³, a nuestro juicio, del tenor literal del mismo y de la conjunción disyuntiva que presenta, de la cual deriva una interpretación alternativa, a la persona jurídica le resultará suficiente, a fin de poder beneficiarse de la tutela que le proporciona la citada prohibición, con probar cualquiera de los dos requisitos, si bien, como cuestión meramente probatoria, le resultará más accesible y factible la prueba del *uso* de su denominación en el conjunto del territorio nacional¹⁹⁴.

una persona jurídica, en lugar de referir dicha identificación al «tráfico jurídico», se señala que la misma opera o se lleva a cabo en el «tráfico económico».

En igual sentido, ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, págs. 1228 y ss.

¹⁹³ ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1229.

¹⁹⁴ ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1229. Este autor, tras poner de relieve la crítica que, a su juicio, merece la redacción del precepto, finalmente llega a la misma conclusión o solución, si bien en función de argumentos o criterios diferentes. Así, señala que “entendemos, por razones de funcionalidad y seguridad, que la persona jurídica deberá simplemente probar el uso de su denominación como hecho suficiente para activar la prohibición. En efecto, si la persona jurídica hubiera de probar, además, el *conocimiento notorio de su denominación en el conjunto del territorio nacional* quedarían

Ello no obstante, se ha de tener presente el régimen que se establece en este orden cosas, desarrollando supuestos diferentes. Así, en primer lugar, la nueva regulación presenta una eficacia *ad extra* de su ámbito ordinario de vigencia, por cuanto que contempla un mandato dirigido a los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas, en virtud del cual tales órganos habrán de denegar el nombre o razón social solicitados en el caso de que coincidieren o pudieren originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial –*Disposición Adicional Decimocuarta LVM*–. En segundo lugar, se crea un nuevo supuesto de extinción de Sociedades, según el cual en el caso de que una sentencia por violación del derecho de marca impusiere el cambio de denominación social y éste no se efectuare en el plazo de un año, la Sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil a practicar de oficio la cancelación –*Disposición Adicional Decimoséptima LVM*–. Finalmente, se contempla que el Gobierno –en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios– remita al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades jurídicas –*Disposición Adicional Decimoctava LVM*–.

II.6.5. *Signos registrados en estado de mala fe del solicitante*

A. EL REGISTRO DE MALA FE. CAUSA DE NULIDAD Y ACCIÓN REIVINDICATORIA

La actuación llevada a cabo de mala fe por quien solicitare el registro de una marca constituye una causa de nulidad absoluta del citado registro

fuera del amparo de la misma la inmensa mayoría de las personas jurídicas y, en especial, el grueso representado por las pequeñas y medianas empresas que operan en España pero no en el *conjunto* de España, lo cual no parece lógico. Por ello, puede entenderse que la expresión sea en sentido potencial: se trata de personas jurídicas que, potencialmente, *pueden* actuar en el conjunto del territorio español porque no tengan restringida la oferta de sus productos o servicios a una parte concreta de ese territorio”.

-*artículos 2 y 51.1.b) LVM; artículo 3.2.d) PDM y artículo 51.1.b) RMC*-. Asimismo, la acción para solicitar la nulidad del registro es imprescriptible -*artículo 51.2 LVM*-, todo ello sin perjuicio del derecho de la persona perjudicada de ejercer la correspondiente acción reivindicatoria -*artículo 2.2 LVM*-. Consiguientemente, cabría sostener que la validez de la marca se halla regida por el *principio general fraus omnia corrumpit*¹⁹⁵.

Ahora bien, resulta preciso determinar el régimen de la verificación de la mala fe. Así, con carácter genérico, cabría manifestar que dicha verificación ha de llevarse a cabo en función de los criterios propios de la competencia desleal -*artículo 5 LCD*-, al igual que mediante el empleo del principio general de buena fe en el ejercicio de los derechos -*artículo 7 del Código Civil*-. Ello no obstante, cabría enumerar, a título meramente enunciativo, determinados supuestos que constituyen prácticas de mala fe. En primer lugar, cabría destacar los registros que supusieren un aprovechamiento indebido de la reputación ajena -*artículo 13.c) LDM*-. En segundo lugar, se hallarían los registros de signos que resulten confusos, denigratorios o que conllevaran una comparación desleal. En tercer lugar, se contemplaría el caso de los registros que implicaren un ánimo de causar perjuicio al competidor, tales como los de carácter predatorio, los logrados con un fin especulativo o meramente «defensivo», en cuanto impidieren que un tercero registrare otras marcas o que un competidor comercializare un determinado producto o servicio, mas sin hacer uso efectivo y real de tal signo -*artículo 39.1 LVM*-. Finalmente, la nueva normativa contempla el caso de los registros obtenidos en vulneración de una obligación legal o contractual, como es el supuesto de la marca del agente o representante -*artículo 10.2 LVM*-¹⁹⁶.

¹⁹⁵ ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1230.

¹⁹⁶ *Vide*, a este respecto, ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1230.

B. MARCAS DE AGENTES O REPRESENTANTES

Este tipo prohibitivo constituye una modalidad o subcategoría de la anedicha prohibición genérica de actuación de mala fe –*artículo 10 LVM*–. Así, el fundamento y finalidad de esta prohibición radican en evitar la apropiación indebida –y su consiguiente aprovechamiento– de una marca extranjera registrada en favor de un tercero en otro Estado Miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio por parte de su agente o representante en España. A tal efecto, se prohíbe que el agente o representante registraren tal signo a su nombre, salvo que justificaren su actuación u obtuvieren el debido consentimiento del titular registral –*artículo 10.1 LVM; artículo 6.septies CUP*¹⁹⁷ y *artículo 8.3 RMC*–.

Ahora bien, este tipo prohibitivo precisa una mínimo análisis respecto de su determinación subjetiva. A este respecto, resulta pacífica la figura del «titular registral o principal», que será, como se ha manifestado anteriormente, todo aquél que tuviere registrada una marca en otro Estado Miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio y preparare o concertare la distribución de los productos o servicios designados a través de un agente o representante nacionales. En cambio, la determinación de éstos no resulta tan sencilla e inmediata, por cuanto que su naturaleza jurídica opera de un modo desvinculado o al

¹⁹⁷ *Artículo 6.septies. Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización. CUP.*

“1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo”.

margen del *nomen iuris* de la relación jurídica que mantuvieren con el titular registral¹⁹⁸. Así, habría de establecerse un concepto amplio de las figuras de los «agentes o representantes», habiendo de considerar como tales a cualesquiera terceros que, en virtud de un contrato, gestionaren en España los intereses comerciales del titular de la marca extranjera¹⁹⁹. Igualmente, resulta de importancia poner de manifiesto que la mencionada resolución de la OAMI señala expresamente que *no es necesaria la identidad* entre el signo del titular registral y del agente o representante para que se verifique el tipo legal prohibitivo, sino que resulta *suficiente la mera semejanza*²⁰⁰.

Finalmente, cabe señalar que el «titular registral» goza de un haz de derechos frente a una vulneración de la citada prohibición. Así, en primer lugar, dispone de un derecho de oposición –*artículos 10.2 y 19 LVM*–. En segundo lugar, frente a un registro que ya se hubiere llevado a cabo, puede ejercer la correspondiente acción de nulidad –*artículos 10.2 y 52.1 LVM*–, la cual resulta imprescriptible si el actor probare la mala fe del solicitante del registro –*artículo 51.2 LVM*–. En tercer lugar, tiene también la posibilidad de ejercer la acción reivindicatoria. Esta acción puede ser ejercida con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años, a contar desde la publicación de la concesión o desde el momento en que la marca registrada hubiere comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el *artículo 39 LVM* –*artículos 10.2 y 2.2 y 2.3 LVM*–. Por último, también se establece en favor del titular registral la acción de cesación, la cual prescribe a los cinco años, contados desde el día en que se hubiere podido ejercitar –*artículos 10.2, 41.1.a), 44 y 45.1 LVM*–.

¹⁹⁸ Resolución OAMI, de 19 de Junio de 1999 –Decisión N.º.401/1999, Asunto «No-raxon»–: No solamente se consideran como tales un agente comercial, un representante de comercio, un concesionario o un franquiciado, sino también un genérico distribuidor.

Vide, a este respecto, CASADO CERVIÑO, Alberto: *El sistema...*, *Ob.cit.*, pág. 166.

¹⁹⁹ *Vide* ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones...*, *Ob. cit.*, pág. 1231.

²⁰⁰ *Vide* Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil), de 25 de Octubre de 2000 –R. Ar. 8813–.

III. NOMBRE COMERCIAL

El *Título X* LVM regula el nombre comercial, si bien su régimen se halla tratado en todo el conjunto del texto legal en vigor, por lo que su estudio en el presente epígrafe se llevará a cabo analizando la singularidad o especificidad de su regulación recogida en el citado *Título X*, mas habiendo de remitirse también a otros pasajes en los que su régimen se hallaba tratado de un modo unido al de la marca. A este respecto, el *artículo 87.3* LVM, recogiendo el pronunciamiento de la *Exposición de Motivos IV, párrafo décimo*, LVM, contempla un reenvío expreso y directo a las normas de la nueva Ley relativas a las marcas, en la medida en que las mismas no fueren incompatibles con la naturaleza propia del nombre comercial y todo ello a salvo de cualquier “disposición contraria prevista en *este capítulo*”²⁰¹.

Pues bien, de la citada regulación específica o singular –amén de los principios de unidad, fantasía, especialidad, registro y supresión de titulación pública²⁰²–, en primer lugar, habría de analizarse su *concepto*. Este presenta un enunciado muy próximo al establecido para la marca por el *artículo 4* LVM, por lo que las consideraciones y el análisis realizado a tal respecto, serían, en principio, aplicables también para el presente signo. Así, “se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares” –*artículo 87.1* LVM–

Ahora bien, dicho concepto precisa, al menos, de un análisis sobre su significado y características. De una parte, el nuevo precepto conlleva una mejora técnica con respecto a su precedente del *artículo 76* LDM,

²⁰¹ Resulta notoria la errata del texto legal, por cuanto que la referencia habría de ser hecha respecto del «Título» en lugar del «Capítulo».

²⁰² *Vide*, en este sentido, ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones...*, *Ob. cit.*, págs. 37 y ss.

por cuanto que se suprime la mención de «denominación» del citado concepto, que, por otra parte, resultaba totalmente redundante y superflua. De otra parte, el concepto de nombre comercial gira en la nueva regulación respecto de la «empresa» y no del «empresario» -persona física o jurídica-, tal y como establecía la normativa derogada; esto es, del elemento subjetivo de la realidad empresarial -el titular de la actividad- se ha pasado al elemento material -el instrumento mediante el que el titular opera en el mercado-. Por lo demás, dicho concepto incorpora tres rasgos característicos que ha de reunir todo signo a fin de poder devenir nombre comercial, siendo uno de ellos un requisito *sine qua non* y los restantes funciones que desempeña el nombre comercial. En primer lugar, y acorde con lo establecido respecto de la marca, el signo ha de ser susceptible de representación gráfica. En segundo lugar, dicha modalidad de Propiedad Industrial presente una doble función, cual es la identificación de la empresa en el tráfico mercantil, de un lado, y la distinción de dicha empresa de las restantes que desarrollen actividades idénticas o similares²⁰³. Pues bien, en este orden de cosas, la nueva normativa se hace acreedora de una crítica severa por la ausencia de la debida homogeneidad sistemática; esto es, el concepto establecido por el artículo 87.1 LVM y cifrado sobre el instituto de la «empresa» no es mantenido y respetado en el conjunto del texto legal, en el que, a título meramente enunciativo, cabría destacar el tenor del artículo 7.1 LVM, en el que el concepto de nombre comercial se vincula, al igual que en la normativa derogada, a la actividad designada o distinguida.

²⁰³ *Vide*, en este sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 11 de Mayo de 1999 -*Pfeiffer Großhandel GmbH & Löwa Warenhandel GmbH*; *Asunto C-255/97*-, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE (ex artículo 177), por el *Handelsgericht Wien* (Austria), destinada a obtener una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 52 del Tratado CE [actualmente, tras su modificación, artículos 28 y 43 CE].- Pues bien, el Tribunal de Justicia declara que “los artículos 30 y 52 del Tratado CE [actualmente, tras su modificación, artículos 28 y 43 CE] no se oponen a una disposición nacional que prohíba, en razón de un riesgo de confusión, el uso de un nombre comercial como designación específica de una empresa”. [*Fundamento de Derecho 29*].

De otra parte, la regulación vigente presenta una innovación respecto de la normativa derogada. Así, de acuerdo con el *artículo 2.1 LVM*, en relación con el *artículo 90 LVM*, la inscripción del nombre comercial en el Registro de Marcas presenta un carácter constitutivo, en tanto que, en base al *artículo 78.1 LDM*, la inscripción resultaba meramente potestativa.

Por lo que respecta a la *configuración del nombre comercial*, la normativa en vigor establece, con carácter meramente enunciativo *-artículo 87.2.f), in fine, LVM-*, un elenco de signos que pueden emplearse en la constitución del nombre comercial *-artículo 87.2 LVM-*. Dicha relación enunciativa, por otra parte, resulta coincidente en su práctica totalidad con la previsión contemplada por el *artículo 76.2 LDM*, pudiendo, en base a ello, consistir el nombre comercial en los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas *-apartado a)-*; las denominaciones de fantasía *-apartado b)-*; las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial *-apartado c)-*; los anagramas *-apartado d)-* y en cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, figuren en la relación del *artículo 87.2 LVM -apartado f)-*. Ahora bien, la normativa en vigor también incorpora novedades, incluyendo en el *apartado d)* los logotipos²⁰⁴ y creando un nuevo supuesto, consistente en las imágenes, figuras y dibujos *-apartado e)-*.

²⁰⁴ *Vide* sobre los logotipos, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 3 de Julio de 2002 *-A. Menarini-Industrie Farmaceutiche Riunite, Srl & European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations V. Comisión de las Comunidades Europeas; Asunto T-179/2000-*: “el logotipo desempeña un papel importante para la identificación de una sociedad presente en el mercado. Su función consiste en formar un todo con el nombre de la sociedad para facilitar la identificación de ésta”. [*Fundamento de Derecho 49*]; Sentencia Tribunal Constitucional N.º. 75/1995 (Sala Segunda), de 17 Mayo. Recurso de Amparo N.º.1744/1995 [R. Ar.: 75]; Sentencia Tribunal Constitucional N.º. 106/1991 (Sala Primera), de 13 Mayo. Recurso de Amparo Electoral N.º.931/1991 [R. Ar.: 196]; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 1 de Octubre de 1997 [R. Ar.: 6961]; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 8 de Abril de 1995 [R. Ar.: 2993] y Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera), de 18 de Marzo de 1993 [R. Ar.: 2041]. Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), de 31 de Enero de 2002 [R. Ar.: 1584], identifica y asimila los conceptos de «logo-

En lo atinente al *régimen prohibitivo* –*artículo 88 LVM*–, éste resulta prácticamente idéntico, *mutatis mutandis*, al previsto respecto de las marcas, al cual, por otra parte, se reenvía de un modo expreso en lo referente a las prohibiciones absolutas del *artículo 5 LVM* –*apartado b)*– y a las prohibiciones relativas de los *artículos 6 a 10 LVM* –*apartado c)*– y *Exposición de Motivos IV, párrafo décimo*–. La prohibición restante –*apartado a)*– resulta, tal y como se ha manifestado *mutatis mutandis*, un trasunto del *artículo 5.1.a) LVM*, por cuanto que no se admite el registro como nombre comercial de signos que no pudieren constituir tal por no ser conformes con en *artículo 87 LVM*.

De otra parte, se exige una *clasificación de actividades* –*principio de especialidad*–, de tal modo que la solicitud de registro especifique las actividades que se pretendieren distinguir con el nombre comercial solicitado, agrupándolas por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, según se tratare de actividades de prestación de servicios o de actividades de producción o comercialización de productos –*Exposición de Motivos IV, párrafo décimo, «in fine», y artículo 89.1 LVM*–. A tal fin, en la primera renovación que se llevare a cabo tras la entrada en vigor de la nueva normativa, los nombres comerciales concedidos bajo la legislación anterior habrán de proceder a su clasificación de acuerdo el nuevo régimen previsto –*Disposición Transitoria Sexta.1 LVM y Disposición Transitoria Segunda.1 RELVM*–. En este sentido, el solicitante de la renovación habrá de presentar su propuesta de clasificación sin modificar el tenor literal de la lista de actividades, aunque podrá reordenarlas o renunciar a las que estimare oportunas²⁰⁵. En

tipo» y «nombre comercial» –*Antecedente de Hecho Primero, Fundamento de Derecho Primero.1 y Segundo.1*–, lo cual constituye un en flagrante error de técnica jurídica, por cuanto que *confunde* una modalidad o tipo con el género o naturaleza del signo.

²⁰⁵ A este respecto, la *Disposición Transitoria Segunda.2 RELVM* establece que la solicitud de renovación se ajustará al *artículo 26 RELVM*. No obstante, en la misma habrá de precisarse que se trata de una primera renovación con adaptación a la Clasificación Internacional e indicarse los productos o servicios para los que se pidiere la renovación, agrupados según la clase a la que perteneciere de la Clasificación Internacional, precedido

caso de que la OEPM no considerare correcta la clasificación presentada, propondrá al interesado una nueva clasificación, a fin de que se pronuncie sobre la misma, resolviendo finalmente la OEPM, tanto si hubiere contestado o no el interesado -*Disposición Transitoria Sexta.2 LVM y artículo 28 y Disposición Transitoria Segunda.3 RELVM*-. Ahora bien, tanto la solicitud como la renovación del nombre comercial se hallan sometidas al pago de las correspondientes tasas, según el número de las clases que comprendiere, en los mismos términos que las marcas -*artículo 89.2 y Disposición Transitoria Sexta.3 LVM*-. Esta última previsión contempla de un modo implícito la posibilidad de existencia de los «nombres comerciales multiclase».

En cuanto al *status* jurídico del nombre comercial, el registro del mismo, en términos idénticos a los establecidos por el *artículo 34.1 LVM* para las marcas, confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en la nueva regulación -*artículo 90 LVM*-. Dicho régimen ha de vincularse con el fijado por el *artículo 2.1 LVM*, de que, por otra parte, trae causa, ya que es el registro válidamente efectuado de conformidad con la nueva normativa el que otorga la adquisición del derecho de propiedad, tanto sobre la marca como sobre el nombre comercial. Ahora bien, tanto en la solicitud de registro de nombre comercial como en las demás solicitudes que se presenten referidas a él, habrá de indicarse expresamente que se solicita dicha modalidad de signo distintivo -*artículo 39.1 RELVM*²⁰⁶-. En este orden de cosas, se ha de tratar el asunto de la posibilidad de emplear un

cada grupo por el número de su clase. La lista presentada no podrá incluir productos o servicios distintos de los comprendidos en la lista de actividades protegidas por el nombre comercial. Ahora bien, en el caso de que la lista de actividades contuviera conceptos excesivamente genéricos y totalmente indeterminados, habrá de prescindirse de los mismos en la adaptación a la Clasificación Internacional.

²⁰⁶ Asimismo, se establece que, en el supuesto de que concurrieren las condiciones previstas en el *artículo 30.4 RELVM* -el titular registral actual y el nuevo titular fueren los mismos para cada uno de los registros o solicitudes afectadas-, la solicitud de inscripción de la transmisión de un nombre comercial o de su solicitud podrá efectuarse conjuntamente con solicitudes o registros de marcas -*artículo 39.2 RELVM*-.

mismo signo como nombre comercial y como marca. La nueva regulación, a diferencia del artículo 78.3 LDM, no se pronuncia a este respecto, si bien, a nuestro juicio, sería admisible dicha dualidad de registros.

Por lo que respecta al *régimen de transmisión* del nombre comercial, cabría sostener que la nueva regulación, en virtud del principio de libre cesión que consagra la *Exposición de Motivos IV, párrafo décimo, in fine*, LVM, contempla la transmisión del nombre comercial separada de la empresa, toda vez que, asimismo, se ha suprimido el tenor del artículo 79 LDM, que únicamente permitía su transmisión con la totalidad de la empresa. Ello no obstante, la transmisión, bien *inter vivos* bien *mortis causa*, normalmente se llevará a cabo conjuntamente con la empresa. Asimismo, la nueva regulación tampoco se pronuncia sobre el «nombre comercial derivado», esto es, el signo distintivo creado y empleado por un empresario y recibido por otro empresario conjuntamente con la empresa del primero, cuya explotación continúa. A nuestro juicio, ante el silencio de la nueva regulación al respecto, cabría admitirse también tal posibilidad en base al mencionado principio de la libre cesión, por lo cual el adquirente —a fin de conservar la clientela de la empresa transmitida— podría mantener el nombre comercial del transmitente para emplearlo en el tráfico económico²⁰⁷.

Por último, el régimen de la *nulidad y de la caducidad del nombre comercial* también son reenviados expresamente a la regulación prevista a tal efecto para las marcas. Así, en la medida en que no fuere contrario a su propia naturaleza, la nulidad y caducidad del nombre comercial se declararán en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas. Igualmente, la nulidad se declarará también cuando el nombre comercial hubiere sido registrado contraviniendo el régimen prohibitivo establecido en el artículo 88 LVM —artículo 91 LVM—.

²⁰⁷ En igual sentido, BROSETA PONT, Manuel: *Manual...*, *Ob. cit.*, pág. 251.

IV. RÓTULO DEL ESTABLECIMIENTO

IV.1. Consideraciones preliminares

La nueva normativa, a diferencia de la derogada –*artículos 82 a 86 LDM*²⁰⁸–, suprime el carácter registral de los rótulos de establecimiento. La *ratio* que motiva tal modificación queda plasmada en la *Exposición de Motivos IV, párrafo decimoprimer*, LVM y reside en el alineamiento de la Ley “con los sistemas de nuestro entorno político y económico”, siendo la tutela de esta modalidad de Propiedad Industrial reenviada a las “normas comunes de competencia desleal”. En este sentido, la *Disposición Transitoria Tercera.2, párrafo segundo*, LVM expresamente determina que, una vez que el registro de los rótulos de establecimiento se hubiere cancelado definitivamente, los mismos pasarán a estar protegidos conforme a lo dispuesto en los *artículos 6 y 12 LCD*; esto es, por las normas que regulan los *actos de confusión* y la *explotación de reputación ajena*, respectivamente. Asimismo, se establece que la “protección antes otorgada por los rótulos de establecimiento podrá hacerse valer a través del registro de una marca o nombre comercial, pudiendo convivir en diferentes ámbitos territoriales si no existiera oposición de tercero, como consecuencia del nuevo procedimiento, en que se suprime el examen de oficio de las anterioridades”. Finalmente, la citada *Exposición de Motivos* procede a un reenvío interno a las Disposiciones Transitorias de la Ley a fin de regular

²⁰⁸ No obstante, en el momento de la elaboración de la citada Ley ya se abordó la cuestión del mantenimiento o supresión del carácter registral del rótulo del establecimiento, si bien se optó por su mantenimiento, debido, especialmente, a la carencia en dicho momento de una normativa ajena a la específica de Propiedad Industrial que pudiera otorgar una tutela adecuada a tales signos.

Vide, en este sentido, ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones...*, *Ob. cit.*, pág. 20. BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos...*, *Ob. cit.*, págs. 1456 y ss. GÓMEZ MONTERO, Jesús: *Régimen transitorio de rótulos de establecimiento*, en “Seminario sobre la Nueva Ley de Marcas de 2001”, organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en la Escuela de Organización Industrial, 17 y 18 de Diciembre de 2001 –texto de la Ponencia publicado en la «Sección Noticias» de la página *web: www.oepm.es*–.

el “tránsito a este nuevo modo de protección de los rótulos inscritos durante la vigencia de las legislaciones anteriores”. Así pues, el análisis de dicha modalidad de Propiedad Industrial se llevará a cabo mediante el examen de las *Disposiciones Transitorias Tercera y Cuarta LVM*. Ello no obstante, de un modo preliminar, se ha de precisar que la nueva regulación contempla también, con carácter genérico, por cuanto que, además de a los rótulos de establecimiento, se aplica asimismo a las marcas y nombres comerciales, un *régimen transitorio de los procedimientos*, en base al cual los procedimientos que sobre tales modalidades de Propiedad Industrial se hubieren iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley se tramitarán y resolverán conforme a la legislación anterior –*Disposición Transitoria Primera LVM*–.

IV.2. Régimen transitorio de los rótulos de establecimiento registrados

A modo de cuestión previa, cabe señalar que, en tanto dure la vigencia registral de los rótulos de establecimiento actualmente inscritos y en la medida en que no fuere incompatible con su propia naturaleza, dichos rótulos se regirán por las normas de la nueva Ley –*Disposición Transitoria Tercera.1 LVM*–. En particular, la *Disposición Transitoria Primera.1 RELVM* establece que, amén de la aplicación a los rótulos de establecimiento las disposiciones de dicho Reglamento en todo aquéllo que no les fuere incompatible con su propia naturaleza, les resultarán aplicables el artículo 15.2 –búsqueda de anterioridades–, el *Capítulo IV del Título II* –oposiciones y observaciones de terceros– y el *Título IV* –transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos– del citado Reglamento.

Ahora bien, la regulación transitoria o temporal de los rótulos de establecimiento se estructura sobre el *parámetro de la renovación*, derivando de su concurrencia o ausencia dos situaciones. De acuerdo con la primera –*Disposición Transitoria Tercera.2.a) LVM*–, los rótulos de establecimiento que se hallaren vigentes podrán ser renovados dentro de los seis primeros meses siguientes a la entrada en vigor de la nueva Ley, siendo el período máximo de renovación de siete años, computados desde la entrada en

vigor de dicha Ley²⁰⁹. En virtud de la segunda *-Disposición Transitoria Tercera.2.b) LVM-*, los rótulos de establecimiento que no hubieren sido objeto de renovación tras la entrada en vigor de la nueva Ley o los que, en base a la *Disposición Adicional Primera LVM*, hubieren sido concedidos con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, continuarán su existencia registral hasta la conclusión del período de diez o veinte años por el que hubieran sido concedidos o renovados por última vez. Ello no obstante, los rótulos de establecimiento que se hallaren en dicho supuesto y estuvieren sometidos al pago de quinquenios, habrán de abonar los mismos, bajo sanción de caducidad, en el plazo contemplado en la *Disposición Transitoria Segunda 2.b) o 3 LVM*.

Asimismo, es preciso analizar el *status* jurídico de los rótulos de establecimiento –bien en su vertiente positiva o activa, bien en su modalidad negativa o pasiva–, en tanto en cuanto los mismos mantuvieren su vigencia registral. Pues bien, en primer lugar y como rasgos configuradores del *status activo -Disposición Transitoria Tercera.3.a) LVM-*, cabe mencionar el régimen prohibitivo que deriva de los rótulos de establecimiento y los derechos que otorgan a su titular. En base a ello, se prohíbe el registro como marcas o nombres comerciales de los signos que fueren *idénticos* a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las *mismas actividades* que los productos, servicios o actividades para los que se solicitaren la marca o el nombre comercial. A tal fin, el titular del rótulo de establecimiento goza del derecho de oposición al registro de tales signos conforme al *artículo 19 LVM* o, en su caso, disfruta

²⁰⁹ A este respecto, cabe señalar que la solicitud y el procedimiento de renovación se ajustarán a lo dispuesto en los *artículos 26 a 28 RELVM*, en todo aquello que no fuere incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo dispuesto en la Ley. En particular, a la renovación de los rótulos de establecimiento no le será aplicable el plazo de demora contemplado en el *artículo 32.3 LVM*, ni la indicación de los productos o servicios previstos en el *artículo 26.2.g) RELVM*, que deberá sustituirse por la indicación de los municipios, sucursales y actividades concretas para las que se solicitare la renovación –*Disposición Transitoria Primera.3 RELVM-*.

de la acción de nulidad de dichos signos en el supuesto de que hubieren sido registrados en contravención con lo dispuesto en el presente *párrafo a)*. En segundo lugar y como elemento definitorios del *status pasivo - Disposición Transitoria Tercera.3.b)* LVM-, podrá declararse la nulidad o caducidad de un rótulo de establecimiento en la forma y por las mismas causas establecidas para las marcas. Igualmente, podrá ser declarada la nulidad cuando el rótulo de establecimiento hubiere sido registrado aun cuando el mismo *no se distingiére suficientemente* de una marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento -en este último caso, para el mismo término municipal- que fueren anteriores y para productos, servicios o actividades *idénticos o similares*. Como conclusión a este análisis del *status* jurídico, cabe poner de relieve que la *modalidad activa* del mismo resulta más débil o limitada que la *modalidad pasiva*, por cuanto que el *ius prohibendi* solamente alcanza a los *signos idénticos* y a la designación de las *mismas actividades* que los productos, servicios y actividades para los que se solicitare la marca o el nombre comercial, en tanto que el *ius prohibitivo* que ha de acatar se extiende, no a los casos de identidad, sino a los supuestos en los que *no se distingiére suficientemente* de otros signos y a la designación de productos, servicios o actividades no solamente idénticos sino también *similares*.

IV.3. Protección extrarregistral de los rótulos de establecimiento definitivamente cancelados

El régimen de la protección extrarregistral merece, ante todo, una enérgica crítica de técnica y sistemática jurídicas, por cuanto que el régimen material de tutela que de tales signos se establece, reenviándolo a las normas comunes de los *artículos 6 y 12 LCD*, formalmente se halla ubicado como *último párrafo* de la *Disposición Transitoria Tercera LVM*, en lugar de situarlo donde material y formalmente le correspondería, que es en la *Disposición Transitoria Cuarta LVM*.

Ahora bien, no obstante la tutela general otorgada por los citados preceptos de la Ley de Competencia Desleal, también se establece un régi-

men de protección específica o singular que, en todo caso, constituye una modalidad del *ius prohibendi* ya analizado en el apartado anterior.

En base a dicho régimen específico o singular, el titular o causahabiente de un rótulo de establecimiento que hubiere sido ya cancelado definitivamente, goza de un derecho de oposición frente al uso de una marca o nombre comercial en el término municipal para el que hubiere estado protegido registralmente, siempre que tales signos distintivos fueren posteriores e incompatibles con dicho rótulo en los términos fijados por la *Disposición Transitoria Tercera.3.a) LVM -Disposición Transitoria Cuarta.1 LVM-*. No obstante, el citado derecho de oposición decaerá si el titular del rótulo de establecimiento hubiere tolerado, con conocimiento de causa, durante cinco años consecutivos el uso de la marca o nombre comercial en el término municipal en el que dicho rótulo tuviere protección, a excepción de que la solicitud de tales signos distintivos se hubiere llevado a cabo de mala fe *-Disposición Transitoria Cuarta.2 LVM-*. Asimismo, los titulares de marcas o nombres comerciales registrados posteriormente no podrán oponerse al uso de los rótulos de establecimiento cuyo registro se hubiere cancelado definitivamente incluso en el supuesto de que, debido al régimen de tolerancia citado, no pudieran ya los mismos ser alegados contra las marcas o nombres comerciales posteriores *-Disposición Transitoria Cuarta.3 LVM-*. Finalmente, este régimen singular o específico de tutela se extinguirá a los veinte años de la cancelación registral o en el caso de que el rótulo de establecimiento dejare de ser usado por un plazo ininterrumpido de tres años *-Disposición Transitoria Cuarta.4 LVM-*.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA O SUMARIA

I. OBRAS GENERALES

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: *Apuntes de Derecho Mercantil*, Pamplona, 2001.
- BROSETA PONT, Manuel: *Manual de Derecho Mercantil. Volumen I*, edición a cargo de MARTÍNEZ SANZ, Fernando, Madrid, 2002.
- PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio: *Curso de Derecho Mercantil. Tomo I*, coordinado por URÍA, Rodrigo & MENÉNDEZ, Aurelio, Madrid, 1999.
- SÁNCHEZ CALERO, Fernando: *Instituciones de Derecho Mercantil. Volumen I*, Madrid, 2003.

II. MONOGRAFÍAS

- BOTANA AGRA, Manuel: *La protección de las Marcas Internacionales. (Con especial referencia a España)*, Madrid, 1994.
- CASADO CERVIÑO, Alberto: *Derecho de marcas y protección de los consumidores. El tratamiento del error del consumidor*, Madrid, 2000.
- *El sistema comunitario de marcas. (Normas, jurisprudencia y práctica)*, Valladolid, 2001.
- DE LAS HERAS LORENZO, Tomás: *El agotamiento del derecho de marca*, Madrid, 1994.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, 1984.
- *Derecho de Marcas*, Madrid, 1990.
- *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, 1995.
- *Tratado de Derecho de Marcas*, Madrid, 2001.
- GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio: *La Ley de Patentes y Modelos de Utilidad*, Madrid, 1998.
- MASSAGUER FUENTES, José: *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, 1999.
- PORTELLANO DIEZ, Pedro: *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*, Madrid, 1995.
- ROBLES MORCHON, Gregorio: *Las marcas en el Derecho español. (Adaptación al Derecho Comunitario)*, Madrid, 1995.

III. ARTÍCULOS Y OBRAS COLECTIVAS

ALBACAR LÓPEZ, José Luis: *Tratamiento Jurisprudencial de la marca notoria*, en “El tratamiento de la marca en el tráfico jurídico-mercantil”, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1994, págs.77 y ss.

ALONSO ESPINOSA, Francisco J.: *Las prohibiciones de registro en la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas*, en “Revista de Derecho Mercantil. N.º.245”, Madrid, Julio-Septiembre 2002, págs. 1185-1231.

AREAN LALIN, Manuel: *La aptitud de una denominación para convertirse en marca*, en “Actas de Derecho Industrial. N.º.5”, Madrid, 1978, pág.477 y ss.

ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio: *Consideraciones sobre algunas novedades de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas*, en “Revista de Derecho Mercantil. N.º.243”, Madrid, Enero-Marzo, 2002, págs.15-43.

BARRERO RODRÍGUEZ, Enrique: *Algunos aspectos de la Reforma del Derecho español de los signos distintivos. Consideraciones sobre la Ley 17/2001, de Marcas*, en “Revista de Derecho Mercantil. N.º 245”, Madrid, Julio-Septiembre 2002, págs.1425-1460.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: *Importancia del Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas*, “Oficina Española de Patentes y Marcas: Cien años de marcas internacional”, Madrid, 1991, págs. 19 y ss.

CASADO CERVIÑO, Alberto: *Reforma de la Ley de Marcas de 1988 por exigencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea*, en “Propiedad Industrial y Competencia Desleal”, organizado por el Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1995, págs.334 y ss.

- *Perspectiva Europea*, en “Seminario sobre la Nueva Ley de Marcas de 2001”, organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en la Escuela de Organización Industrial, 17 y 18 de diciembre de 2001 –Texto de la Ponencia publicado en la «Sección Noticias» de la página web: www.oepm.es-.

CASADO CERVIÑO, Alberto & BORREGO CABEZAS, A.: *El riesgo de confusión en la Jurisprudencia comunitaria*, en “Actas de Derecho Industrial”, 1998, págs.169 y ss.

CASADO CERVIÑO, Alberto & LLOBREGAT HURTADO, M.ª. Luisa (Coordinadores): *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, Madrid, 2000.

DE ELZABURU, Alberto & MONTERO, J.G. & CASTAN, A.: *Una visión de la nueva Ley de Marcas*, en “Otro sí. Publicación Informativa del Colegio de Abogados de Madrid. N.º 33”, Madrid, Enero 2002, pág. 17.

DE LA FUENTE GARCÍA, Elena: *Las marcas*, en “Propiedad Industrial. Teoría y práctica”, VV.AA., Madrid, 2001, págs. 129 y ss.

DE MEDRANO CABALLERO, Ignacio: *El Derecho Comunitario de Marcas: la noción de riesgo de confusión*, en “Revista de Derecho Mercantil. N° 234”, Madrid, Octubre-Diciembre 1999, págs. 1515-1544.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: *El nacimiento del derecho sobre la marca*, en “Revista de Derecho Mercantil. N° 106”, Madrid, 1966, págs. 210 y ss.

- *El relieve jurídico de la notoriedad de la marca «con especial referencia al riesgo de confusión»*, en “Revista de Derecho Mercantil. N° 102”, Madrid, 1969, págs.175 y ss.

- *La erosión del derecho de marca. (En torno al caso Hag)*”, en “II Actas de Derecho Industrial”, Madrid, 1975, págs. 31-60.

- *La aplicación de la regla de la especialidad a las marcas idénticas*, en “Actas de Derecho Industrial. N° 4”, Madrid, 1977, págs. 237 y ss.

- *Riesgo de asociación*, en “Actas de Derecho Industrial. XVIII”, Madrid, 1998, págs. 23 y ss.

- *Dos rasgos característicos de la Ley de Marcas de 2001*, en “La Ley”, Madrid, 3 de Mayo de 2002.

GÓMEZ MONTERO, Jesús: *Régimen transitorio de rótulos de establecimiento*, en “Seminario sobre la Nueva Ley de Marcas de 2001”, organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en la Escuela de Organización Industrial, 17 y 18 de Diciembre de 2001 –texto de la Ponencia publicado en la “Sección Noticias” de la página web: www.oepm.es–.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio: *Fuerza distintiva y secondary meaning en el Derecho de los signos distintivos*, en “Estudios sobre Marcas”, coordinado por NAVARRO CHINCHILLA, José Justo & VÁZQUEZ GARCÍA, Ramón J., Granada, 1995, págs. 345 y ss./ y en “Cuadernos de Derecho y Comercio. N° 16”, Madrid, 1995, págs. 175 y ss.

IGLESIAS PRADA, Juan Luis (Director): *Los derechos de protección intelectual en la Organización Mundial del Comercio. Dos Volúmenes*, Madrid, 1997.

ILLESCAS ORTIZ, Rafael: *La marca y otros signos distintivos*, en “Derecho Mercantil. Volumen I”, coordinado por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., Barcelona, 2002, págs. 637-656.

LLOBREGAT HURTADO, M^a. Luisa: *Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto*, en “Revista de Derecho Mercantil. N° 227”, Madrid, Enero-Marzo 1998, págs. 51-116.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Angel: *La tutela de la marca no registrada. La experiencia italiana en materia de protección de la marca preusada en un ámbito local*, en “Revista de Derecho Mercantil. N° 244”, Madrid, Abril-Junio 2002, págs. 825-841.

MASSAGUER FUENTES, José: *Marca*, en “Enciclopedia Jurídica Básica. Tomo III”, Madrid, 1995, págs. 4174 y ss.

MONTEAGUDO, Montinao: *El riesgo de confusión en Derecho de Marcas y en Derecho contra la Competencia Desleal*, en “Actas de Derecho Industrial”, Madrid, 1993, págs. 73 y ss.

OTERO LASTRES, José Manuel: *En torno a un concepto legal de marca*, en “Actas de Derecho Industrial. N° 6”, Madrid, 1979-1980, págs. 17 y ss.

RANGEL MEDINA, David: *La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana*, en “Actas de Derecho Industrial. N° 10”, Madrid, 1984-1985, págs. 37 y ss.

RUIZ PERIS, Juan Ignacio: *Incidencias sobre el Derecho de los Estados Miembros*, en “Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria”, coordinado por CASADO CERVIÑO, Alberto & LLOBREGAT HURTADO, M^a Luisa, Madrid, 2000, págs. 1067 y ss.

TATO PLAZA, Anxo: *El derecho de marca en la Jurisprudencia Comunitaria*, en “Actas de Derecho Industrial”, Madrid, 1991-2, págs. 267 y ss.

TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier: Límites de la “privatización” del Derecho de Marcas. A propósito del dictamen del Consejo de Estado número 1450/2002, relativo al nuevo Reglamento de Marcas, en “Revista de Derecho Mercantil. N° 246”, Madrid, Octubre-Diciembre 2002, págs. 1999-2004.