



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS OF INTERNATIONAL EXCELLENCE

DOS DÉCADAS DE MARCA COMUNITARIA -
- CARACTERIZACIÓN, CONFLICTOS Y
PRÓXIMA MODERNIACIÓN

¿ La Community Trade Mark a borde de un gran cambio ?

Trabajo Final de Máster

Alexander Schulz

dirigido por Profª Drª Mercedes Curto Polo

MÁSTER EN ESTUDIOS DE LA UNIÓN EUROPEA

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

- Índice -

A. INTRODUCCIÓN

- I. La creación de la Marca Comunitarias.....1
- II. Modernización de la Marca Comunitaria.....2

B. PRINCIPIOS GENERALES DE LA MARCA COMUNITARIA

- I. Principio de unidad.....3
- II. Principio de coexistencia.....4
- III. Principio de autonomía.....5

C. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD Y TIPOS DE MARCAS

- I. La admisibilidad en general: Criterios y prohibiciones absolutas.....5
 - 1. Criterios generales: Carácter distintivo y representación gráfica.....5
 - 2. Prohibiciones absolutas.....7
- II. Las prohibiciones absolutas en relación con los distintos tipos de Marca Comunitaria.....8
 - 1. La marca denominativa.....8
 - 2. La marca figurativa.....11
 - 3. La marca tridimensional.....13
 - 4. La marca color.....16
 - 5. La marca sonora.....18
 - 6. La marca olfativa.....19
 - 7. La marca de posición.....21
 - 8. Otros tipos de marca.....22
- III. Adquisición de carácter distintivo por uso.....23
- IV. Motivos relativos de denegación.....24
 - 1. Marcas nacionales anteriores.....24
 - 2. Riesgo de confusión y asociación.....25
 - 3. Marcas con reputación.....28
 - 4. Signos utilizados en el tráfico económico.....29
 - 5. Registro por representantes.....30

D. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO DE LA MARCA COMUNITARIA

- I. Cambios propuestos respecto a los criterios de admisibilidad.....30
 - 1. Objetivos de las futuras reformas.....31
 - 2. Posibles cambios en el derecho material.....32
- II. Relación de la Marca comunitaria con ACTA, OMC y ADPIC.....34
 - 1. ACTA.....35
 - 2. Relación con OMC y ADPIC.....35

E. CONCLUSIONES

- Evaluación final.....36

A. INTRODUCCIÓN

1. La creación de la Marca Comunitaria en la Unión Europea

Hace dos décadas, como siguiente paso después de la Directiva de armonización de marcas en 1989, el sistema de la Marca Comunitaria, la *Community Trade Mark (CTM)*, fue creada con la entrada de vigor del Reglamento 40/94 el 15 de marzo 1994. Esta regulación es genuinamente comunitaria, estableciendo la Marca Comunitaria unitaria en toda la UE y por ello es completamente distinta a una marca internacional de todos los países de la UE. El mismo año 1994, se creó la Oficina de Armonización del Mercado Interior *OAMI* que ejerce competencias delegadas de la Comisión Europea.¹

Cuando el sistema de Marca Comunitaria se creó, nadie podía prever la recepción por parte del público económico europeo : si iba haber una aceptación amplia o si muchos no iban a utilizar la nueva posibilidad ya que podría ser objeto de oposición o de solicitudes de cancelación en base de derechos existentes con anterioridad en los Estados miembros.² El impacto de la Marca Comunitaria era enorme ya en los primeros años: cuando las predicciones más optimistas contaban con 15.000 solicitudes el primer año 1994, en 1996 ya había 43.000 solicitudes.³

En los últimos años el número las solicitudes ante la OAMI ha subido constantemente, sobre todo con un aumento de 20% desde el año 2010 hasta llegar a 114.000 solicitudes para la Marca Comunitaria en 2013.⁴ En total, 10% de las 9,8 millones (Marzo 2013) de marcas registradas en toda la Unión Europea son marcas comunitarias CTM. ⁵ Estas cifras impresionantes demuestran la gran importancia de la Marca Comunitaria.

El marco jurídico actual del derecho de marcas en la Unión Europea consiste en la Directiva de Marcas 89/104 (modificada por la directiva 2008/95) que armoniza las leyes nacionales de marcas y en el Reglamento 207/2009 (Reglamento de Marca Comunitaria, a continuación *RMC*), una modificación del Reglamento 40/94 en 2009. El derecho de marcas era la primera rama de derecho de bienes inmateriales en la cual la armonización está complementada por un reglamento comunitario.⁶

1 BROSETA PONT, M./ MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de derecho mercantil Vol.I*, Tecnos, Madrid, 2012, p.256 - 257

2 KUR, A., "Harmonization of Intellectual Property Law in Europe", *Common Market Law Review*, nº50(2013), p.799

3 OAMI : "Twenty years of the CTM", *Alicante News March 2014*, p.2

4 OAMI : *Annual Report 2013*, p.13

5 European Commission, Memo del 27 de marzo 2013: „*Modernisation of the European Trade Mark System*“, p.2

6 KUR, A. en SCHRICKER, G. / BEIER, F.: *Die Neuordnung des Markenrechts in Europa*, Nomos, 1997, p.8

La Directiva y el Reglamento son idénticos en cuanto a los requisitos básicos para la protección, así como los alcances y limitaciones del derecho conferido por el registro de una marca al nivel nacional o comunitario. Sin embargo, el ámbito de aplicación de la Directiva es más estrecho, en particular, no se ocupa de cuestiones de derecho procesal, que se deja en manos de los Estados miembros.⁷

2. Modernización de la Marca Comunitaria

Mientras que el sistema de Marca Comunitaria ha permanecido relativamente sin cambios en 20 años y la armonización tuvo lugar hace casi 25 años ya, los sectores de la economía han cambiado drásticamente en todo este tiempo. En la época del principio de la *CTM*, justo empezaron los tiempos de ordenadores personales y se empezaba utilizar el internet algunos años después. Desde entonces no sólo hubo innovaciones innumerables y un cambio fundamental en el sistema mercantil debido a la globalización sino también avances tecnológicos que han facilitado el plágio. Por ello, el sistema está ya casi anticuado, y todavía persiste una falta de coherencia entre la directiva y la regulación de la Marca Comunitaria.⁸

Después de haber estado en vigor desde hace dos décadas, el sistema de marcas de la Unión Europea se enfrenta a su primera revisión a fondo.⁹ En 2011, el *Instituto Max Planck para la Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia* (a continuación *MPI*) emitió un estudio sobre el funcionamiento global del sistema de marcas a la Comisión Europea. La necesidad de una reforma es evidente y habrá que ver si la *CTM* algún día alcanza su objetivo de ser un derecho unitario en toda la Unión Europea.¹⁰

El Comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, dijo en 2013:

"Las marcas fueron el primer éxito de la Unión Europea en materia del derecho de propiedad intelectual. La armonización de las legislaciones de los Estados miembros en 1989 y la creación de la Marca Comunitaria en 1994 allanó el camino para otras herramientas de la protección de propiedad intelectual, como la protección del diseño y la patente unitaria. Hoy, 20 años después, me siento muy orgulloso de anunciar que nuestro sistema de marcas se ha destacado a lo largo del

7 KUR, A., "Harmonization of Intellectual Property Law in Europe", *Common Market Law Review*, n° 50(2013), p.773

8 European Commission, Memo del 27 de marzo 2013: „*Modernisation of the European Trade Mark System*“, p.1

9 KUR, A., "Harmonization of Intellectual Property Law in Europe", *Common Market Law Review*, n° 50(2013), p.774

10 ROBINSON, W./ PRATT, G./ KELLY, R.: „Trademark Law Harmonization in the European Union“, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 23(2012), p.733

*tiempo. No hay necesidad de una revisión a fondo: los fundamentos de nuestro sistema permanecen perfectamente válido. Lo que buscamos es un modernización bien orientada para hacer la protección de las marcas más fácil, más barata y más eficaz. "*¹¹

El vigésimo aniversario del RMC marca un nuevo comienzo para la CTM y prepara el camino para un mayor crecimiento y una futura expansión.¹²

Por ello, antes de la próxima modernización que está a punto de llegar, hay que analizar los criterios de admisibilidad de la *Community Trade Mark* en el siglo XXI, evaluar los conflictos que crea y analizar las recomendaciones acerca de las posibilidades de modernización para poder evaluar si el sistema de la Marca Comunitaria se encuentra a borde de un gran cambio.

B. PRINCIPIOS GENERALES DE LA MARCA COMUNITARIA

En general, la función esencial de una marca es hacer bienes y servicios más identificables, garantizar calidad y origen del producto.¹³ Además, una marca es una forma de comunicación mientras que al mismo tiempo es un medio de publicidad que distingue a los productos y servicios de una organización a otra e influye en las decisiones de los consumidores todos los días. Una marca fuerte crea identidad de los productos, construye confianza, distingue diferentes empresas de su competencia y hace que la comunicación entre vendedor y comprador sea más simple. Por lo tanto, la manera más eficaz de defender la propia marca a nivel comunitario es el registro de una Marca Comunitaria.¹⁴ A la vez, la marca comunitaria ha empezado a adquirir nuevas funciones como funciones de comunicación y de inversión últimamente.¹⁵

I. Principio de unidad

Según art. 1.2 RMC, la Marca Comunitaria sólo puede ser solicitada y concedida para la totalidad del territorio de la UE; así que habrá una única solicitud, una sola tasa y todo el procedimiento ante una sola oficina, la OAMI. Este principio de unidad significa que no existe la posibilidad de limitar la marca a una parte del territorio ni excluir uno o varios países del registro de la marca (principio

11 European Commission, *Press Release IP/13/287* del 27 de marzo 2013

12 OAMI : "Twenty years of the CTM", *Alicante News March 2014*, p.2

13 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, Comares, Granada, 2009 p. 338

14 European Commission, Memo del 27 de marzo 2013: „*Modernisation of the European Trade Mark System*“, p.1

15 MANKÓ, R.: "Trademark law in the European Union", *Library Briefing European Parliament*, p.1

„todo o nada“), pero titulares de una marca nacional pueden prohibir el uso - no el registro - de la marca para el país donde está registrado.¹⁶ No obstante, el principio de unidad no significa que hay que hacer valer los derechos de la Marca Comunitaria siempre en todo el territorio de la UE; sanciones, por ejemplo, tienen que estar limitadas territorialmente.¹⁷

II. Principio de coexistencia

El principio de coexistencia se fundamenta en la consideración no. 6 del preámbulo del RMC. Los sistemas nacionales de las marcas, armonizadas por la Directiva, coexisten con la Marca Comunitaria. La Marca Comunitaria no tiende a suplantar las marcas nacionales, sino los dos son similares e interconectados. Un ejemplo de la coexistencia práctica es que una solicitud para una Marca Comunitaria se puede hacer a través de las oficinas de marcas nacionales.¹⁸

El principio de la coexistencia es fundamental para el funcionamiento eficaz y eficiente de un régimen de la marca que cumple con los requerimientos de las empresas de diferentes tamaños, los mercados y presencia geográfica. Mientras que las PYME se han convertido en usuarios importantes del sistema de la Marca Comunitaria, todavía tienden a preferir el sistema nacional de regulación porque en general no necesitan protección de sus marcas a nivel de la UE. De hecho, para las PYME que desarrollan actividades a nivel local, las marcas nacionales satisfarían mejor las necesidades de sus negocios. Mientras que la CTM es una elección natural para las empresas con actividades a nivel comunitario, para aquellas que quizás no obtendrían una Marca Comunitaria, las marcas nacionales proporcionan una alternativa indispensable. La existencia de registros de marcas en los diferentes Estados Miembros de la UE, cubriendo diversas áreas geográficas, aumenta la disponibilidad y la oportunidad para la protección individualizada de la propiedad intelectual. Además, la limitación del ámbito geográfico disminuye la vulnerabilidad de las marcas registradas en el país frente a aplicaciones posteriores en la medida en que cualquier marca tiene que ser realmente utilizada (en el territorio de referencia) para gozar de la protección legal.¹⁹

En consecuencia, el principio de coexistencia expresando la dualidad del sistema de marcas en la Unión Europea es muy importante y ofrece a los usuarios una serie de opciones.

16 FEZER, K.: *Markenrecht*, C.H.Beck, München, 2009, p.107 Rn.4

17 KNAAK, R./ KUR, A./ VON MÜHLEND AHL, A.: „MPI-Studie zum europäischen Markensystem“, *GRUR* 3/2012 p.198

18 MANKÓ, R.: "Trademark law in the European Union", *Library Briefing European Parliament*, p.2

19 European Commission, Memo del 27 de marzo 2013: „*Modernisation of the European Trade Mark System*“, p.2

III. Principio de autonomía

El principio de autonomía significa que la Marca Comunitaria se rige exclusivamente por normas comunitarias y la aplicación del régimen comunitario de marcas es independiente de todo sistema nacional. Sólo determinadas cuestiones se remiten a los Derechos internos; por ejemplo, en acciones por violación del derecho el régimen jurídico de la Marca Comunitaria como objeto de propiedad.²⁰ Las decisiones adoptadas de un Estado miembro respecto a una marca no vinculan ni a la OAMI ni al juez comunitario, aunque sean adoptadas en aplicación de una normativa armonizada. No obstante, se puede tener en cuenta a nivel comunitario. Los registros efectuados en los Estados miembros no pasan de ser un mero factor que puede tenerse en cuenta a la hora de registrar una Marca Comunitaria.²¹

Por la interconexión del RMC con los ordenamientos jurídicos nacionales, los derechos de un titular de una CTM a demandar no excluyen derechos nacionales por violación de ésta.²²

C. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD Y TIPOS DE MARCAS

I. Admisibilidad en general: Criterios y prohibiciones absolutas

Para que una marca sea admisible para el registro, tiene que cumplir ciertos criterios de admisibilidad para poder constituir una Marca Comunitaria. El TJCE estableció criterios generales en el caso *Sieckmann*²³, según los cuales el signo solicitado tiene que ser claro, limitado, fácilmente accesible y comprensible. Para una posible prolongación en el futuro tiene que ser duradero y además objetivo para evitar cualquier elemento subjetivo en el proceso de identificación y percepción.²⁴

1. Criterios generales: Carácter distintivo y representación gráfica

La definición general sobre la admisibilidad de una Marca Comunitaria se encuentra en el art. 4 RMC. Según éste artículo, puede ser Marca Comunitaria cualquier signo que se puede representar gráficamente, mientras que este signo sea apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. El mismo artículo contiene una lista de ejemplos de signos que son aptos

20 BROSETA PONT, M./ MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de derecho mercantil*, p.257

21 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p. 302-303

22 FEZER, K.: *Markenrecht*, p.107 Rn.5

23 TJCE, sentencia del 12 de diciembre 2002, *Sieckmann*, C-273/00

24 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p.2

para constituir una marca en la medida que sean de los productos o servicios: en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, formaciones, letras, cifras, forma y presentación.

El primer requisito clave es entonces el carácter distintivo de la marca para cumplir la función de identificación del origen de un producto o servicio, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas y hacerlo accesible para los organismos públicos y el público.²⁵ Según el *case-law* del TJUE, este carácter distintivo tiene que evaluarse por la percepción de un consumidor mediano del producto o servicio.²⁶ El objetivo tiene que ser que cualquier persona del público pueda identificar y averiguar cuales son los registros existentes para poder informarse sobre derechos de terceros.²⁷ Aún así, hay que tener en cuenta que la aptitud general de estos signos no implica automáticamente que posean carácter distintivo en el sentido del art. 7.1b RMC.²⁸

El segundo requisito clave es la representación gráfica. Según art. 4 RMC la marca solicitada tiene que estar representada gráficamente. Contrario a algunos derechos nacionales²⁹, el RMC exige la representación gráfica expresamente. Según la regla 3.2 REMC³⁰, para el proceso de registro hay que entregar esta representación gráfica junto con la solicitud y se escanea la imagen de esta representación gráfica. Para integrarla en el registro electrónico, también es posible entregar un documento electrónico.

Las denominadas *marcas no-convencionales*, como formas, colores y combinaciones de colores, sonidos, etc, están sujetos al mismo tipo de evaluación como las formas más tradicionales de marcas, por ejemplo, marcas denominativas.³¹ Esto lleva a una amplia variedad de tipos de marcas registrables.

25 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p. 307

26 MANKO, R.: "Trademark law in the European Union", *Library Briefing European Parliament*, p.3

27 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p.2

28 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p.304

29 *El derecho alemán de marcas p.ej. no exige expresamente la representación gráfica. Ver FEZER, K.: Markenrecht*, p.110 Rn.16

30 Reglamento (CE) no. 2868/95 sobre la ejecución de la Marca Comunitaria

31 KUR, A., "Harmonization of Intellectual Property Law in Europe", *Common Market Law Review*, nº 50(2013),p.777

2. Prohibiciones absolutas

Aparte de los criterios generales, se examina en la OAMI *ex officio* si hay motivos absolutos de denegación del registro, enumerados en el art. 7 RMC.

Este examen tiene su fundamento en la defensa de intereses de carácter general; se examina caso por caso, considerando los intereses comunes que están protegidos por el respectivo obstáculo de registración.³² Cada motivo de denegación debe ser examinado por separado e interpretado a la luz del interés que subyace a cada uno de ellos.³³

Según art. 7.1a y b RMC, los principales motivos de denegación absolutos son la falta de conformidad con la definición de los criterios generales de la marca como falta del carácter distintivo o de representación gráfica.

Según art. 7.1c RMC se prohíben también signos con naturaleza puramente descriptiva o signos genéricos que llegan a designar el género de productos que se quiere amparar con la marca. Bajo este motivo de prohibición caen también signos que representan un diseño industrial.³⁴

El art. 7.1f RMC prohíbe marcas que sean contrario al orden público y el art. 7.1g RMC prohíbe marcas engañosas que pueden producir errores al público, por ejemplo sobre naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto.

Los art. 7.1h y i prohíbe determinados emblemas, insignias o escudos y los art. 7.1 j y k RMC desarrollan ciertas prohibiciones referente a las denominaciones de origen y indicaciones geográficas, en especial relación con el Reglamento 510/2006³⁵.

Otro ejemplo de prohibiciones absolutas son los casos de doble identidad que significa que los signos son idénticos o cuasi-idénticos a los productos o servicios para que se quiere registrar el signo posterior.³⁶

En consecuencia, si se cumplen los requisitos de una prohibición absoluta, el signo en cuestión no puede constituir una marca en ningún caso. La existencia de un único motivo de denegación absoluto basta para denegar el registro de una marca.³⁷ Según art. 7.2 RMC, también se deniega el registro si el obstáculo solo existe en un único estado de la UE.

32 LEMA DEVESA, C./ FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P.: „Las Prohibiciones relativas del registro de marcas“ en SOLER PASCUAL, L.: *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005, p.90

33 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p. 305

34 BROSETA PONT, M./ MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de derecho mercantil*, p.258

35 Reglamento (CE) no. 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios

36 KUR, A., “Harmonization of Intellectual Property Law in Europe“, *Common Market Law Review*, nº 50(2013),p.784

37 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p. 306

Estas prohibiciones tienen efectos diferentes sobre cada uno de los diferentes tipos de marcas que se tiene que tener en cuenta al momento de evaluar la admisibilidad de cada uno. A continuación, dentro del desarrollo de los diferentes tipos de marcas admisibles, se va a detallar más sobre el efecto de prohibiciones absolutas a la admisibilidad.

II. La interpretación de las prohibiciones absolutas en relación con los distintos tipos de Marca Comunitaria

1. La marca denominativa

a) Definición:

La marca denominativa se define en el art. 4 RMC que se refiere „*especialmente a palabras, incluso nombres de personas, signos, letras y números*“.

En principio, la marca denominativa se entiende sobre todo como marca consistente de una palabra. No obstante, también pueden ser – aparte de los mencionados nombres y apellidos de personas en el artículo – combinaciones de palabras. Estas marcas de varias palabras pueden consistir en una fila de sustantivos o en eslóganes en forma de frases cortas o incluso fragmentos de frases. Los límites de este concepto son frases largas o varias frases seguidas, porque es dudoso pueden distinguir bienes o servicios de una empresa. Letras o cifras individuales, combinaciones de letras o palabras no pronunciables también pueden constituir marcas denominativas. Todos estos signos pueden abstractamente constituir una marca, pero siempre puede haber motivos de denegación absolutos en los casos concretos.³⁸

b) Representación gráfica

Una marca denominativa no está protegida en cualquier forma, independiente del estilo o tipo de letra. No hay requisitos gráficos especiales, sino hay que eliminar cualquier elemento gráfico salvo diferenciaciones por escritura en minúscula y mayúscula que están explícitamente permitidas según la regla 3 REMC. La diferenciación entre mayúscula y minúscula influye la pronunciación y la percepción general de la marca, sobre todo con mezclas poco comunes como *BioID*, *LEADIng.*, *BioGeneriX* por ejemplo.

La presentación en la solicitud tiene que hacerse en estilo normal, escrito por ejemplo con

38 EISENFÜHR, G./ SCHENNEN, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Heymanns, Köln, 2012, p. 68 Rn.32 - p. 70 Rn.37 y p.118 Rn.74

ordenador, máquina de escribir o escrito a mano.³⁹ Esta forma registrada es el marco de referencia para cualquier futuro examen de semejanza de una marca.⁴⁰

Se puede registrar la marca denominativa en uno de los 24 idiomas oficiales⁴¹ y escrito en alfabeto latino, griego o búlgaro. No obstante, una limitación a los idiomas oficiales de la Unión Europea no parece realmente justificada, ya que algunos idiomas oficiales se habla menos que otros idiomas muy importantes en el sector de exportación como el árabe, el ruso y el chino; por ello, también se registran marcas comunitarias rusas, árabes, japoneses o chinos que es algo lógico por el gran número de inmigrantes en la Unión Europea. Estos también, con conocimiento del idioma o con un diccionario, tienen que estar identificables y comprensibles de forma clara, inequívoca, limitada, accesible, comprensible y objetivo.⁴²

Está controvertido si se pueden registrar marcas-palabras también en alfabetos no-europeos, pero por la posibilidad de registrarlos en el registro electrónico parece una pregunta meramente técnica.

c) Carácter distintivo

Según el TJCE, no es cierto que una letra en el formato *Times New Roman* por ejemplo carece de carácter distintivo en el sentido del art. 7.1b RMC por el mero hecho de pertenecer a un tipo de caracteres estándar.⁴³ En el caso concreto, se trataba de la marca consistente en la letra mayúscula „I“ de color azul turquesa, que no se llega a admitir que posee carácter distintivo. Tampoco es cierto que una letra carezca de carácter distintivo porque no tenga un aspecto inhabitual, llamativo o cierto grado de creatividad o „imaginación“.⁴⁴

Signos consistentes en varias palabras descriptivas unidas por „&“ sí que pueden poseer carácter distintivo por la combinación que forman.⁴⁵ No obstante, debe poseer una diferencia perceptible con respecto a la terminología empleada en el lenguaje corriente del público pertinente.⁴⁶ Por ejemplo, carece de carácter distintivo el signo denominativo „*TWIST&POUR*“.⁴⁷

También puede registrarse un eslogan; un eslogan es una marca denominativa compuesta por

39 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p.2 - p.4

40 VON MÜHLENDAHL, A./ OHLGART, D.: *Die Gemeinschaftsmarke*, C.H. Beck, München, 1998, p. 64

41 búlgaro, croata, checo, danés, holandés, Inglés, estonio, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, español y sueco

42 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p.2 - 3

43 Tribunal General, sentencia del 13 de junio 2007, *IVG Immobilien AG/OAMI*, T-441/05

44 Tribunal General, sentencias *Easybank*, T-87/00, del 5 de abril 2001 y *Sat1 c. OAMI*, C-329/02P, del 16 de septiembre 2004

45 TJCE, sentencia del 12 de febrero 2004, *Campina*, C-265/00

46 TJCE, sentencia del 20 de septiembre 2001, *Procter & Gamble / OAMI*, C-383/99P

47 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p.324

varios elementos denominativos. En el caso de una marca denominativa compuesta ha de atenderse al significado pertinente que se determina en función de todos los elementos que la componen y no del significado de un elemento solo. En algunos casos se concedió el carácter distintivo a un eslogan, en otros casos no.⁴⁸

d) Otras prohibiciones absolutas y jurisprudencia reciente

También debe denegarse el registro de signos potencialmente descriptivos según art. 7.1c RMC; no importa si en el momento de la solicitud se esté utilizando con este fin. Se trata de una descripción si hay una relación suficientemente directa y concreta para permitir que el público interesado perciba de inmediato en el signo una descripción de los productos o servicios en cuestión o de una de sus características.⁴⁹ Un signo es descriptivo si, al menos uno de sus significados potenciales designa una característica de los productos o servicios de que se trate. Pro ejemplo, en el caso *Messe München*⁵⁰ se denegó el carácter distintivo a la palabra *electronica* por ser descriptivo.

También se consideró descriptiva la marca *PERLE*, porque este término se utiliza en inglés y en francés para vino gaseoso.⁵¹ Otro ejemplo para una marca denominativa con carácter descriptivo es *ECODOOR*⁵², en cuyo caso el tribunal decidió que un signo que sea descriptivo de una característica de un componente incorporado a un producto también puede ser descriptivo del producto en sí.

A contrario, un neologismo o una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos no posee carácter descriptivo por el mero hecho de que sus componentes sean descriptivos, como por ejemplo *PAPERLAB* en el caso *Metso Paper Automation / OAMI*.⁵³ En cambio, el signo *CELLTECH* no es descriptivo para artículos de tecnología médica.⁵⁴

Un ejemplo para de la prohibición absoluta del art. 7.1d RMC era que, no se podía registrar las marcas „Dos“ y „Torres“ por ser dos palabras del idioma Español, obstáculo únicamente relevante en España.⁵⁵

El caso más reciente de la prohibición absoluta del art. 7.1f RMC es la denegación de registro de la

48 EISENFÜHR, G./ SCHENNEN, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, p. 116, Rn.69

49 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p. 326

50 T-32/00

51 Tribunal General, sentencia del 1 de febrero 2013, *PERLE*, T-104/1

52 Tribunal General, sentencia del 15 de enero 2013, *BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH / OAMI*, T-625/11

53 Tribunal General, sentencia del 22 de junio 2005, *Metso Paper Automation / OAMI*, T-19/04

54 TJCE, sentencia del 19 de abril 2007, *OAMI / Celltech*, C-273/05P

55 FEZER, K.: *Markenrecht*, p.110 Rn.15

marca *FICKEN*; en este caso, el tribunal decidió que para la aplicación del art. 7.1f RMC el término no tiene por qué ser discriminatorio, ofensivo o degradante. La palabra que se solicitó en este caso es una expresión vulgar en un contexto sexual y será considerada desagradable por la parte pertinente del público.⁵⁶

En la evaluación de admisibilidad de marcas denominativas, siempre hay que tener en cuenta que no se puede evitar un cierto nivel de subjetividad en la percepción de las marcas-palabras. En el mismo país-miembro, la pronunciación ya puede ser diferente, sobre todo si se trata de una palabra inventada o un término en otro idioma. Aún más pueden variar las pronunciaciones y la percepción entre los Estados Miembros y entre diferentes grupos de consumidores.⁵⁷

2. La marca figurativa

a) Definición

A diferencia de la marca denominativa, la marca figurativa necesita una ilustración gráfica o en color; además tiene que estar representada en dos dimensiones, no puede estar en movimiento y no puede consistir sólo en un color o una combinación de colores. La diferenciación a otros tipos de marcas no es absolutamente clara, ya que no hay una definición legal clara en las regulaciones de la Marca Comunitaria. En la terminología de la OAMI, la marca figurativa incluye marcas-palabras estilizadas y combinaciones de palabras e imágenes.⁵⁸

b) Representación gráfica

A diferencia de la marca denominativa no se efectúa ninguna eliminación de elementos gráficos en la representación.⁵⁹

Según regla 3.5 REMC, para marcas figurativas en colores hay que indicar la definición exacta del color y también reproducir gráficamente el color exacto; puede ser suficiente nombrar el color, p.ej azul, verde etc. En la práctica, esto no debería plantear ningún problema mientras que se proceda con tecnología moderna como un escáner.

En consecuencia, para una marca figurativa en blanco y negro no hay que definir un color, sino hacer una representación gráfica en blanco y negro. Un posible problema puede plantear una marca en blanco y negro con diferentes tonos de oscuro y claro.

56 Tribunal General, sentencia del 14 de noviembre 2013, *Efag Trade Mark Company GmbH / OAMI*, T-52/13

57 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p. 4

58 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p.8

59 VON MÜHLENDAHL, A./ OHLGART, D.: *Die Gemeinschaftsmarke*, p. 64

En algunas situaciones, se aplican los principios de la marca denominativa a las marcas figurativas. Lo más parecido una marca figurativa a una palabra, lo menos relevante serán los elementos gráficos.

Una descripción más detallada de la marca, conteniendo por ejemplo el tamaño o subrayando algunos elementos, es voluntaria y se publicaría también. No puede haber contradicción entre la representación gráfica y el color o la descripción detallada. En caso de duda o falta de claridad absoluta, la versión registrada es la relevante.⁶⁰

Como marcas figurativas también se pueden clasificar los hologramas, independientemente de una representación (aparentemente) tridimensional. Hologramas consisten en elementos gráficos de superficie, que al mismo tiempo justifican su representación gráfica, aunque esto requiere tecnologías especiales. La OAMI acepta registros de hologramas como marcas cuando se presentan múltiples representaciones, cada una con la reproducción desde diferentes ángulos.⁶¹

c) Carácter distintivo

En el ámbito de la marca figurativa, carecen de carácter distintivo los signos banales, como un círculo o una línea recta.⁶² En el caso *Mundipharma*, el tribunal ha decidido que una marca figurativa que consiste en formas geométricas simples como dos lazos enredados por sí mismo tiene sólo poco carácter distintivo porque no atrae la atención del consumidor.⁶³

En el caso *Henkel*⁶⁴ se han rechazado el registro de una pastilla de detergente por falta de carácter distintivo.

Por otro lado, la ilustración naturalista de una pala cuadrada convencional, aunque carezca de carácter distintivo específico para el producto pala cuadrada, sí puede tener carácter distintivo para cerveza de la marca alemana *Spaten* (cuyo significado en alemán es „pala cuadrada“).⁶⁵

d) Prohibiciones absolutas y jurisprudencia

Un caso muy reciente es el caso „*Member of Euro-Experts*“⁶⁶ en que se trata de emblemas y símbolos de interés público. Según la interpretación del art. 7.1i RMC, no sólo se prohíbe la reproducción idéntica de un símbolo de interés público, sino también la imitación de dicho símbolo

60 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, S. 9

61 EISENFÜHR, G./ SCHENNEN, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, p. 69 Rn.35

62 BROSETA PONT, M./ MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de derecho mercantil*, p.257

63 Tribunal General, sentencia del 17 de mayo 2013. *Sanofi Pasteur MSD SNC /OAMI*, T-502/11

64 Tribunal General, sentencia del 17 de enero 2006, *Henkel / OAMI*, T-398/04

65 EISENFÜHR, G./ SCHENNEN, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, p. 69 Rn.34

66 Tribunal General, sentencia del 10 de julio 2013, *Heinrich Kreyenberg / OAMI*, T-3/12

por una marca. En este caso, el tribunal decidió que el emblema „€“, aunque tiene uso común como signo de moneda, no queda exento de la protección del art. 7.1i RMC. El signo „€“ remite a el Unión Europea y por ello hay riesgo de asociación y confusión. En consecuencia, no puede haber registro de una marca figurativa con el € como elemento.⁶⁷

Otras prohibiciones absolutas no parecen muy aplicables a la marca figurativa, ya que es difícil de ver carácter descriptivo de una marca por ejemplo.

3. La marca tridimensional

a) Definición

Una marca tridimensional es una marca que tiene una forma física y plástica. La marca tridimensional puede contener una palabra también.⁶⁸

b) Representación gráfica

La representación gráfica normalmente no es un problema en el caso de las marcas tridimensionales.⁶⁹ Según regla 3.4 REMC, la representación gráfica para el registro se puede hacer por una fotografía de dos dimensiones o una visualización con hasta seis representaciones gráficas en las perspectivas de adelante, detrás, derecha, izquierda, abajo, arriba, dentro y por fuera. Estas representaciones fotográficas se escanean y añaden al registro respectivamente. Además, como en el caso de la marca figurativa, hay que definir el color si se quiere registrar la marca tridimensional en color y el registro también puede contener una descripción y un disclaimer.⁷⁰

c) Carácter distintivo, prohibiciones absolutas y jurisprudencia

En el caso de la marca tridimensional, se exigen requisitos especiales para el carácter distintivo del signo. Signos tridimensionales pueden tener carácter distintivo de marca, como por ejemplo el hombre de *Michelin* en materia de neumáticos y la „*Emily*“ para *Rolls Royce* en el ámbito de automóviles.⁷¹ Estos signos tienen sin duda un carácter distintivo para la marca correspondiente.

El problema central de las marcas tridimensionales son las formas del producto y de sus envases.

67 Consejo Editorial GRUR: „Keine Eintragbarkeit einer Wortbildmarke mit €-Zeichen“, *GRUR* 2/2014, p.165

68 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p.10

69 EISENFÜHR, G./ SCHENNEN, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, p. 69 Rn.34

70 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p.10

71 EISENFÜHR, G./ SCHENNEN, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, p. 72 Rn.44

Para que una marca tridimensional que representa la forma de un producto tenga carácter distintivo, la forma debe diferenciarse significativamente de las formas que normalmente se encuentran en el mercado del sector en cuestión.⁷² Esta aplicación restrictiva se debe a aspectos psicológicos en que se basan teorías de percepción de un producto. Por ello, hay que aplicar el criterio de una diferencia considerable para que el público pueda diferenciar y identificar una marca especialmente por su forma.⁷³

Sólo una marca que, de manera significativa, difiera de la norma o de los usos del ramo correspondiente puede cumplir su función esencial del origen del producto. Según la jurisprudencia, el consumidor mediano en general se fija menos en la forma tridimensional y más en palabras o elementos gráficos que consisten en signos independientes. Hay que determinar en el caso concreto si el consumidor mediano considera la forma como signo identificativo para un origen determinado o si solo identifica la marca en conjunto con colores, palabras o imágenes.⁷⁴

En la sentencia *Fun Factory*⁷⁵, el tribunal confirmó la jurisprudencia vigente, que el registro de una Marca Comunitaria tridimensional tiene que estar rechazada si su aparición es la forma habitual de las mercancías. La marca tridimensional en este caso era sólo una de las manifestaciones habituales.

En todo caso, según art. 7.1e RMC, no se puede registrar un signo que esta condicionado por la forma del producto, por la forma necesaria para conseguir un efecto técnico o por una forma que preste el valor esencial al producto.⁷⁶

La primera de éstas prohibiciones absolutas se aplica cuando todas las características de una forma sirven para una función técnica y no contienen elementos funcionales no-esenciales. Respecto a la forma técnica, el TJUE declaró en el caso *Philips* (y luego más tarde confirmado en la sentencia *Lego*)⁷⁷ que formas técnicamente necesarias quedan excluidas de la protección para impedir que su protección confiera a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto que los usuarios puedan buscar en los productos de los competidores.⁷⁸

Lo mismo se aplica para una representación en miniatura de una forma técnica no registrable,⁷⁹

72 KUR, A., "Harmonization of Intellectual Property Law in Europe", *Common Market Law Review*, nº 50(2013), p.777

73 BECKER, G.: „Anforderungen an Unterscheidungskraft bei Positionsmarken“, *GRUR* 3/2014, p.290

74 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, A./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p. 318

75 Sentencia del del 18 de enero 2013, *Fun Factory c. OAMI*, T-137/12

76 KUR, A. en SCHRICKER, G./ BEIER, F.: *Die Neuordnung des Markenrechts in Europa*, p.8

77 TJCE, sentencia del 18 de junio 2002, *Koninklijke Philips Electronics NV / Remington Consumer Products Ltd.*, C-299/99 y sentencia del 14 de septiembre 2010, *Lego*, C-48/09

78 KUR, A., "Harmonization of Intellectual Property Law in Europe", *Common Market Law Review*, nº 50(2013), p.780

79 EISENFÜHR, G./ SCHENNEN, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, p. 72 Rn.44

Más problemáticos son los casos de formas que dan valor esencial o sustancial al producto. Las características de un producto con un cierto valor estético son regularmente elegibles para la protección, pero se debe tener en cuenta diferentes razones para la exclusión de protección de ciertos diseños para evitar solapamientos.⁸⁰ En el caso *Benetton*⁸¹, el TJUE decidió que no se puede registrar la forma de un pantalón que originalmente conllevaba el valor esencial de la mercancía.⁸²

En el caso *Bang&Olufsen*⁸³, la controversia se trataba sobre la forma de un altavoz con un diseño bastante inusual, con forma de lápiz o de un tubo de órgano. Primero, la OAMI rechazó solicitud de marca por falta de carácter distintivo. Al final, el tribunal decidió que el altavoz tenía carácter distintivo pero constataba a la vez que las características de diseño del altavoz eran tan dominantes que daban un valor sustancial al producto y por ello no se permitía el registro. Los solicitantes que buscan registro de formas de productos deben entonces medir prudentemente su alabanza de las características particulares del producto para presentarlo lo suficientemente especial para ser registrado, pero sin destacar demasiado que la apariencia del producto podría ser crucial para su valor comercial.⁸⁴

Los criterios restrictivos también se aplican para el envase de una mercancía con una forma o consistencia inestable que equivale a la forma del producto según la sentencia *Henkel*⁸⁵, en cuyo caso se quería registrar un signo en forma de un detergente líquido. No obstante, esto no se aplica para todos los envases de productos; en el caso de productos sin relación suficientemente estrecha con su embalaje, el envase del producto no se puede tratar igual que la forma.⁸⁶

Particularmente, ha habido varias sentencias acerca de pastillas de detergente solicitadas para identificar detergentes en general. En la „sentencia pastilla cuadrada“⁸⁷ se denegó el registro de la marca porque es habitual que las pastillas de producto de detergente tienen forma rectangular y simples formas geométricas como cuadrado o rectángulo vienen a la mente del consumidor mediano automáticamente. El público interesado está acostumbrado a pastillas cuadradas de varios colores y/o con dibujos y por lo tanto, estas pastillas no son capaces de atraer la atención de los

80 KUR, A., “Harmonization of Intellectual Property Law in Europe”, *Common Market Law Review*, nº 50 (2013), p. 780-781

81 TJCE, sentencia del 20 de septiembre 2007, *Benetton Group SpA / G-Star International BV*, C-371/06

82 KNAAK, R./ KUR, A./ VON MÜHLENDahl, A.: „MPI-Studie zum europäischen Markensystem“, GRUR 3/2012, p.200

83 Tribunal General, sentencia del 10 de octubre 2007, *Bang&Olufsen/OAMI*, T-460/05

84 KUR, A., “Harmonization of Intellectual Property Law in Europe”, *Common Market Law Review*, nº 50 (2013), p. 781-782

85 TJCE, sentencia del 12 de febrero 2004, *Henkel*, C-218/01

86 EISENFÜHR, G./ SCHENNEN, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, p. 71 Rn.39

87 Tribunal General, sentencias del 19 de septiembre 2001, *Procter&Gamble c. OAMI*, T-128/00 y T-129/00

consumidores cuando aparece en una marca consistente en una representación de dicha pastilla.⁸⁸ Esto se ha confirmado también en varias otras sentencias⁸⁹

En el caso *Neumann*⁹⁰, el tribunal decidió que carece de carácter distintivo un signo tridimensional consistente en la forma de cabeza de micrófono que recubre y protege la cápsula del micrófono, porque el público está acostumbrado a formas análogas a esta.

La jurisprudencia actual afirma entonces sobre todo que una marca tridimensional en forma común de la mercancía no se puede registrar.

4. La marca color

a) Definición

Las marcas-colores no están definidas expresamente en el RMC y por lo tanto, se trata de uno de los „otros tipos“ mencionados en el art. 4 RMC.

Para diferenciar la marca-color de la marca figurativa y de las marcas tridimensionales le falta la representación gráfica. Los límites entre la marca-color y la marca figurativa no son absolutamente claros, pero la definición más clara es que la marca-color es el registro del color mismo que se quiere utilizar independientemente de la forma o representación gráfica de una cosa.⁹¹

b) Representación gráfica y carácter distintivo

La representación gráfica según regla 3.2 REMC tiene que ser la definición del color. Colores de por sí, también sin contorno, tienen en principio carácter de marcas y por lo tanto son registrables porque tienen carácter distintivo y representación gráfica; esto tampoco cambia el hecho de que un color es siempre un atributo de una cosa.⁹²

Sólo una descripción con palabras no es suficientemente precisa. Una marca-color combinada abstracta, que se quería registrar con la mera descripción de la combinación de un tono de azul con un tono de amarillo para el uso en cualquier forma, no parecía suficientemente concreto y determinado; sólo si hay determinación exacta en la descripción, la marca sería registrable.⁹³

88 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p. 321-322

89 TJCE, sentencia del 4 de octubre 2007, *Henkel KgaA/OAMI*, C-144/06P y Tribunal General, sentencias del 23 de mayo 2007, *Procter&Gamble c. OAMI* T-241/05, T-262 a 264/05, T346 a T-347/05, T-29/06 a T-31/06

90 Tribunal General, sentencia del 12.09.2007, *Georg Neumann GmbH*, T-358/04

91 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p.12

92 EISENFÜHR, G./ SCHENNEN, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, p. 72 Rn.45

93 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, S.12

Tampoco cumple con el requisito de representación gráfica una mera representación del color correspondiente en papel, según la sentencia *Orange* de las Salas de Recurso⁹⁴, pero la determinación del color según un código de identificación internacionalmente reconocido sí.⁹⁵ No obstante, la utilización de códigos de colores puede crear problemas si se utilizan códigos de empresas privadas que están utilizadas para motivos de venta por ejemplo, ya que pueden ir cambiando o desaparecer. Por ello, en estos casos, no habría accesibilidad garantizada para el público.⁹⁶

En todo caso, se requiere la denominación exacta entregando una muestra de color y en el caso de combinaciones de colores un esquema de representación sistemática en el que los colores están conectados de una manera predeterminada y uniforme.⁹⁷

Para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, es necesario tener en cuenta el interés general de que no se restrinja la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquéllos para los que el solicitante pide el registro.⁹⁸

Ejemplos, en que la OAMI ha reconocido el carácter distintivo de un color y admitido el registro son el color naranja de la marca *Veuve Clicquot* y el morado de *Whiskas*.⁹⁹

c) Jurisprudencia reciente

En el caso *Green stripes on a pin*¹⁰⁰, se solicitó el registro de varios tonos de verde encima de un alfiler. Se solicitó expresamente el registro como marca-color, ya que no se podía solicitar como marca tridimensional por falta obvia de carácter distintivo. El tribunal no ve claro si se trataba de una marca de color *per se*, una combinación de colores, no especialmente definida, o más bien una marca de color que define la forma como mezclar tonos de colores que se aplicarían a los bienes afectados. En el caso concreto, el tribunal considera que la Sala de Recursos de la OAMI cometió un error de apreciación al haber considerado que el signo impugnado no era una marca de color, sino más bien una marca figurativa bidimensional formada por los colores. Por ello, la Sala de Recursos se había basado anteriormente en una percepción errónea de la naturaleza y características

94 Tercera Sala de Recursos OAMI, resolución del 12 de febrero de 1998, *Orange*, R 7/1997-3

95 TJCE, sentencia del 6 de mayo 2003, *Libertel Groep BV*, C-104/01 del 6 mayo 2003 y sentencia del 21 de octubre 2004, *KWS Saat / OAMI*, C-447/02

96 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p.12

97 EISENFÜHR, G./ SCHENNEN, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, p. 72 Rn.45

98 LEMA DEVESA, C./ FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P.: „Las Prohibiciones relativas del registro de marcas“ en SOLER PASCUAL, L.: *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios*, p.21

99 MARSLAND, V.: „Non-traditional trademarks“, *World Trademark Review* July/August 2007, p.86

100 Tribunal General, sentencia del 12 de noviembre 2013, *Gamesa Eólica, SL / OAMI*, T-245/12

de la marca en cuestión, que era suficiente para influir la totalidad de su evaluación.

Otras prohibiciones del art. 7.1 RMC no parecen aplicables a la marca-color.

5. La marca sonora

a) Definición

Una marca sonora o “auditiva” es la reproducción de sonidos. También es posible combinar sonidos con elementos de palabras o imágenes, como canciones o trailers por ejemplo.¹⁰¹

b) Representación gráfica

Según la regla 3.6 REMC, „la representación de la marca consistirá en una representación gráfica del sonido, en concreto, una notación musical.“ A primera vista, parece problemático y contradictorio si una marca que se percibe por sensación auditiva tiene que estar representada gráficamente.

Se permite la notación musical como representación gráfica para cualquier melodía que puede estar demostrada en un sistema de notas, determinando la altura y la duración de cada nota. Al mismo tiempo, no se considera necesario la determinación con qué instrumento se tiene que producir la melodía, ni la combinación de los sonidos o la velocidad. El TJUE destaca que el solicitante tiene que indicar expresamente que la marca registrada en notación musical es una marca auditiva, sino el público podría pensar que es una marca figurativa.¹⁰²

Los signos registrables pueden ser entonces unos compases de una canción pero no una canción entera de varios minutos de duración. No obstante, una descripción escrita en forma de referencia a las notas de la obra musical, referencia a un sonido de animal, o en forma de onomatopeya no cumple el requisito de representación gráfica.¹⁰³

La representación más clara sería seguramente la grabación. Además de la representación gráfica de la notación de la regla 3.6 REMC, adicionalmente por una grabación y/o una descripción. La digitalización del registro también da nuevas posibilidades en este ámbito que no estaban pensadas ni posibles en la creación del reglamento.¹⁰⁴

Sonidos no musicales no pueden ser representados en una notación musical.¹⁰⁵ En el caso *MGM*¹⁰⁶, la Sala de Recursos consideró que un espectrograma combinado con una descripción textual del

101 EISENFÜHR, G./ SCHENNEN, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, p. 73 Rn.47

102 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p.14-15

103 MARSLAND, V.: „Non-traditional trademarks“, *World Trademark Review* July/August 2007, p.86

104 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p.14

105 MARSLAND, V.: „Non-traditional trademarks“, *World Trademark Review* July/August 2007, p.86

106 Cuarta Sala de Recursos de OAMI, resolución del 25 de agosto 2003, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion*, R 781/1999-4

“ruido del león de la MGM” no era una representación gráfica adecuada para admitir el registro.

En general, la cuestión posibilidad de representación gráfica de ruido no está resuelta, pero en la regla 3.6 REMC se puede reconocer la intención de permitir a la OAMI el registro tales marcas sonoras.¹⁰⁷

c) Carácter distintivo y jurisprudencia

Para el examen de prohibiciones absolutas hay que examinar si un sonido o una combinación de sonidos o sonidos con texto esta describiendo las mercancías o servicios y si tiene carácter distinguible.¹⁰⁸

En el caso *Shield Mark*¹⁰⁹, el TJCE decidió que se requiere un notación muy precisa dividida en compases que muestran, en particular, una clave, notas musicales y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones. La solicitud se puede presentar mediante una ecografía, una grabación sonora, una grabación digital o una combinación de éstos. Por lo tanto, sólo los signos sonoros registrados por *Shield Mark BV*, junto con una duela, un pentagrama musical u otras representaciones gráficas que cumplan los requisitos pueden ser registrados como marcas.

Aparte de este caso pionero y muy significativo para sistema de la Marca Comunitaria, se encuentra poca jurisprudencia relevante a nivel comunitario.

6. La marca olfativa

a) Definición

Una marca olfativa se percibe a través del olfato, por lo cual la marca olfativa se define como olor o aroma. También hay combinaciones posibles, por ejemplo con un imagen, una forma o un sabor.¹¹⁰

b) representación gráfica y carácter distintivo

En los primeros años de la vigencia del RMC, la opinión predominante decía que por falta de representación gráfica una marca olfativa no puede constituir marca en ningún caso; esto ha sido controvertido desde el principio.¹¹¹ Pero también, como en caso de la marca sonora, parece contradictorio exigir una representación gráfica para una marca que esta percibida con el olfato.

107 EISENFÜHR, G./ SCHENNEN, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, p. 73 Rn.48

108 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p.15

109 TJCE, sentencia del 27 de noviembre 2003, *Shield Mark BV / Joost Kist*, C-283/01

110 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p.15

111 KUR, A. en SCHRICKER, G./ BEIER, F.: *Die Neuordnung des Markenrechts in Europa*, p.12

Una representación gráfica haciendo referencia descriptiva a aromas u olores afronta la acusación de falta de claridad. En el caso concreto de “olor a hierba recién cortada“, la OAMI tenía la opinión que la descripción mediante palabras de un olor le dota de representación gráfica suficiente; no obstante, en el caso concreto se desestimó la admisibilidad por falta de carácter distintivo.¹¹²

Finalmente, el TJCE decidió en el caso *Sieckmann* – que, como visto anteriormente, tiene mucha relevancia para la admisibilidad de una Marca Comunitaria en general – que en el caso de marcas olfativas ni una fórmula química ni una descripción verbal (en el caso concreto “*afrutado con un toque leve de canela*“) ni una muestra de olor cumple el requisito de la representación gráfica; tampoco deja valer una combinación de éstas tres posibilidades.¹¹³ Según ésta decisión, se aplican las siguientes reglas de admisibilidad para la marca olfativa, a partir de esta sentencia aplicables a todos las marcas: tiene que ser clara, inequívoca, limitada, accesible en el registro y comprensible, duradera y finalmente objetiva para excluir cualquier elemento subjetivo en el proceso de identificación y percepción.

En concreto, el TJCE no considera una fórmula química algo suficientemente comprensible porque un consumidor mediano no reconocería el olor en una formula química específica. Esto deja abierto si se aplica también en los casos cuando las mercancías o servicios en cuestión solo se dirigen a un público especialmente formado o informado.

Una muestra de olor tampoco es una representación gráfica; desde punto de vista técnico, no sería un problema entregar una muestra del olor con el registro, pero conservarla establemente y duraderamente todavía es difícil según el TJCE.

Por todos estos motivos, la representación gráfica no debería ser problema con las tecnologías actuales. También parece dudoso porque ni una combinación de formula química con la descripción del olor cumple el requisito. Por supuesto hay poca gente que pueden reconocer una formula química; pero lo mismo debería aplicarse para un compás de sonidos también. No se puede determinar una mayor falta de claridad, precisión y objetividad que en el caso de marcas sonoras.

c) Carácter distintivo, otras prohibiciones absolutas y jurisprudencia reciente

En la resolución *MYLES LIMITED*¹¹⁴, anterior a la sentencia *Sieckmann*, la sala de recursos decidió que una descripción de un olor como “olor a frambuesas“ sería lo suficientemente concreta, ya que se puede determinar este olor claramente. Se desestimó la solicitud de la marca por falta de carácter

112 Segunda Sala de Recursos de OAMI, resolución R 156/1998–2 del 11.2.1999, *The smell of fresh cut grass*

113 EISENFÜHR, G./ SCHENNEN, D.: Gemeinschaftsmarkenverordnung, p. 65 Rn.23

114 Tercera Sala de Recursos OAMI, sentencia del 5 de diciembre 2001, *Myles Limited / OAMI*, R 711/1999-3

distintivo. En el caso concreto, la añadidura de aroma de frambuesa a combustibles, carburantes para motores y gasóleo para calefacciones carecía de carácter distintivo, porque el consumidor podía entender que dicho olor formaba parte del producto sin ser un signo externo del mismo: el consumidor podría entender que el producto que se vendía era gasóleo perfumado, debido al mal olor que caracteriza a estos productos y no el gasóleo o carburante de olor frambuesa. Aún así, en ese caso el tribunal no veía el carácter distintivo.¹¹⁵

Finalmente, en el caso *Eden SARL c. OAMI*¹¹⁶, había una denegación absoluta de registro de “olor a fresa” porque se evaluó que había diferentes tipos de olor a fresa. El tribunal decidió que „no pueden modificarse ni flexibilizarse los requisitos para el reconocimiento de la validez de una representación gráfica con el fin de facilitar el registro de los signos cuya naturaleza haga que resulte más difícil la representación gráfica.“

Por lo tanto, en el presente caso la descripción de olor a fresa no era suficientemente concreta, ya que hay varios tipos de fresa con diferentes olores según el tribunal. No obstante, la descripción del olor de un determinado tipo de fresa igual hubiera sido suficientemente concreto.

7. La marca de posición

a) Definición

Una marca de posición es aquella en que se registra una muestra o un diseño tridimensional en una posición determinada. El objeto protegido en este caso ni es la forma ni el diseño de la mercancía, sino la forma o el diseño en una posición determinada.

Es discutible si se trata de una propia categoría separada de marcas o más bien una combinación de diferentes tipos de marcas descritas anteriormente. En definitiva, una marca de posición puede ser una palabra, un imagen, una forma, un color, un sonido o un olfato en una posición determinada en un objeto determinado.¹¹⁷

b) Representación gráfica

Las marcas de posición se representan gráficamente por un dibujo en lo cual se representa la silueta del objeto portador en líneas discontinuas y la forma o el diseño determinado está representado en una posición determinada. Esta representación normalmente se complementa por una descripción.¹¹⁸

115 PORRAS FERNANDEZ-TOLEDANO, A.: *Marcas olfativas, porqué no?*, p. 2

116 Tribunal General, sentencia del 27 de octubre 2005, *Eden SARL / OAMI*, T-305/04

117 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p.16

118 VON KAPFF, P.: *Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien*, p.16

c) Prohibiciones absolutas y jurisprudencia

En el caso *Glaverbel*¹¹⁹, el tribunal aceptó la calidad de marca y la representación gráfica de una marca de posición, aunque en este caso no era la cuestión principal del caso. Un patrón en una posición determinada de superficie de productos de vidrio, en el caso concreto con forma rayas repetidas indefinidamente, no tiene carácter distintivo por sí solo.

En consecuencia, un patrón de vidrio que proviene del proceso especial de producción (vidrio impreso) no tiene carácter distintivo original, sido denegada; el TJUE también ha afirmado en la sentencia una falta de carácter distintivo.¹²⁰

En la sentencia *Steiff*¹²¹, el Tribunal General decidió que, si una marca de posición fusiona con el aspecto general de la mercancía, solo se puede registrar si se distingue considerablemente de la norma o de lo normal en este ámbito. Esto no es el caso cuando se trata de elementos de diseño simples y comunes como banderitas y botones en este caso.¹²²

Contrario a los casos anteriores, la marca de posición que quería registrar *Steiff*, no se fusiona con la mercancía sino tiene carácter de etiqueta. Una etiqueta no se puede tratar del mismo modo como una forma o un envase y bajo la consideración, que la empresa es la única que fabrica peluches con una etiqueta combinada de un botón y una banderita, también se podría considerar la característica como marca aceptable. Signos de posición pueden, como formas del producto mismo, fusionarse con la mercancía. En el caso de *X Technology Swiss*¹²³, el color naranja de la parte de los dedos de los pies de un calcetín no es una marca de posición sino una característica de diseño.

Lo mismo aplica para una parte final en color rojo de cordones de zapatos en el caso del *Think Schuhwerk*¹²⁴. En los dos casos el tribunal vio la marca y la mercancía fusionado y en ausencia de una diferenciación a la norma en el sector rechazaba la clasificación como marca de posición.¹²⁵

8. Otros tipos de marcas

Hay otros tipos de marcas posibles. La superficie táctil de objetos, por ejemplo, de productos o en sus envases es probable que tenga una marca, ya que parece ser una representación gráfica y que pertenece también la capacidad abstracta de distinguir. La experiencia práctica con estos personajes

119 Tribunal General, sentencia del 9 de octubre 2002 *Glaverbel / OAMI*, T-36/01 y TJCE, sentencia del 28 de junio 2004, *Glaverbel/OAMI*, C-445/02

120 EISENFÜHR, G./ SCHENNEN, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, p. 160, Rn.119

121 Tribunal General, Sentencia del 7 de febrero 2014, *Margarethe Steiff GmbH / OAMI*, T-434/12

122 BECKER, G.: „Anforderungen an Unterscheidungskraft bei Positionsmarken“, *GRUR* 3/2014, p. 285

123 Tribunal General, sentencia del 15 de junio 2010, *X Technology Swiss / OAMI*, T-547/08

124 Tribunal General, sentencia del 11 de julio 2013, *Think Schuhwerk / OAMI*, T-208/12

125 BECKER, G.: „Anforderungen an Unterscheidungskraft bei Positionsmarken“, *GRUR* 3/2014, p.290

aún no están disponibles.¹²⁶

III. Adquisición de carácter distintivo por uso

En casos especiales, se pueden superar las prohibiciones absolutas de la denegación del registro por adquisición de carácter distintivo como consecuencia de uso. Según art. 7.3 RMC, una Marca Comunitaria que cae bajo las prohibiciones absolutas del art. 7.1 b,c,d RMC, puede estar registrada si ha adquirido carácter distintivo en consecuencia de su uso. En tal caso no se puede denegar el registro por prohibiciones absolutas.

Según jurisprudencia, este uso tiene que estar comprobado en todos los Estados Miembros en los cuales falta el carácter distintivo originario.¹²⁷ Si, por ejemplo como en el caso *Lindt*¹²⁸, en todos los Estados Miembros falta el carácter distintivo, se tiene que comprobar la adquisición por uso en todos estos Estados Miembros. Sin embargo, la obligación de la búsqueda de pruebas para todos los 28 Estados miembros impondría una carga casi insuperable para los solicitantes, tanto en términos de costes y de materia. En el mencionado caso *Lindt*, el solicitante había comprobado el carácter distintivo adquirido por uso para Alemania, Austria y el Reino Unido, donde los productos se comercializaron principalmente. A pesar de estas pruebas, el tribunal no lo consideraba lo suficientemente comprobado, pero destaca al mismo tiempo que no sería razonable exigir la prueba de la búsqueda de adquisición, para cada Estado miembro por separado. Pero todavía falta una respuesta clara.¹²⁹

La adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige que por lo menos una parte significativa del público identifique los productos o servicios gracias a la marca, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Para apreciar la adquisición de carácter distintivo deben tomarse en consideración factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica, la duración del uso de esta marca, la magnitud de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla y la proporción en que los sectores interesados identifican el producto o servicios gracias a la marca.¹³⁰

126 EISENFÜHR, G./ SCHENNEN, D.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, p. 75 Rn.54

127 KNAAK, R./ KUR, A./ VON MÜHLEND AHL, A.: „MPI-Studie zum europäischen Markensystem“, *GRUR* 3/2012, p.203

128 Tribunal General, sentencia del 17 de diciembre 2010, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / OAMI*, T-336/08

129 KUR, A., “Harmonization of Intellectual Property Law in Europe“, *Common Market Law Review*, nº 50(2013), p.778-779

130 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre*

IV. Motivos de denegación de registro relativos

A contrario de las prohibiciones absolutas vistas anteriormente, las prohibiciones relativas reguladas en el art. 8 RMC tienen por objetivo evitar el registro de signos incompatibles con derechos anteriores. Contrario a las prohibiciones absolutas, el examen *ex officio* de la OAMI no incluye las prohibiciones relativas. Se examinan en caso de alegaciones de terceros o del titular de la marca y sólo pueden llevar a una denegación de registro si el titular interpone una oposición dentro del plazo previsto.¹³¹ Las prohibiciones relativas responden a la necesidad de proteger los legítimos intereses privados de los titulares de marcas.¹³²

La prohibición relativa tiene como efecto que en general, el signo en cuestión podría constituir una marca pero en el caso concreto se prohíbe porque ya existe otra marca igual o similar.¹³³

Los derechos anteriores que se pueden ver afectados por la hipotética protección de un signo como marca son de tres clases: primero, signos distintivos de la empresa como marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento; segundo, otros derechos de propiedad industrial o intelectual; y tercero, derechos de la personalidad y denominaciones o razones sociales.¹³⁴

1. Marcas nacionales anteriores

Según el art. 8.1a RMC, el registro de una Marca Comunitaria puede estar rechazada por la oposición del titular de una marca o signo distintivo nacional anterior en un EM. Esta prohibición relativa llamada “doble identidad” se aplica cuando la marca nacional anterior sea idéntica o similar.¹³⁵

Hay protección absoluta en contra de la utilización de un signo que es idéntico con una marca ya registrada según art. 8.1.a RMC, donde se utiliza para mercancías o servicios idénticos.

En el caso *Shang c. OAMI*¹³⁶, el Tribunal General decidió que en un caso de dos marcas homónimas no hay identidad cuando elementos de las letras y de imagen son diferentes. En concreto, entre dos marcas denominativas y figurativas no hay identidad si la parte textual y los bienes y servicios son

marcas, p. 331-332

131 FEZER, K.: *Markenrecht*, p.110 Rn. 18

132 LEMA DEVESA, C./ FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P.: „Las Prohibiciones relativas del registro de marcas“ en SOLER PASCUAL, L.: *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios*, pp.29 y 89-90

133 BROSETA PONT, M./ MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de derecho mercantil*, p.257

134 LEMA DEVESA, C./ FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P.: „Las Prohibiciones relativas del registro de marcas“ en SOLER PASCUAL, L.: *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios*, p.90

135 European Commission, Memo del 27 de marzo 2013: *Modernisation of the European Trade Mark System*, p.2

136 Tribunal General, sentencia del 19 de enero 2012, *Shang / OAMI*, T-103/11

idénticas, pero la representación como el logotipo y los elementos de imagen difieren entre sí. En este caso, el tribunal considera que las dos marcas "Justing" no eran idénticas, porque fueron representados en estilos diferentes lo cual confiere ciertos particularidades estilísticas y gráficos a las dos marcas. Además, los elementos de imagen de la marca permitieron una distinción clara.

El TJUE decidió que el demandante tiene que demostrar que una de las funciones de la marca estaba afectada.¹³⁷ Como consecuencia había sentencias dictando que, aunque la marca se había utilizado en mercancías idénticas, el propietario de la marca todavía tenía que demostrar que una función de una marca estaba perjudicada. Esto estaba fuera de dudas en casos de falsificaciones.¹³⁸

2. Riesgo de confusión y asociación

Según el art. 8.1.b RMC, existe una prohibición relativa de registro en caso de previa existencia de una Marca Comunitaria o nacional que pueda inducir a confusión o asociación por ser idéntica o similar.

a) El concepto del "riesgo de confusión"

El riesgo de confusión significa que el público cree o puede creer que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa, o en su caso, de empresas vinculadas económicamente.¹³⁹

El problema central es que un concepto demasiado amplio de confusión podría proteger todas las marcas ya registradas demasiado y crear demasiadas ventajas para los titulares; un concepto demasiado estricto podía haber dejado los propietarios de marcas sin defensas. Evitar la confusión tiene su origen en proteger las funciones esenciales de las marcas para garantizar origen y garantizar un registro funcionando bien. Cuanto mayor es el carácter distintivo de la marca anterior, lo mayor será la probabilidad de confusión.¹⁴⁰

Al revés, un bajo grado de semejanza entre los productos o servicios designados puede ser compensado con un elevado grado de semejanza entre las marcas.¹⁴¹ Cuando hay fuerte carácter

137 TJCE, sentencia del 12 de noviembre 2002, *Arsenal Football Club plc gegen Matthew Reed*, C-206/01

138 ROBINSON, W./ PRATT, G./ KELLY, R.: „Trademark Law Harmonization in the European Union“, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 23(2012), p.748

139 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p. 339

140 ROBINSON, W./ PRATT, G./ KELLY, R.: „Trademark Law Harmonization in the European Union“, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 23(2012), p. 740-741

141 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p. 340

distintivo de una marca, este factor puede compensar la debilidad del factor respecto a la semejanza de los productos o servicios confrontados.¹⁴²

En el caso *Sabel v. Puma* es un caso clave, donde el TJCE aplicó una interpretación muy estricta de confusión. Se trataba de la cuestión si había riesgo de confusión por dos signos no confundibles pero con una parte de imagen idéntica.¹⁴³

El TJCE decidió que

*”la apreciación del riesgo de confusión depende de varios factores; sobre todo del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo, del grado de semejanza de la marca y el signo y la semejanza entre los productos o servicios designados. Como consecuencia, el riesgo de confusión tiene que apreciarse globalmente y tener en cuenta todos los factores del caso concreto.”*¹⁴⁴

Por consecuencia, el riesgo de confusión debe evaluarse a través de un balance entre los distintos factores que contribuyen a ello y las circunstancias particulares del caso concreto.¹⁴⁵

El primer factor determinante es la semejanza entre los signos que puede ser gráfica, fonética o conceptual, pero tiene que estar valorada desde una perspectiva global, atendiendo a una visión de conjunto. La comparación tiene que realizarse entre los signos tal y como hayan sido registrados y como figuren en la solicitud de registro.¹⁴⁶

El segundo factor determinante del riesgo de confusión es la identidad o semejanza entre los productos o servicios.¹⁴⁷ Factores pertinentes a tener en cuenta son su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario.

Los dos son requisitos acumulativos del riesgo de confusión. El requisito de semejanza o identidad entre productos y servicios se evalúa igualmente aunque exista identidad entre el signo solicitado y una marca cuyo carácter distintivo sea especialmente fuerte.¹⁴⁸

En el caso *SISSI ROSSI*¹⁴⁹ por ejemplo se opuso el titular de la marca nacional italiana anterior

142 LEMA DEVESA, C./ FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P.: „Las Prohibiciones relativas del registro de marcas“ en SOLER PASCUAL, L.: *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios*, p.99

143 KUR, A. en SCHRICKER, G./ BEIER, F.: *Die Neuordnung des Markenrechts in Europa*, p.31

144 TJCE, sentencia del 11 de noviembre 1997, *Sabel c. Puma*, C- 251/95

145 LEMA DEVESA, C./ FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P.: „Las Prohibiciones relativas del registro de marcas“ en SOLER PASCUAL, L.: *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios*, p. 93-94 y 97

146 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p. 349

147 LEMA DEVESA, C./ FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P.: „Las Prohibiciones relativas del registro de marcas“ en SOLER PASCUAL, L.: *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios*, p.105

148 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p. 339-340 y 362

149 Tribunal General, sentencia del 1 de marzo 2005, *Sergio Rossi / OHMI*, T-169/03

MISS ROSSI a la solicitud de *SISSI ROSSI* como Marca Comunitaria. El Tribunal decidió que para los consumidores no existe riesgo de confusión entre la Marca Comunitaria solicitada para bolsos de las mujeres *SISSI ROSSI* y la marca registrada *MISS ROSSI* para zapatos de mujer; las diferencias entre los productos no excluyen de por sí un riesgo de confusión, pero unas similitudes leves entre los signos no son suficiente para que los consumidores se confundan.

Otro ejemplo reciente de denegación por riesgo de confusión es el caso *Gigabyte / GIGABITER*¹⁵⁰, en el cual el Tribunal vió el riesgo de confusión entre estos dos signos para servicios en el ámbito informático.

En el caso *L'Oreal c. Bellure*¹⁵¹ la empresa *Bellure*, fabricante de perfumes económicos, utilizaba una lista que comparaba sus productos con los de *L'Oreal*, utilizándolos expresamente como de referencia; el TJCE decidió que el uso intencional de una marca, aunque no produzca ninguna confusión respecto al origen de los productos en el caso concreto, era una ventaja desfavorable por utilizar la reputación de los productos de marca *L'Oreal*. Por lo tanto, no surge un riesgo de confusión en caso de un uso intencional de una marca ya existente sin confundir los consumidores sobre el origen de los productos.

b) El concepto del „riesgo de asociación“

El riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión, sino sirve para precisar el alcance de este.¹⁵² Protegiendo una marca que causa un riesgo de asociación podría ser únicamente justificado por reconocer funciones más amplias de la Marca Comunitaria, por ejemplo protección de inversiones.¹⁵³

Consecuentemente, según la literatura, el riesgo de asociación está comprendido dentro del riesgo de confusión; por lo tanto, sin riesgo de confusión, no hay riesgo de asociación. Esto significa que claramente no incluye los casos en los que el público relaciona el signo y la marca, pero no los confunda.¹⁵⁴ También el TJUE decidió que el límite apropiado era la confusión, no la asociación y que el concepto de asociación solo es relevante si demuestra confusión en el sentido de que el público está engañado a pensar que mercancías provienen de empresas conectadas económicamente

150 Tribunal General, sentencia del 15 de enero 2013, *Gigabyte Technology Co. Ltd. / OHIM, T-451/11*

151 TJCE, sentencia del 18 de junio 2009, *L'Oreal / Bellure*

152 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p. 339 y KUR, A. en SCHRICKER, G./ BEIER, F.: *Die Neuordnung des Markenrechts in Europa*, p.30-31

153 ROBINSON, W./ PRATT, G./ KELLY, R.: „Trademark Law Harmonization in the European Union“, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 23(2012), p.741

154 LEMA DEVEÑA, C./ FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P.: „Las Prohibiciones relativas del registro de marcas“ en SOLER PASCUAL, L.: *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios*, p.110

o legalmente.¹⁵⁵

Un ejemplo reciente en el cual el Tribunal menciona el riesgo de asociación es el caso *ASTALOY / HASTELLOY*.¹⁵⁶ El Tribunal constata que hay semejanza visual de grado medio así como semejanza fonética entre los dos signos y confirma “*el riesgo de confusión o asociación*” incluso para un público profesional.

c) Los riesgos de confusión y asociación por razones lingüísticas

Un problema básico de la prohibición por riesgo de confusión es que por diferencias lingüísticas – pronunciación similar en uno o más idiomas pero en otro no – se puede producir la situación que en algunos EEMM hay el riesgo de confusión y en otros no. Para estos casos, el TJUE propuso en el caso *DHL c. Chronopost* ¹⁵⁷ que el uso de la marca posterior solo se prohíba en los Estados Miembros donde hay posible confusión y en los demás no.

Pero así, los propietarios de una marca sólo pueden defender sus derechos a través de varios países con mucha más dificultad; esto va a ser un asunto difícil de resolver.¹⁵⁸

3. Marcas con reputación

Según el art. 8.2.c y 8.5 RMC se deniega el registro de una marca por oposición de un titular de una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud de la Marca Comunitaria en la que se quiere registrar, sea “notoriamente conocida” en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

Si una marca goza de un grado suficiente de reputación, ésta se protege contra aprovechamiento indebido o cualquier detrimento siendo infligido su reputación o el carácter distintivo.¹⁵⁹

La protección incluye situaciones en que las mercancías o servicios en cuestión son idénticos o similares a los para que se ha registrado la marca: En el caso *Durfee*¹⁶⁰, el TJUE dictó que la protección de marcas con reputación está aún mas justificada en caso de mercancías idénticas o similares que en casos de mercancías no similares. La conclusión de esta sentencia era que la protección de marcas de reputación es igual para mercancías y servicios iguales como para

155 TJCE, sentencia del 23 de octubre 2003, *Adidas-Salomon AG/Fitnessworld Trading Ltd*, C-408/01

156 Tribunal General, sentencia del 10 de abril 2013, *Höganäs AB / OHIM*, T-505/10

157 TJCE, sentencia del 12 de abril 2011, *DHL France c. Chronopost*, C-235/09

158 ROBINSON, W./ PRATT, G./ KELLY, R.: „Trademark Law Harmonization in the European Union“, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 23(2012), p.756-757

159 KUR, A., “Harmonization of Intellectual Property Law in Europe“, *Common Market Law Review*, nº50(2013),p.792

160 TJCE, sentencia del 9 de enero 2003, *Davidoff / Gofkid*, C-292/00

mercancías y servicios diferentes. Proteger marcas con una reputación podría ser una protección injusta contra competición para las empresas ricas, pero el hecho de la protección no se pone en duda; la cuestión es el alcance de protección para marcas con reputación.¹⁶¹ Por eso hay que matizar la protección en cada caso concreto.

En el caso del motivo de denegación relativo del art. 8.5. RMC, los mensajes que transmite en particular una marca notoriamente conocida o que se asocian a ella le confieren un valor importante y digno de protección; aún más que en la mayoría de los casos, la notoriedad de una marca es el resultado de esfuerzos e inversiones considerables por parte de su titular como por ejemplo en el caso *VIPS*¹⁶². El primer requisito para rechazar el registro por este motivo es que la marca anterior supuestamente notoria debe estar registrada; en segundo lugar, esta y la marca solicitada deben ser idénticas o similares. En tercer lugar debe ser notoriamente conocida en la Unión Europea, en el caso de una Marca Comunitaria anterior; o en el Estado Miembro de que se trate, en el caso de una marca nacional anterior. En cuarto lugar, el uso de la marca solicitada debe llevar a que se cumpla uno de los dos requisitos: o que exista un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o que se cause un perjuicio al carácter distintivo o a la notoriedad de la marca. El quinto y último requisito es que el uso de la marca solicitada se realice sin justa causa.¹⁶³

En el caso *NASDAQ*¹⁶⁴ por ejemplo se cumplen estos requisitos: *NASDAQ* es una marca registrada con una reputación sólida, y notoriamente conocida; la marca figurativa con la palabra *NASDAQ* que se solicitó posteriormente por la empresa *Antarctica* era idéntica. La marca *NASDAQ* conlleva una imagen de alta tecnología y la empresa solicitante quería explotar esta reputación mediante el uso de la marca. Por ello, se denegó el registro

4. Signos utilizados en el tráfico económico

Según art. 8.4. RMC, se deniega el registro de la marca solicitada en el caso de oposición del titular de una marca anterior no registrada o de otro signo utilizado en el comercio de alcance no únicamente local. Este signo tiene que ser anterior y conceder a su titular el derecho de poder

161 ROBINSON, W./ PRATT, G./ KELLY, R.: „Trademark Law Harmonization in the European Union“, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 23(2012), p.743-744

162 Tribunal General, sentencia del 23 de marzo 2007, *SIGLA S.A. / OAMI*, T-215/03

163 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p. 371

164 TJCE, sentencia del 12 de marzo 2009, *Nasdaq Stock Market Inc. / Antarctica Srl*, C-320/07

prohibir el uso de una marca posterior.¹⁶⁵

Esto permite al titular oponerse al registro de un signo como marca invocando otro signo que no constituye una marca; no exige que el signo anterior, que no constituye marca, dé a su titular el derecho a prohibir el registro de una marca, sino simplemente el derecho a prohibir su uso. Este derecho a prohibir la utilización de una marca posterior tiene que estar probado por el derecho nacional.¹⁶⁶

En el caso *BUD c. BUD*¹⁶⁷ el tribunal decidió que no se había demostrado el uso en el tráfico económico de un signo de alcance no únicamente local en Francia y en Austria. En el caso concreto, este uso se reflejó en solo cuatro facturas, con un importe muy limitado y en solo tres ciudades, sin ningún tipo de publicidad, y por ello sólo había uso en el tráfico económico de alcance únicamente local.

5. Registro por representantes

Según el artículo 8.3. RMC, se denegará el registro de la Marca Comunitaria cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.

D. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO DE LA MARCA COMUNITARIA

I. Cambios propuestos respecto a los criterios de admisibilidad

Hasta el momento, todavía no hay ninguna modernización definitivamente en vigor, ya que la revisión del RMC todavía no está terminada y sigue en curso.¹⁶⁸

Gracias a la armonización de las marcas nacionales y la convergencia con el sistema de la Marca Comunitaria, el estudio del *MPI* señala que una regulación unitaria sería lo óptimo, sólo permitiendo diferencias entre las sistemas nacionales por intereses nacionales esenciales y muy

165 KNAAK, R./ KUR, A./ VON MÜHLEND AHL, A.: „MPI-Studie zum europäischen Markensystem“, *GRUR* 3/2012, p.203

166 FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ GARCÍA VIDAL, Á./ FRAMIÑAN SANTAS, J.: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, p. 370

167 Tribunal General, sentencia del 22 de enero 2013, *Budějovický Budvar; národní podnik / OAMI*, T-225/06, T-256/06, T-257/06 y T-309/06

168 OAMI: “OHIM Guidelines for examination“, *Alicante News May 2014*, p.4

importantes.¹⁶⁹

Aunque está claro que el sistema actual está anticuado, hay otras opiniones diciendo que se tiene que limitar el alcance de la protección de la marca para casos de su uso fuera del comercio, expresando opiniones (críticas, caricaturas, parodias por ejemplo), investigación y educación o actividades culturales. Incluso hay opiniones pidiendo la vuelta a mayor importancia de legislaciones y tradiciones nacionales bajo el principio de subsidiariedad.¹⁷⁰

1. Objetivos de las futuras reformas

Las propuestas no tienen por objeto la creación de un nuevo sistema de Marca Comunitaria, sino una modernización de lo existente. Para la modernización de la Directiva, el sistema de la Marca Comunitaria servirá como punto de referencia.

La modernización necesaria quiere hacer las marcas más eficientes, más consistentes y más predecibles.¹⁷¹ Dado que todavía hay inconsistencias entre el Reglamento existente y la Directiva que se quieren nivelar con las reformas, el estudio realizado por el *MPI* en nombre de la Comisión recomienda especialmente aspirar a lograr una mayor armonización mediante, entre otras cosas, la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva y pone de relieve la necesidad de una mayor coordinación entre la OAMI y las oficinas nacionales de marcas.

El paquete de reformas fue adoptado en forma de propuestas por la Comisión en Marzo 2013.¹⁷²

Considerado como un paquete y no solo como reforma de la Marca Comunitaria, las propuestas persiguen dos objetivos principales. El primer objetivo es fomentar la innovación y el crecimiento económico al hacer el sistema de registro de marcas sistemas por toda la UE más accesible y eficiente para las empresas en términos de reducción de costes y mayor velocidad; con influencia directa a los criterios de admisibilidad de marcas, se quiere conseguir simplificación, mayor previsibilidad y seguridad legal. El segundo objetivo es asegurar la coexistencia y la complementariedad entre el sistema de marcas, incluyendo una mayor cooperación entre la OAMI y las oficinas nacionales, con el objetivo de coherencia de las prácticas de las oficinas y desarrollo de bases de datos conectados con fines de consulta y de búsqueda.¹⁷³

La seguridad jurídica se quiere incrementar modificando previsiones anticuadas, la eliminación de ambigüedades, aclarar los derechos de la Marca Comunitaria en términos de su

169 KNAACK, R./ KUR, A./ VON MÜHLENDAHL, A.: MPI-Studie zum europäischen Markensystem, *GRUR* 3/2012, p.208

170 MANKÓ, R.: "Trademark law in the European Union", *Library Briefing European Parliament*, p.4-5

171 European Commission, Memo del 27 de marzo 2013: *Modernisation of the European Trade Mark System*, p.1

172 COM(2013)161 final y COM(2013)162 final

173 European Commission, Memo del 27 de marzo 2013: *Modernisation of the European Trade Mark System*, p.3

alcances y limitaciones y sobre todo la incorporación de los logros de dos décadas de jurisprudencia extensiva del TJUE en el ámbito de la Marca Comunitaria.

El *case law* del Tribunal de Justicia tiene un papel destacado en el desarrollo del derecho de la Marca Comunitaria, especialmente en el desarrollo detallado del criterio de carácter distintivo.¹⁷⁴

Siempre cuando las disposiciones de la Directiva de armonización y el Reglamento sean idénticos, se interpretan las sentencias acerca de éstas como autoritarias para los dos. En cuanto a las principales tendencias en la jurisprudencia del TJUE, se ha producido una cierta consolidación en cuestiones básicas de la interpretación de los requisitos generales de protección – carácter distintivo y la falta de carácter descriptivo – así como en el criterio de infracción basado en el riesgo de confusión.¹⁷⁵

Otro objetivos sólo indirectamente relacionado con la admisibilidad sustantiva son por ejemplo la adaptación y reducción de las tasas.

Si se aceptan las propuestas, se traducirá en una importante reforma, que implementa un buen número de propuestas presentadas en el estudio del *MPI* y va aún más lejos que eso.¹⁷⁶ Se espera el nuevo Reglamento y la nueva Directiva a principios del 2016.¹⁷⁷

2. Posibles cambios en el derecho material

a) Principios generales

Los principios generales de coexistencia, unidad y coherencia seguirán siendo fundamentales después de cualquier reforma.¹⁷⁸ En el ámbito del principio general de la coexistencia, hay que destacar que muchas oficinas nacionales últimamente han experimentado un descenso grave en el número de aplicaciones, no comparable con el aumento de solicitudes de Marca Comunitaria en el mismo periodo. Por lo tanto, algunos Estados miembros ven el principio de coexistencia entre los sistemas poniendo en peligro los sistemas nacionales.¹⁷⁹

No obstante, el estudio del *MPI* recomienda coexistencia reforzada entre la Marca Comunitaria y marcas nacionales posteriores. Una sustitución de los sistemas nacionales sigue siendo indiscutible,

174 MANKÓ, R.: "Trademark law in the European Union", *Library Briefing European Parliament*, p.3

175 KUR, A., "Harmonization of Intellectual Property Law in Europe", *Common Market Law Review*, nº50(2013), p.774-775

176 KUR, A., "Harmonization of Intellectual Property Law in Europe", *Common Market Law Review*, nº50(2013), p.802

177 OAMI: „OHIM Guidelines for examination“, *Alicante News May 2014*, p.5

178 KNAAK, R./ KUR, A./ VON MÜHLENDAHL, A.: „MPI-Studie zum europäischen Markensystem“, *GRUR* 3/2012, p. 197

179 KUR, A., "Harmonization of Intellectual Property Law in Europe", *Common Market Law Review*, nº50(2013), p.801

aunque los registros nacionales bajan significativamente en algunos ámbitos.¹⁸⁰

b) Terminología

Uno de los puntos claves de la futura reforma va a ser el renombramiento de la Marca Comunitaria al término de *European Trade Mark (ETM)*, Marca Europea. También se renombrará la OAMI en *European Union Trade Marks and Designs Agency, TDA*.¹⁸¹ El motivo de este cambio es la adaptación de los textos a la terminología y los procedimientos del Tratado de Lisboa.¹⁸²

c) Posibles cambios en el los criterios admisibilidad

La Comisión evalúa una modificación o incluso supresión del criterio fundamental de la representación gráfica. El estudio del *MPI* recomienda sustituir este criterio por un criterio más flexible que permite el registro en forma de que las autoridades y el público pueden determinar el objeto de protección de la marca.¹⁸³ Además, el estudio propone la codificación de los criterios del caso *Sieckmann* para establecer en el RMC una determinación más clara del signo protegido. La definición de la Marca Comunitaria va a ser ampliada considerablemente e incluir expresamente sonidos y colores.¹⁸⁴

Acerca de las prohibiciones absolutas de una forma de un producto, el estudio *MPI* recomienda extender la prohibición absoluta a todos signos que sirven exclusivamente a propósitos técnicos, no sólo signos tridimensionales. Tampoco ve justificada la prohibición de marcas estético-funcionales porque no debería haber prohibición de formas creativas o originales cuyo valor se basa en otras cosas que la mera función, como en los casos vistos anteriormente del pantalón *Elwood* o de los altavoces *Bang&Olufsen*.

Respecto a las prohibiciones absolutas de denominaciones geográficas protegidas, para vinos y bebidas alcohólicas que no provienen de la región en cuestión, de acuerdo con art. 23 ADPIC el estudio recomienda para conseguir más coherencia entre el RMC y el Reglamento 510/06 integrar esta prohibición absoluta en el RMC.¹⁸⁵

Acerca de la adquisición del carácter distintivo por uso, el estudio del *MPI* recomienda aplicar

180 ROBINSON, W./ PRATT, G./ KELLY, R.: „Trademark Law Harmonization in the European Union“, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol. 23(2012), p.755

181 MANKÓ, R.: "Trademark law in the European Union", *Library Briefing European Parliament*, p.5

182 European Commission, Memo del 27 de marzo 2013: *Modernisation of the European Trade Mark System*, p.4

183 KNAAK, R./ KUR, A./ VON MÜHLENDAHL, A.: „MPI-Studie zum europäischen Markensystem“, *GRUR* 3/2012, p. 199-200

184 MANKÓ, R.: "Trademark law in the European Union", *Library Briefing European Parliament*, p.5

185 KNAAK, R./ KUR, A./ VON MÜHLENDAHL, A.: „MPI-Studie zum europäischen Markensystem“, *GRUR* 3/2012, p.200

criterios más flexibles referente a territorios europeos de varios países por ejemplo en vez de aplicar marcos de referencia constituidos por cada Estado Miembro separadamente.

Respecto a las marcas notoriamente conocidas, el estudio MPI recomienda establecerlas como prohibición relativa en el nuevo RMC. También se ve la opción de conceder protección de Marca Comunitaria sin previo registro a marcas notoriamente conocidas en la UE.

Finalmente, en el ámbito de la prohibición relativa del art. 8.4 RMC recomienda una aclaración que derechos de signos anteriores son prohibiciones relativas si el titular tiene derecho de prohibir el uso en el territorio de un EM, sin más requisitos territoriales o de uso..¹⁸⁶

d) Otras novedades vinculadas a la admisibilidad

En el futuro, no habrá más examen *ex officio* de los derechos anteriores, como la realiza todavía aproximadamente la mitad de los Estados miembros; se van a suprimir las búsquedas obligatorias de derechos anteriores todavía realizadas por la OAMI. En lugar de eso, se quiere crear base de datos conectados con los Estados Miembros, libres de acceso para que los solicitantes pueden buscar por su cuenta antes de echar la solicitud.¹⁸⁷

Un conjunto de nuevas reglas se propone para permitir el registro de marcas de certificación a escala comunitaria. Una marca de certificación europea *European Certification Mark* (ECM) se define como un tipo especial de Marca Comunitaria que es capaz de distinguir productos o servicios que están certificados en cuanto a su origen geográfico, el material, el modo de fabricación, calidad u otra característica.¹⁸⁸

Más allá de esto, el estudio del MPI recomienda que, en el interés de protección contra falsificaciones y en el interés del libre comercio, suponer una violación de una Marca Comunitaria cuando se trata de falsificaciones en el sentido del art. 51 ADPIC.¹⁸⁹

II. Relación de la Marca Comunitaria con ACTA, OMC y ADPIC

Las relaciones entre la Marca Comunitaria con la Organización Mundial del Comercio y los tratados ADPIC y ACTA influye el futuro de la Marca Comunitaria.

186 KNAAK, R./ KUR, A./ VON MÜHLENDAHL, A.: „MPI-Studie zum europäischen Markensystem“, *GRUR* 3/2012, p.203

187 KUR, A., “Harmonization of Intellectual Property Law in Europe“, *Common Market Law Review*, nº50(2013),p.803

188 MANKÓ, R.: "Trademark law in the European Union", *Library Briefing European Parliament*, p.5

189 KNAAK, R./ KUR, A./ VON MÜHLENDAHL, A.: „MPI-Studie zum europäischen Markensystem“, *GRUR* 3/2012, p.203

1. ACTA

El *Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)* fue un intento de la Unión Europea de entrar en tratados multilaterales para establecer estándares europeos fuera de la UE en el ámbito de protección de propiedad intelectual. El *ACTA* surgió para establecer medidas y procedimientos para reforzar los derechos de propiedad intelectual y combatir infracciones en las fronteras. Un problema clave del *ACTA* era que no era realmente internacional, ya que no incluía países como China – donde gran parte de falsificaciones entrando a la Unión Europea tiene su origen. Otro problema era que no se consiguió convencer de que se iba producir un equilibrio entre derechos fundamentales y derechos de propiedad intelectual.

Al final el Parlamento Europeo lo rechazó, ejerciendo por primera vez su nuevo poder concedido por el Tratado de Lisboa de rechazar un acuerdo internacional.¹⁹⁰

Por lo tanto, con el rechazo de *ACTA*, más protección para titulares de Marcas Comunitarias contra falsificaciones internacionales queda otra vez más lejos.

2. Relación con la OMC (WTO) y ADPIC (TRIPS)

Con el convenio de *ADPIC (TRIPS)* se creó casi al mismo tiempo que el RMC, estableciendo estándares para la protección de derechos inmateriales.¹⁹¹

Como los otros 159 miembros de la OMC,¹⁹² forma parte del ADPIC que también quiere armonizar protección de la propiedad intelectual para reducir distorsiones en el mercado internacional. Bajo el ADPIC se han fijado estándares básicos para registro e infracción de marcas.¹⁹³ La UE como miembro de la OMC está sometida a las obligaciones del ADPIC; como consecuencia, derecho internacional tiene efecto indirecto al Derecho de la Unión y a la Marca Comunitaria.

El convenio ADPIC con su art. 23 causó la primera modificación del RMC en el mismo año de su entrada en vigor 1994, obligando al RMC de prohibir falsas denominaciones de origen de vinos.¹⁹⁴

También influye en la materia de falsificaciones, con el estudio del MPI recomendando la definición del art. 51 ADPIC para violaciones de marca para mercancías en tránsito.¹⁹⁵

190 ROBINSON, W./ PRATT, G./ KELLY, R.: „Trademark Law Harmonization in the European Union“, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 23(2012), p.767

191 KUR, A. en SCHRICKER, G./ BEIER, F.: Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, p.8

192 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

193 ROBINSON, W./ PRATT, G./ KELLY, R.: „Trademark Law Harmonization in the European Union“, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 23(2012), p.768

194 FEZER, K.: *Markenrecht*, p.110 Rn. 16

195 KNAACK, R./ KUR, A./ VON MÜHLENDAHL, A.: „MPI-Studie zum europäischen Markensystem“, *GRUR*

No obstante, la Unión Europea podría aprovechar su relación con la OMC para elaborar un marco más detallado para la protección de marcas. Por la amplia cantidad de países formando parte, todavía hay mucho margen de que la protección varíe; por ejemplo, hay muy escasa protección para marcas con reputación.

Aunque el TJUE decidió que la validez de las regulaciones de registro de marcas no se puede valorar por el ADPIC, se comprometió en general interpretar el derecho de la UE bajo las obligaciones de estos tratados internacionales. Aún así, esto deja la impresión que hay un acercamiento solo de poco a poco entre armonizar las normas internacionales y las normas de la Unión Europea; mientras tanto hay mucho potencial de incertidumbre legal. Una posible solución sería conceder efecto directo o ningún efecto hasta que las obligaciones que surgen del ADPIC estén transpuestos en derecho europeo.¹⁹⁶

Estas obligaciones del derecho internacional pueden ayudar a clarificar la protección de marcas pero también conllevan el riesgo de más tensiones porque el legislador europeo sigue buscando más armonización.

E. CONCLUSIONES

En estas dos décadas, el modelo jurídico de la Marca Comunitaria se ha convertido en una parte imprescindible del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. A través de sentencias del Tribunal General y del Tribunal de Justicia, se ha conseguido seguir el ritmo de los avances tecnológicos, concretizando cada vez más los criterios de admisibilidad de la Marca Comunitaria. Sin duda, la Marca Comunitaria y la OAMI se han convertido en un „motor de armonización“¹⁹⁷ y la Marca Comunitaria ha sido uno de los grandes éxito europeos de los últimos 20 años.

Empezando por el art. 4 del RMC, que en sí solo da una definición general de algunos tipos de marcas como marcas denominativas y marcas figurativas, se han creado muchos tipos variados de la Marca Comunitaria; basándose en los principios generales, se ha desarrollado cada tipo de marca con sus particularidades en los criterios de admisibilidad con bastante detalle hasta hoy en día, en gran parte gracias a las sentencias del TJUE.

A pesar de los problemas particulares que pueden surgir con las marcas no-convencionales que

3/2012, p.203

196 ROBINSON, W./ PRATT, G./ KELLY, R.: „Trademark Law Harmonization in the European Union“, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 23(2012), p.770

197 OAMI: “OHIM Guidelines for examination“, *Alicante News May 2014*, p.5

faltan en la enumeración del art. 4 RMC, la jurisprudencia ha creado una cierta orientación sobre la forma de como solicitar los diferentes tipos de Marca Comunitaria. A través de los últimos años, se muchas solicitudes de la marca-color, la marca tridimensional y de la marca sonora han llegado a ser registradas. Por supuesto sigue habiendo cuestiones prácticas difíciles en algunas áreas, como marcas de combinación de colores por ejemplo. Los titulares de marcas tienen que ser creativos y tener en cuenta las oportunidades para la protección de la apariencia visual de los productos y los partes de los artículos como los diseños registrados.

No obstante, con las nuevas tecnologías avanzando cada vez más rápido, la legislación no puede quedarse atrás; cada avance tecnológico es un reto. A largo plazo, estos retos no se pueden superar únicamente a través de *case law*. Por ello, es hora de una reforma bien profunda teniendo en cuenta avances tecnológicos actuales y futuros.

Todavía se puede criticar con cierta justificación la dualidad de los sistemas nacionales y Marca Comunitaria que en cierta medida aumenta los riesgos de confusión por el mantenimiento de dos sistemas de registro de la marca independientes.

Sin embargo, el sistema dual es la garantía para soluciones efectivas a los problemas de armonización de la Unión Europea que ha establecido un funcionamiento estable a través de estas dos décadas. El principio de coexistencia expresado por dualidad del sistema de marcas en la Unión Europea es muy importante y ofrece a los usuarios una variedad imprescindible de opciones. Tras las reformas, habrá un refuerzo positivo del principio de la coexistencia y de complementariedad entre el sistema de marcas nacionales y la Marca Comunitaria.

No obstante, sigue abierta la cuestión si la Marca Comunitaria se puede considerar realmente como derecho unitario con efectos iguales en toda la Unión Europea por las no pocas divergencias que persisten dentro de la interpretación de los criterios de admisibilidad.

Por ello, el objetivo central tiene que ser una equiparación de todas las diferencias posibles respecto a decisiones acerca de la admisibilidad. Para conseguir esto, se necesita una ampliación y intensificación de la cooperación entre la OAMI y las oficinas nacionales; un paso muy grande e importante en este ámbito es la amplificación planeada de las herramientas tecnológicas. Una herramienta imprescindible para conseguir esto van a ser las bases de datos compartidos e interconectados. Los bases de datos interconectados ayudarán, pero no minimizarán los riesgos de confusión.

En todos casos, uno de los retos más grandes para el futuro va a ser encontrar el equilibrio entre hacer la Marca Comunitaria más atractiva y evitar que el registro se convierta impracticable.

La reforma va a fomentar innovación y crecimiento económico. El paquete de reformas contribuirá a incrementar la seguridad jurídica, lo que limita el riesgo de litigios, y mejora la igualdad de condiciones para las empresas europeas, aumentando la competitividad y atractividad del mercado interior de la UE. Las propuestas serán beneficiosas para los usuarios de cualquier régimen de marca en Europa, tanto para los solicitantes como los propietarios de la Marca Comunitaria porque facilitará el acceso y la seguridad jurídica. Además, mejorará el acceso a la protección de la marca para todas las empresas, especialmente las PYMEs, independientemente de su tamaño, mercado y presencia geográfica.

Un ejemplo importante es la aceptación de solicitudes para la Marca Comunitaria en otros idiomas distintos de los idiomas oficiales, teniendo en cuenta la globalización.

No obstante, no se pueden esperar cambios fundamentales en el sistema de la Marca Comunitaria.

Conforme al sentido del lema „*never touch a running system*“ no habrá cambios realmente fundamentales, porque – como destaca expresamente el estudio del *MPI* – el sistema de la Marca Comunitaria ha funcionado realmente bien hasta ahora y sirve como referencia de buena armonización en la Unión Europea.

Si los cambios en el derecho material respecto a los criterios de admisibilidad se limitan a flexibilizar de los criterios, esto ya sería un paso muy progresista.

La Marca Comunitaria ha tenido un impacto significativo en la protección de la marca en Europa. La ventaja en cuanto a los costes de la presentación de una única solicitud para proteger una marca en toda la Unión ha favorecido enormemente su éxito. Las desventajas de la utilización de un registro comunitario para el empresario son principalmente que el proceso de registro de la marca comunitaria lleva más tiempo que algunos de los procesos nacionales de registro y que las decisiones de la OAMI sobre la admisibilidad han llegado a ser más rigurosas que las de muchas de las oficinas nacionales de marcas.

Definitivamente se ha conseguido más de lo esperado en estas dos décadas; no obstante va a ser uno de los retos más grandes para los 20 años que vienen encontrar el equilibrio entre el derecho de marcas nacional, comunitario y internacional.

-ANEXO: BIBLIOGRAFIA-

I. Monografías, manuales, revistas, comentarios

- BECKER, GUIDO: „Anforderungen an Unterscheidungskraft bei Positionsmarken“, *GRUR* 3/2014, pp.285 - 291
- BROSETA PONT, MANUEL/ MARTÍNEZ SANZ, FERNANDO: *Manual de derecho mercantil Volumen I*, Tecnos, Madrid, 2012, 19ª edición
- EISENFÜHR, GÜNTHER/ SCHENNEN, DETLEF.: *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Heymanns, Köln, 2012, 3ª edición
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS/ GARCÍA VIDAL, ÁNGEL/ FRAMIÑAN SANTAS, JAVIER: *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007)*. Comentarios, recopilación y extractos sistematizados. Editorial Comares, Granada, 2009.
- FEZER, KARL-HEINZ: *Markenrecht Kommentar*, C.H. Beck, München, 2009, 4ª edición
- GRUR, Consejo Editorial: “Keine Eintragbarkeit einer Wortbildmarke mit €-Zeichen als Bildbestandteil”, *GRUR* 2/2014, pp. 164 - 172
- KNAAK, ROLAND/ KUR, ANNETTE/ VON MÜHLENDAHL, ALEXANDER: „Die Studie des Max-Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht zum Funktionieren des europäischen Markensystems“, *GRUR* 3/2012, pp. 197 - 208
- KUR, ANNETTE, “Harmonization of Intellectual Property Law in Europe“, *Common Market Law Review*, nº50 (2013), pp.773 - 804

- LEMA DEVESA, CARLOS/ FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, PABLO en: SOLER PASCUAL, LUIS ANTONIO: *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación del tribunal de marcas de Alicante*. Consejo General del Poder Judicial: Estudios de Derecho Judicial 68, Madrid, 2005

- MARSLAND; VANESSA: Non-traditional trademarks in the Community trademark system. *World Trade Mark Review* July/August 2007, pp. 86 - 87

- PORRAS FERNANDEZ TOLEDANO, Alvaro: „*Marcas olfativas, por qué no?*“, Portal internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Intelectual e Industrial y Sociedad de la Información, www.uaipit.com

- ROBINSON, WILLIAM / PRATT, GILES/ KELLY, RUTH: „Trademark Law Harmonization in the European Union – twenty years back and forth“, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 23(2012), pp. 731-770

- SCHRICKER, G./ BEIER, F.: *Die Neuordnung des Markenrechts in Europa*, Nomos, Baden-Baden, 1997

- VON MÜHLEND AHL, ALEXANDER / OHLGART, DIETRICH: *Die Gemeinschaftsmarke*, C.H. Beck, München, 1998

II. Documentos oficiales de la Unión Europea y sus órganos

- COM(2013)161 final y COM(2013)162 final

- European Commission, Memo del 27 de marzo 2013: „*Modernisation of the European Trade Mark System – Frequently Asked Questions*“, p.2

- European Commission Press Release IP/13/287, 27.03.2013

- MANKÓ, RAFAL: ”Trademark law in the European Union. Current legal framework and proposals for reform”. *Library of the European Parliament*, Library Briefing 26.09.2013

- OAMI: ”Twenty years of the CTM”, *Alicante News March 2014*

- OAMI: „OHIM Guidelines for examination“, *Alicante News May 2014*

- OAMI *Annual Report 2013*

- VON KAPFF, PHILIPP: *Ein Überblick über die Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang für verschiedene Markenkategorien im Vergleich aus Sicht der GMV*, página oficial de la OAMI, http://oami.europa.eu/de/office/ejs/pdf/von_Kapff.pdf

III. Legislación

- Reglamento 2868/95 sobre la ejecución de la Marca Comunitaria
- Reglamento 207/2009 sobre la Marca Comunitaria
- Reglamento 510/2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios