

COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS FINANCIEROS
MASTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO
TRABAJO DE FIN DE MASTER



RÉGIMEN JURÍDICO DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL

Autor: M^a Paola Laitinen Cuevas

Tutor: Prof. D^a Sara Ugena Muñoz

Madrid, febrero de 2018

RESUMEN: El objetivo del presente trabajo de investigación es el análisis de la figura de la marca tridimensional. La protección de estas figuras marcarias resulta bastante controvertida en tanto que ésta puede ser objeto de protección por diversos derechos de la propiedad industrial e intelectual. Los riesgos derivados de la naturaleza prorrogable del derecho de marca han propiciado que las instituciones europeas hayan dedicado una atención especial al análisis de carácter distintivo de las formas tridimensionales, en el sentido de que debe considerarse que tienen capacidad suficiente para distinguir productos y servicios en el mercado, a efecto de poder ser registradas. Para ver cuál es el criterio jurisprudencial mayoritario, se analizarán a lo largo del trabajo varias resoluciones jurisprudenciales relevantes en el tema, además de explicar con detenimiento cuáles son las principales funciones, características y clases de la marca tridimensional.

PALABRAS CLAVE: Derecho de marcas, signo distintivo, marca, marca tridimensional, carácter distintivo.

ABSTRACT: The aim of this research work is the analysis of the figure of the three-dimensional trademark. The protection of these trademark figures is quite controversial as long as it can be protected by various industrial and intellectual property rights. The risks arising from the renewable nature of trademark law have led the European institutions to devote special attention to the distinctive analysis of three-dimensional forms, in the sense that it should be considered that they have sufficient capacity to distinguish products and services in the market, in order to be able to be registered. To see what the majority jurisprudential criterion, will be analyzed throughout the work several relevant jurisprudential resolutions in the topic, in addition to explaining in detail what are the main functions, characteristics and classes of the three-dimensional trademark.

KEYWORDS: Trademark law, distinctive sign, trademark, three-dimensional trademark, distinctive character.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. ABREVIATURAS	8
2. INTRODUCCIÓN	9
PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES	10
3. LA MARCA DENTRO DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	10
4. EL CONCEPTO JURÍDICO DE MARCA	11
4.1. DEFINICIÓN	11
4.2. CARACTERES	12
4.2.1. <i>Estabilidad</i>	12
4.2.2. <i>Registro constitutivo</i>	13
4.2.3. <i>Territorialidad</i>	13
4.2.4. <i>Obligación de uso</i>	14
4.2.5. <i>Duración indefinida</i>	14
4.3. FUNCIONES DE LA MARCA	15
4.3.1. <i>Perspectiva económica</i>	15
4.3.2. <i>Perspectiva jurídica</i>	15
4.4. CLASES DE MARCA	17
4.4.1. <i>Denominativas</i>	17
4.4.2. <i>Gráficas</i>	18
4.4.3. <i>Tridimensionales</i>	18
4.4.4. <i>Mixtas</i>	19
4.4.5. <i>No convencionales</i>	19
4.4.6. <i>Marcas notorias y renombradas</i>	21
5. FUENTES	23
5.1. MARCA INTERNACIONAL	23
5.1.1. <i>El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial</i>	23

5.1.2.	<i>Acuerdo ADPIC</i>	25
5.1.3.	<i>Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas y Protocolo</i> ..	26
5.2.	MARCA COMUNITARIA	27
5.3.	MARCA NACIONAL	28
5.3.1.	<i>Directiva 2015/2436</i>	28
5.3.2.	<i>Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas</i>	28
6.	EL REGISTRO DE MARCAS	29
6.1.	EL REGISTRO EN LA OEPM	29
6.2.	PROHIBICIONES DE REGISTRO	30
6.2.1.	<i>Prohibiciones absolutas</i>	30
6.2.2.	<i>Prohibiciones relativas</i>	31
6.3.	NULIDAD Y CADUCIDAD	32
6.3.1.	<i>Nulidad</i>	32
6.3.2.	<i>Caducidad</i>	35
	SEGUNDA PARTE: LA MARCA TRIDIMENSIONAL	38
7.	CONCEPTO DE MARCA TRIDIMENSIONAL	38
7.1.	CARACTERES Y LÍMITES AL CONCEPTO DE MARCA TRIDIMENSIONAL	38
7.1.1.	<i>Forma impuesta por la naturaleza del producto</i>	39
7.1.2.	<i>Forma necesaria para obtener un resultado técnico</i>	40
7.1.3.	<i>Forma que da un valor sustancial al producto</i>	41
7.2.	SIGNOS INCLUIDOS EN EL CONCEPTO DE MARCA TRIDIMENSIONAL	41
7.2.1.	<i>Forma tridimensional del envase del producto o de su presentación</i>	41
7.2.2.	<i>Forma tridimensional del propio producto</i>	42
7.2.3.	<i>Forma tridimensional desvinculada de la forma del producto</i>	42

8. LA MARCA TRIDIMENSIONAL VS EL DISEÑO INDUSTRIAL	42
9. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL SOBRE CASOS RELEVANTES RELATIVOS A LA MARCA TRIDIMENSIONAL	45
9.1. CASO LINDE, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, DE 3 DE ABRIL DE 2003	45
9.2. CASO PROCTER & GAMBLE/OAMI, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE 29 DE ABRIL DE 2004	47
9.3. CASO BIC IBERIA, S.A. CONTRA MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A., DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2008	49
9.4. CASO KITKAT, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015	51
9.5. CASO KRAFT, DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015.....	52
10. CONCLUSIONES GENERALES	53
11. BIBLIOGRAFÍA	55
11.1. DOCTRINA	55
11.1.1. Libros.....	55
11.1.2. Revistas.....	57
11.2. LEGISLACIÓN.....	57
11.3. JURISPRUDENCIA	58
11.4. OTRAS FUENTES.....	59

1. ABREVIATURAS

ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
Art./arts.	Artículo/ artículos
DM	Directiva (UE)2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 // Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1998
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Pág./págs.	Página/ páginas
RM	Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015
RMC	Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TS	Tribunal Supremo
Vid.	Véase

2. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo de investigación consiste en realizar un análisis profundo del régimen jurídico de la marca tridimensional. Esta figura tan novedosa ha sido objeto de una importante polémica a nivel jurisprudencial, sobre todo a la hora de decidir si las formas tridimensionales deben ser protegidas mediante el sistema de marcas, o, por el contrario, por medio de las normas aplicables a los diseños industriales.

La marca tridimensional presenta una serie de peculiaridades que la hacen diferenciarse de las marcas convencionales, debido a que una marca tridimensional puede reunir en una misma realidad el signo como objeto del bien inmaterial y el medio material en que éste se plasma. Todas esas peculiaridades serán objeto de estudio en el presente trabajo y, para ello, se ha considerado conveniente dividirlo en dos partes: la primera de ellas engloba todos los aspectos generales del derecho de marcas, y la segunda se enfatiza en el estudio en profundidad de la pieza clave de este trabajo que es la marca tridimensional.

Como ya se ha mencionado, la primera parte consta de los aspectos generales del derecho de marcas, la cual explicará brevemente la marca dentro del derecho de propiedad industrial, para posteriormente explicar el concepto jurídico de marca, todo ello a fin de tener un conocimiento más exhaustivo del tema que estamos tratando. Por lo que vamos a ver tanto las funciones como los caracteres que posee la marca, así como las clases de marcas que se encuentran tasadas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

En segundo lugar, una vez expuesto el concepto jurídico de marca, se ahondará en los tipos de fuentes, es decir, cual es la regulación y protección que se le ofrece a la marca desde los distintos ámbitos, internacional, comunitario y nacional.

Asimismo, se analizará el registro de la marca junto a sus prohibiciones absolutas y relativas, de las cuáles nos vamos a centrar en lo concerniente a la marca consistente en la forma o producto de su envase, que como ya se ha mencionado anteriormente es la que hace referencia al tema que estamos tratando.

Por otro lado, en lo relativo a la segunda parte, intitulada “La marca tridimensional”, se investigará la naturaleza de ésta, a la vez que se descifrará las principales diferencias lo que se reconoce como diseño industrial y como marca tridimensional, debido a que son conceptos que fácilmente se confunden y que es conveniente diferenciar a fin de explicar de forma correcta el objeto de este trabajo de investigación.

Finalmente, de cara a concretar los aspectos más notables de la protección de la marca tridimensional en el último apartado se procede a estudiar el recorrido jurisprudencial más relevante al respecto a través de varios casos notorios en el ámbito de la marca tridimensional como pueden ser el caso “Kitkat”, el caso “Linde” o el caso “Kraft”, entre otros.

A la vista de las peculiaridades que plantea esta categoría de signos cada vez más frecuentes dados los nuevos medios de difusión de contenidos, es preciso plantearse si los criterios a la hora de registrar una marca tridimensional deben ser menos restrictivos. No obstante, hay que tener en cuenta el riesgo que ello conlleva, ya que se facilitaría el acceso al registro de marcas que no cumplieran los requisitos tasados y, por ende la posibilidad de obtener un monopolio sobre determinadas formas que efectivamente carecen de carácter distintivo, por lo que dejaría de estar justificado el *ius prohibendi* del titular.

PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES

3. LA MARCA DENTRO DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En términos generales, y en relación con los derechos de propiedad industrial que podríamos denominar clásicos, se puede afirmar que los objetos protegidos por la propiedad industrial se dividen en dos grandes categorías: las creaciones industriales y los signos distintivos. Las creaciones industriales son a su vez de dos tipos: las creaciones técnicas y las creaciones estéticas. Por su parte, los signos distintivos tienen por finalidad diferenciar prestaciones o bien identificar y distinguir al empresario en el ejercicio de su actividad en el tráfico económico. Pues bien, para proteger las citadas creaciones industriales y los signos distintivos, el ordenamiento jurídico español prevé las siguientes modalidades de propiedad industrial: la patente y el modelo de utilidad para las creaciones técnicas; el diseño industrial para las creaciones estéticas, la marca para los signos utilizados para distinguir prestaciones y el nombre comercial para el signo que individualiza y distingue al empresario en el ejercicio de su actividad en el mercado ¹.

Una de las novedades más destacadas que introdujo la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, fue el abandono del rótulo de establecimiento, definido en el artículo 82.1 de la anterior Ley de marcas de 1989 como “*signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares*”, como signo susceptible de registro en la OEPM ².

¹ FERNÁNDEZ NOVOA, C// OTERO, J.M. // BOTANA, M. (2017) *Manual de la propiedad industrial*. Tercera ed. Madrid: Marcial Pons, pág. 61.

² DE LA CUESTA, J. M. (2015) *Derecho mercantil I*. 3ª ed. Barcelona: Huygens Editorial, pág. 197. El cambio mencionado fue motivado por la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 3 de junio de 1999, RTC 1999/103. La

La protección jurídica sobre los signos distintivos se asienta sobre los principios de especialidad y de territorialidad. En lo relativo al principio de especialidad, la protección se establece para una marca en relación con una o varias clases de productos o servicios. Esto quiere decir que, diferentes personas puedan registrar marcas idénticas o similares en diferentes clases o utilidades. En cuanto al principio de territorialidad, lo que permite es que cada Estado en el que se solicita la protección de un derecho sobre un signo distintivo goza de plena soberanía para determinar las condiciones para obtener dicha protección, además, la potestad sancionadora solo alcanza los actos que ocurren dentro de su territorio ³.

4. EL CONCEPTO JURÍDICO DE MARCA

Como bien es sabido, la marca es un bien inmaterial, es decir, es un bien que no tiene una existencia sensible, sino que necesita materializarse en cosas sensibles (esto es lo que se conoce como el *corpus mechanicum*) para ser percibido por los sentidos, y es susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de forma simultánea en diversos lugares ⁴.

La marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios, puesto que, al ser un signo que es una realidad intangible, la forma de que sea percibido por los consumidores es que se materialice en el producto o en su envase, y así de esta manera los consumidores serán capaces de captar el signo y retenerlo en su memoria, para posteriormente identificar la unión entre el signo memorizado y el producto o servicio en el que se materializa. Una vez conseguido identificar tal unión, los consumidores la interiorizan y puede convertirse finalmente en una auténtica marca. De dicha unión se desencadenan varias representaciones en la mente del consumidor, como pueden ser: el origen empresarial del producto o servicio vinculado con la marca; las características y nivel de calidad de producto o servicio dotado con la marca; y, en su caso, el *goodwill*⁵ del producto o servicio asociado con la marca.

4.1. DEFINICIÓN

anterior Ley de marcas permitía el registro del rótulo de establecimiento para uno o varios términos municipales, el Tribunal Constitucional consideró que el carácter local de la protección hacía que no se dieran “*las circunstancias que permiten desplazar al Estado la titularidad de competencias ejecutivas*”. Por ello, atribuyó a las Comunidades Autónomas con competencias de ejecución en materia de propiedad industrial, el registro de los rótulos de establecimiento.

³ DE LA CUESTA, J. M. op. cit., pág. 198.

⁴ ORTUÑO BAEZA, M.T. op. cit. pág. 488.

⁵ *Goodwill*: Es un activo intangible que refleja las conexiones de un negocio de atención al cliente teniendo en cuenta su reputación y factores similares.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (LM) lo define en su artículo 4.1 de la siguiente forma: “*Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras*”. De esta definición se extrae imperativamente que el signo constitutivo de la marca debe reunir dos requisitos: ser susceptible de ser representado gráficamente y tener eficacia distintiva.

La posibilidad de representación gráfica del signo se ha venido considerando indispensable en el sistema registral en que se basa la protección de la marca. Ello por entenderse que permite a la OEPM⁶ tramitar la solicitud de registro y a los titulares de marcas anteriores oponerse, en su caso, al registro de una nueva marca confundible con la suya. Otra de las funciones de la representación gráfica es definir la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular⁷.

El requisito de que tenga eficacia distintiva es intrínseco a la función básica de la marca, dado que tiene la finalidad de distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los de otras. Para saber si una marca cumple con la función distintiva habrá que analizar caso a caso, debido a que es un concepto jurídico bastante indeterminado.

Por otro lado, el artículo 4.2 LM regula los signos que son susceptibles de constituir una marca:

“Tales signos podrán, en particular, ser:

- a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.*
- b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.*
- c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.*
- d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.*
- e) Los sonoros.*
- f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores”.*

4.2. CARACTERES

4.2.1. Estabilidad

Este carácter de estabilidad, permanencia o certidumbre tiene mucho que ver con la función de distintividad que tiene la marca. En relación con la teoría económica, cumple la función de reducción de los costes de transacción, tanto en el espacio como en el tiempo.

⁶ La OEPM es el Organismo Público responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial.

⁷ DE LA CUESTA, J. M. op. cit. pág. 200.

La marca no se modificará en el registro durante el período de vigencia ni tampoco cuando se renueve ⁸. No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación o supresión de estos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal y como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancias del titular.

Con la modificación de la Ley de Marcas en 2001, desaparecen la “marca derivada” y la “ampliación de marca”. La primera era la posibilidad de introducir modificaciones dentro de la marca, incluir nuevos productos, pero como ha desaparecido, ahora si queremos modificar o introducir nuevos productos hay que modificar la marca originaria.

Lo que sí se permite es la alteración de la marca ⁹, puesto que las marcas se tienen que adaptar. No lo prevén las normas, pero sí en sede de uso, y lo que permite dicha norma es la reformulación de la marca con el límite de la no alteración de manera significativa.

4.2.2. *Registro constitutivo*

Este carácter es una de las excepciones, debido a que normalmente el registro tiene publicidad registral, salvo en los derechos de propiedad industrial donde el registro es constitutivo. Todo ello, excepto para el caso en que nos encontremos ante una marca notoria no registral, la cual debemos de tratar de forma similar tanto a la hora de poder oponerse al registro de una marca similar como a la hora de ejercitar acciones marcarias frente a sujetos que infrinjan el derecho.

4.2.3. *Territorialidad*

La marca no solo se protege para los productos para los que se ha solicitado, sino también para los territorios donde esa marca tenga vigor.

La marca nacional es la vigencia en el territorio de soberanía española. Ello comporta que se pueda ejercitar tanto el *ius habendi* como el *ius prohibendi* en el territorio ¹⁰.

⁸ Vid. artículos 22 y 33 LM.

⁹ Artículo 39.2 LM:

“2. A los efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso:

a) *El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.*

b) *La utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación”.*

¹⁰ Vid. artículo 1 LM.

En relación con la marca territorial debemos hablar también de la marca internacional y de la marca de la Unión Europea.

Lo característico de la marca internacional es que rige un procedimiento de registro de obtención de la marca de una forma más simplificada en el lugar donde se quiere obtener dicha protección.

En cuanto a la marca de la Unión Europea, lo más característico que introduce el Reglamento 2015/2424 es el cambio del nombre de la marca, puesto que todo el territorio de la Unión Europea va a ser considerado como un único espacio de aplicación de esta materia.

4.2.4. *Obligación de uso*

El titular tiene un monopolio sobre el uso de la marca (*ius habendi* y *ius prohibendi*). En el caso de que no se use, la marca pierde vigor y por lo tanto se deriva una sanción por falta de uso de la marca. No por ello quiere decir que haya una obligación coactiva de uso, sino que desde un punto de vista técnico es una carga, es un imperativo de del propio interés.

El uso puede ser: directo o indirecto. El segundo se subdivide en representantes o filiales, que son sociedades dependientes de un mismo grupo como ocurre en el caso de las personas jurídicas. Y el mercado de uso puede ser español o de exportación.

La sanción de la marca por falta de uso mencionada anteriormente es la caducidad, que son 5 años, salvo que haya causas justificativas de uso. Los escenarios posibles en los que se puede alegar la falta de uso de la marca son los siguientes:

- Ante una demanda por violación, como excepción o como reconvencción solicitando la caducidad del signo demandante (art. 41.2 LM).
- Ante una demanda de nulidad relativa frente a la marca que ya está registrada (art. 52.3 LM).
- Como una acción autónoma de caducidad (art. 58 LM).

4.2.5. *Duración indefinida*

La duración de la marca es indefinida, y la única prevención es la de renovarla cada 10 años, a contar desde la solicitud. Son renovables con el pago de tasas ¹¹.

Cabe la posibilidad de que la marca caduque por falta de renovación (art. 55.1 LM). Además de la posibilidad de *restitutio in integrum* por el titular en los 6 meses posteriores o por terceros interesados. No tienen que haber pasado más de 6 meses.

¹¹ Vid. artículos 31 y 32 LM.

4.3. FUNCIONES DE LA MARCA

El estudio de las funciones de la marca radica en el interés suscitado por la importancia económica de los signos distintivos y a los valores de la marca susceptibles de protección jurídica. Por ello, según afirma CORBERÁ MARTÍNEZ, se debe delimitar metodológicamente las funciones de la marca, distinguiendo entre las funciones económicas desarrolladas por la marca y las funciones jurídicas relevantes¹². La perspectiva económica atiende a las funciones desarrolladas por la marca, y la jurídica, distingue aquellas funciones merecedoras de tutela por el derecho marcario.

4.3.1. *Perspectiva económica*

Para poder explicar las funciones económicas que desarrolla la marca, debemos partir de la existencia de un marco de libertad de empresa, así como de un régimen de libre competencia que dote de significación a las diferentes ofertas de productos y servicios por diversos prestadores y, por ende, la necesidad de una adecuada identificación y diferenciación¹³.

La perspectiva económica se fundamenta en la utilidad económica de la marca, que conjuga la función comunicativa, al actuar como conducto de transmisión de información, con la necesidad de paliar las carencias informativas de los consumidores.

Además, si bien es cierto que se afirma que los beneficios derivados de las marcas dependen de la existencia de cauces de protección jurídica que preserven la marca en cuanto medio de reducción de costes de búsqueda del consumidor, ello también se ha predicado en relación al destino de la inversión en información desplegada por el titular de la marca, puesto que de otra manera, la existencia de marcas confundibles en sus prestaciones desarrolladas por un tercero, conllevará la falsa creencia de una misma titularidad de la marca en la mente de consumidor, a la par que la destrucción de la inversión en información desarrollada por el titular de la marca¹⁴.

4.3.2. *Perspectiva jurídica*

La función básica de la marca es el valor distintivo, por lo tanto, es poner de manifiesto ante el público que los productos o servicios dotados de una marca proceden de una determinada empresa. Es decir, hablamos de la indicación del origen o la procedencia empresarial de un producto, puesto que la marca no trata de distinguir productos atendiendo a sus características,

¹² DE LA CUESTA, J. M. op. cit. pág. 49.

¹³ DE LA CUESTA, J. M. op. cit. pág. 50.

¹⁴ DE LA CUESTA, J. M. op. cit. pág. 51.

composición o calidad, sino aportando información acerca del empresario que “está detrás” de los mismos¹⁵.

Y en cuanto a las funciones secundarias de la marca nos encontramos con las siguientes:

La función indicadora de calidad o también llamada función de garantía conlleva que el titular de la marca garantiza que sus productos o servicios ofrecidos a los consumidores se encuentran en un determinado estándar de calidad. Es natural que los consumidores confíen en que los productos y servicios comercializados bajo una misma marca presenten determinados niveles de calidad y que éstos se mantengan a través del tiempo ¹⁶.

En efecto, si se tiene en cuenta que la marca indica una determinada procedencia empresarial, cabe esperar, en términos prácticos, que los productos señalados con una misma marca presenten estándares homogéneos y constantes de calidad. Esto constituye un verdadero reto por parte del empresario para no defraudar a sus clientes ¹⁷. Es por ello, que esta función esté interrelacionada con la función de procedencia empresarial de un producto descrita anteriormente.

La función condensadora del *goodwill*, se encuentra estrechamente ligada con la función publicitaria, por lo que será objeto de explicación conjunta. El *goodwill*, o la buena fama de los productos y servicios es, desde la perspectiva del titular de la marca, la más importante, debido a que presupone la preferencia que va a otorgar el público consumidor a los productos o servicios dotados de marca, y que a su vez conlleva la previsión o expectativa de adquisición o contratación reiterada por contar con el favor del público ¹⁸.

Actualmente sigue siendo objeto de controversia el hecho de que, si la función condensadora del *goodwill* y la función publicitaria merecen reconocimiento jurídico de una forma autónoma e independiente a la función básica del origen empresarial, puesto que en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de la Unión Europea protege, la función publicitaria de la marca y la denominada función de inversión, ligadas a la función condensadora de reputación.

La función publicitaria de la marca es relevante debido a que la marca no es tan solo el símbolo del *goodwill*, sino que la marca vende efectivamente los productos. Además, la marca

¹⁵ RUIPÉREZ, C. (2008) *El carácter distintivo de las marcas*. Madrid: Reus, pág. 26.

¹⁶ ARSENIO ORÉ SOSA, E. (2007) “Marco teórico: El derecho de Marcas”. En *La infracción del derecho de marca*. Pág. 47. Recurso on-line disponible en < <https://0-app.vlex.com/cisne.sim.ucm.es/#ES/vid/76682350>> (Última consulta 27 de enero de 2018).

¹⁷ ARSENIO ORÉ SOSA, E. (2007) op. cit. pág. 47.

¹⁸ DE LA CUESTA, J. M. op. cit. pág. 60.

Desde una perspectiva europea, el antes denominado tribunal de justicia de las comunidades europeas otorgó importancia a esta función, como ya se puso de manifiesto en la citada Sentencia de 23 de mayo de 1978, caso “*Hoffmann-La Roche/Centrafarm*”, al reconocer, en relación con el objeto del derecho de marca, la protección de la posición y reputación de la marca.

tiene un indudable relieve jurídico que se manifiesta en diversas instituciones del derecho de marcas como por ejemplo en la cesión y licencia de la marca, en las marcas notorias y renombradas y en la regulación jurídica del cambio de forma de la marca ¹⁹.

4.4. CLASES DE MARCA

De la Ley de Marcas y de la doctrina se puede extraer diferentes criterios tendentes a individualizar cada tipología de signo, y poder realizar una exposición más clara y ajustada de la realidad marcaria. En cualquier caso, se establece un elenco de carácter abierto de tipología de marcas.

Atendiendo a la naturaleza del signo, pueden ser marcas, entre otros: palabras o denominaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas, imágenes, figuras, símbolos y dibujos; letras, las cifras y sus combinaciones; formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación; signos sonoros; y cualquier combinación de los signos anteriores ²⁰.

De la lectura del artículo 4.2 LM se pueden clasificar las marcas en las siguientes categorías:

4.4.1. *Denominativas*

Este tipo de marcas vienen constituidas tanto por palabras como por sonidos que pueden ser pronunciados, es decir, las marcas denominativas son aquellas que pueden ser pronunciadas, sin que ello conlleve que el conjunto de letras tenga algún significado.

Por lo tanto, la marca puede estar constituida por palabras o combinaciones de palabras, ya sean con sentido propio o no lo sean, por letras y combinaciones de las mismas.

Lo más importante es que dicha marca debe tener capacidad diferenciadora, esto quiere decir, que tenga carácter distintivo para constituir una marca válida,²¹ y no incurrir en ninguna de las prohibiciones absolutas de registro que serán objeto de estudio posteriormente.

¹⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, C// OTERO, J.M. // BOTANA, M. op. cit. pág. 493.

²⁰ CORNO CAPARRÓS, L. (2005) *Marcas y Nombres de Dominio*. Madrid: Ediciones Francis Lefebvre S.A. pág. 16.

²¹ Según afirma CORNO CAPARRÓS, “Una especial grafía puede otorgar al conjunto suficiente carácter distintivo para constituir una marca válida”.

4.4.2. Gráficas

Las gráficas o figurativas son conocidas en el tráfico económico como logos, se trata de aquellas marcas que vienen determinadas por un dibujo o gráfico y que el público identifica por el impacto visual que reciben al percibirlo.

Este tipo de marcas tiene un efecto muy positivo en los consumidores, debido a que por el hecho de que sea gráfica puede atraer más a los consumidores, ya que determinados dibujos tienen capacidad para transmitir información al consumidor que con palabras sería más complejo.

4.4.3. Tridimensionales

La LM reconoce en su artículo 4.2 d) que podrán constituir signos las formas tridimensionales. No obstante, cuando se solicita el acceso al registro de una marca tridimensional se deberá tener en cuenta que la representación gráfica de la misma marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional, que podrá constar de hasta seis perspectivas diferentes, pudiendo comprender, además de la forma tridimensional propiamente dicha, elementos verbales o figurativos adheridos a la forma²².

En consecuencia, nuestro régimen jurídico permite la posibilidad de registrar marcas de carácter tridimensional, siempre y cuando la forma que se pretenda registrar cumpla con el requisito de carácter distintivo y no incurra en ninguna prohibición de registro.

La prohibición de registro regulada en el artículo 5 e) LM²³ impide el acceso registral a las formas tridimensionales que vienen impuestas por la naturaleza del producto a distinguir, o que son necesarias para la obtención de un resultado técnico o dotan al producto un valor sustancial²⁴.

²² BOCOS, M. (2003) “La marca. Fundamentos del derecho de marcas. Examen de las prohibiciones legales”. En *La Ley de Marcas. Estudio de la nueva Ley de Marcas y su aplicación práctica en la empresa*. Recurso on-line, disponible en: <<https://0-app.vlex.com/cisne.sim.ucm.es/#ES/search/jurisdiction:ES/marcos+bocos/ES/vid/278461>> (Última consulta 27 de enero de 2018)

²³ Artículo 5 e) LM: “*Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto*”.

²⁴ En este sentido BOCOS, M. establece que “*Parece evidente que, con carácter general, la Oficina va a denegar todos los envases corrientes u ordinarios cuya forma sea la habitual de los productos para los que se solicita el registro de la marca. Así, por ejemplo, las botellas típicas de vino de 75 cl, los frascos comunes de colonia o los tambores de jabón entre otros, no serán registrables. Ahora bien, lo que sí se podrá acceder a registro va a ser todas aquellas marcas tridimensionales que por su carácter o combinación con otros elementos, sean verbales, figurativos o colores que den a la marca un carácter distintivo*”.

Véase, por ejemplo, en el BMC núm 18/98 la forma de la botella (n 336891), en el BMC 16/98 la forma de la botella Perrier (nº 304733).

4.4.4. *Mixtas*

Las marcas mixtas protegen una combinación de elementos gráficos y denominativos conjuntamente. Esto quiere decir que, el objeto constitutivo del derecho de marcas no protege aisladamente el gráfico y el elemento denominativo, sino que se protegen ambos a la vez.

4.4.5. *No convencionales*

El artículo 4.2 f) LM recoge una serie de signos que no son *numerus clausus*, lo que significa que cualquier signo capaz de distinguir productos o servicios de un empresario respecto de los productos o servicios de otros empresarios puede constituir un derecho de marca, aunque no se encuentre regulado en la redacción del artículo 4.2 LM.

Por lo tanto, dentro del ámbito de las marcas no convencionales podemos destacar los siguientes tipos de marcas:

4.4.5.1. *Olfativas*

La marca que sugiere la descripción de un olor puede llegar a constituirse en un signo distintivo siempre que la descripción de ese olor pudiera hacerse mediante representación gráfica²⁵.

La principal dificultad que nos encontramos en este tipo de signos es la obligación impuesta por la LM de que cualquier signo que se quiera registrar como marca debe ser susceptible de representación gráfica, por lo tanto, la importancia reside en ver como un signo olfativo puede llegar a tener representación gráfica.²⁶

Se puede llegar a entender que la aprobación de marcas olfativas es muy discutible en cuanto a que deberán ser representadas gráficamente, por lo que el olor en sí no es registrable, sino lo que podría ser registrable realmente es la descripción que se le da a ese olor.

²⁵ BOCOS, M. (2003) op. cit.

²⁶ Un ejemplo claro de lo mencionado lo supuso una resolución de la OAMI al admitir como marca *olfativa* “*The smell of the fresh out grass*” (el olor de la hierba recién cortada) para distinguir pelotas de tenis (Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 11 de febrero de 1999, Asunto R156/1998-2). La Sala (TJCE) entendió que el solicitante de la marca quería distinguir los productos “pelotas de tenis” mediante un olor particular, que todo el mundo podría reconocer y lo asociaba con la vegetación de primavera y verano aceptándolo como una fragancia, por lo que entendió que la descripción de dicha marca olfativa era apropiada para designar pelotas de tenis.

4.4.5.2. Sonoras

Al igual que ocurre con la marca olfativa, la propia LM recoge el imprescindible requisito de representación gráfica del signo que se pretende registrar como marca. Por lo tanto, en este caso cabe decir que la marca sonora existe y se convierte en un signo distintivo de productos y servicios, siempre y cuando pueda representarse gráficamente como por ejemplo mediante una partitura, según expone la OEPM.

4.4.5.3. Marca de color

La Ley y el Reglamento de Marcas no dicen absolutamente nada en referencia a la posibilidad de registrar un color o una combinación de ellos. El RM sólo hace referencia a la posibilidad de registro de una marca en color, es decir, todo signo susceptible de representación gráfica podrá registrarse en un color determinado o en una combinación, pero no hace alusión a registrar un color en concreto, sino la representación en color de la marca²⁷. Es decir, sin la representación gráfica del signo, el color por sí mismo no puede ser registrado.

Ahora bien, la doctrina mayoritaria establece que el color sí tiene cabida como representación de una marca, al entender que al hablar de “todo signo” se incluyen los colores, siempre que dichos colores o combinaciones de colores permitan distinguir los productos o servicios de unas empresas de los de otras²⁸. Sin embargo, la propia Oficina y los tribunales deberían tener un criterio unificado, claro y preciso, dado que estos signos van a ser cuestionados, en tanto a que su diferenciación en el mercado puede ser muy difícil.

4.4.5.4. Marcas táctiles y hologramas

En este supuesto la LM tampoco se pronuncia sobre si un holograma puede constituir una marca o no. Se presupone que desde el momento en que puede ser representado de forma gráfica en un plano de dos dimensiones, no deberá haber mayor problema para permitir su acceso al registro.

No obstante, la cuestión no es tan clara debido a los pronunciamientos restrictivos ofrecidos por la Oficina. Así pues, bajo la idea de que puede registrarse todo signo que sea susceptible de representación gráfica, parece ser que el holograma puede representarse

²⁷ BOCOS, M. (2003) op. cit.

²⁸ A título de ejemplo indicaremos que el color lila de la marca MILKA, o el naranja de la marca ORANGE (Sentencia del TPI de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) de 9 de octubre de 2002, Asunto T-173/00) han sido admitidos como marcas a nivel comunitario, todo ello por el fuerte carácter distintivo derivado de su uso.

gráficamente mediante cualquier método que la propia Ley establezca y no debe existir ningún problema a la hora de reconocerlo como marca ²⁹.

4.4.6. Marcas notorias y renombradas

Las marcas que han sido objeto de análisis en los párrafos precedentes no son el único tipo de marcas que recoge la LM, ya que, si nos fijamos por ejemplo en el uso y grado de difusión del signo entre el público, las marcas pueden clasificarse en normales, notorias o renombradas.

Teniendo en cuenta el actual panorama publicitario, podemos concluir que el conocimiento de una marca basado en el potencial de consumo va a depender en gran medida de la actividad publicitaria del titular de la marca. Por lo tanto, mayor conocimiento se tendrá de una marca cuanto más se promocióne y se difunda a través de los canales publicitarios ³⁰.

Es por ello, que uno de los elementos clave para determinar una marca como normal, notoria o renombrada lo va a constituir los medios publicitarios y el uso de la marca entre los consumidores. Así pues, vamos a entrar a valorar el estudio de ambas figuras.

4.4.6.1. Marcas notorias

El artículo 8.2 LM define a la marca notoria en los siguientes términos “*se entenderá por marca notoria la que sea generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios que distingue dicha marca*” ³¹.

Asimismo, dicho concepto es acorde con las previsiones del artículo 15.2 ADPIC que prevé expresamente que “*al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público*”.

Por lo tanto, un signo será notorio cuando sea usado amplia y adecuadamente en el mercado y, como consecuencia propia de ese uso, puede llegar a crear en la mente del consumidor el vínculo entre el signo y el producto o servicio con que se identifica. Así pues,

²⁹ BOCOS, M. (2003) op. cit.

³⁰ BOCOS, M. (2003) op. cit.

³¹ GONZÁLEZ- BUENO, C. (2003) *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*. 1ª ed. Madrid: Civitas Ediciones S.L. pág. 194.

podemos afirmar que nos encontraremos con una marca registrada notoria cuando los consumidores conozcan dicha marca en el sector del mercado determinado por los servicios o productos que se proteja ³².

En este sentido, la LM ofrece determinados criterios para identificar una marca notoria, entendiéndola como aquella que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado, haga que dicha marca sea distinguida por un sector importante del público al que vayan destinados esos productos. Por ello, no todas las marcas serán notorias, sino que atendiendo a los parámetros citados habrá marcas que no los superen y se constituyan como marcas normales, y por el contrario habrá otras que a través de su uso y conocimiento en el mercado ostenten la posición de marcas notoriamente conocidas.

Ahora bien, debemos preguntarnos si la protección de la marca notoria abarca a los productos o servicios que la propia marca ampara o si también se extiende a otros productos y servicios no recogidos por la propia marca. La LM tiene la respuesta a dicha pregunta al disponer que la protección alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados ³³. Con ello se pretende impedir que ciertos registros puedan afectar a la reputación de la marca notoria, haciendo creer al consumidor que existe un vínculo entre ambos signos, intentando aprovecharse de una popularidad reconocida a una marca y a su vez del prestigio de la empresa ³⁴.

4.4.6.2. Marcas renombradas

El artículo 8.3 LM se refiere al concepto de marca renombrada: “*cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades*” ³⁵.

En el presente caso hay que tener en cuenta que los principales elementos que vamos a considerar para valorar si estamos ante una marca renombrada o no serán el grado de extensión

³² BOCOS, M. (2003) op. cit.

³³ FERNÁNDEZ NOVOA, C. (1984) *Fundamentos de Derecho de Marca*. Madrid: Editorial Montecorvo, S.A., págs. 290 y ss.

³⁴ Revista de Derecho Mercantil (1969) *El relieve jurídico de la notoriedad de la marca* (número 112), abril-junio, Madrid.

³⁵ GONZÁLEZ- BUENO, C. (2003) op. cit. pág. 195.

del uso de la marca, su difusión entre los consumidores en el territorio considerado y la propia naturaleza del signo.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) es el que en mayor medida ha establecido qué parámetros deben seguirse para poder observar si estamos ante una marca renombrada o no ³⁶. Para comprobar si estamos ante una marca renombrada o no, se atenderá primero a la cuota de mercado que corresponde a la marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de sectores interesados que identifican a los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca.

Los parámetros mencionados sirven para determinar el renombre de una marca. Por otro lado, la protección de una marca registrada renombrada va más allá de la simple identidad de los productos y servicios, en tanto que ya no es necesario que pueda producirse un riesgo de confusión ya que se va a dar siempre independientemente del sector donde se actúe. Y una marca podrá gozar de la consideración de renombrada cuando sea conocida suficientemente por una parte significativa del público ³⁷.

5. FUENTES

5.1. MARCA INTERNACIONAL

5.1.1. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

El Convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países ³⁸.

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: el trato nacional, el derecho de prioridad y normas comunes.

³⁶ Véase Resolución núm 102/1999 de la División de Oposición de 24 de marzo de 1999 sobre la oposición núm B 5332 “NIKE”.

³⁷ A modo de ejemplos de marcas renombradas podríamos mencionar ZARA o ADIDAS para un público generalizado.

³⁸ Recurso on-line, disponible en < <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/> > (última consulta: 14 de enero de 2018).

En virtud de las disposiciones sobre el trato nacional, el Convenio establece que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, los Estados contratantes deberán conceder a los nacionales de los demás Estados contratantes la misma protección que concede a sus propios nacionales. También tendrán derecho a esa protección los nacionales de los Estados que no sean contratantes, siempre que estén domiciliados o tengan establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en un Estado contratante.

En el Convenio se establece el derecho de prioridad en relación con las patentes, las marcas y los dibujos y modelos industriales. Esto quiere decir que, si se presenta una primera solicitud de patente de invención o de registro de marca en uno de los Estados contratantes, el solicitante podrá durante un determinado período de tiempo, que es de doce meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas, solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados contratantes. Ello le confiere un derecho de prioridad respecto a las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo o modelo industrial. Además, una de las grandes ventajas de esta disposición radica en que el solicitante que solicita protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de seis o doce meses (el período de tiempo citado anteriormente) para elegir los países en los que desea la protección.

Asimismo, en el Convenio se establecen algunas normas comunes a las que debe ajustarse todos los Estados contratantes, dentro de las más importantes se mencionarán las relativas a las marcas, ya que el objeto de este trabajo es el derecho de marcas.

En este sentido el Convenio de París no fija las condiciones de presentación y registro de las marcas, que se rigen por el derecho interno de los Estados contratantes. En consecuencia, no es posible rechazar la solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, de igual modo, tampoco se podrá invalidar el registro por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen independiente de las marcas que se hayan registrado en otro país, incluido el propio país origen. Por lo que, la anulación del registro de la marca o la caducidad dentro de un Estado contratante no afectará a la validez de los registros en los demás Estados contratantes ³⁹.

Una vez que la marca ha sido correctamente registrada en el país de origen, se admite para su depósito y se protege en su forma original en todos los Estados contratantes, cuando así se solicita. Sin embargo, existe la posibilidad de denegar el registro en supuestos concretos, como por ejemplo cuando una marca afecta a derechos adquiridos por terceros, cuando carezca de signo distintivo o sea contraria a la moral o al orden público, o que tenga una naturaleza engañosa para los consumidores ⁴⁰.

³⁹ Artículo 6 del Convenio de París.

⁴⁰ *Vid.* artículo 6 quinquies del Convenio de París.

Por un lado, los Estados contratantes están obligados a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, o que sea susceptible de crear confusión, con otra marca utilizada para productos similares o idénticos, y que, a juicio del órgano competente del respectivo Estado, resultase que es notoriamente conocida en ese Estado como marca que ya es propiedad de una persona que pueda beneficiarse del Convenio.

Por otro lado, los Estados contratantes deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que contengan, sin un permiso, escudo de armas, emblemas de Estado y signos oficiales de los Estados contratantes, siempre que éstos les hayan sido comunicados por conducto de la Oficina Internacional de la OMPI ⁴¹.

Las marcas colectivas deben estar protegidas por los Estados contratantes: en relación con los dibujos y modelos industriales no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplique el dibujo o modelo no sean fabricados en ese Estado; en relación con los nombres comerciales estarán protegidos sin necesidad de su registro; en relación con las indicaciones de procedencia, los Estados deberán adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante; y en relación con la competencia desleal todos los Estados tienen que asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

Finalmente, al Convenio pueden adherirse todos los Estados, teniendo en cuenta que los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

5.1.2. *Acuerdo ADPIC*

El Acuerdo sobre los ADPIC ⁴², es el acuerdo multilateral más completo sobre propiedad intelectual, y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Las esferas de la propiedad intelectual que abarca son: el derecho de autor y derechos conexos; derecho de marcas, dentro de los cuáles incluye marcas de servicios; indicaciones geográficas; dibujos y modelos industriales; patentes; esquemas de trazado; e información no divulgada.

El Acuerdo abarca tres principales aspectos. En primer lugar, establece una serie de normas mínimas de protección que debe adoptar cada Estado miembro, con respecto a cada uno de los principales sectores de la propiedad intelectual. En segundo lugar, se regulan los procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. En tercer lugar, en virtud del Acuerdo, las diferencias entre Estados miembros de la OMC con respecto al cumplimiento de las obligaciones en la esfera de los ADPIC quedan sujetas al procedimiento de solución de diferencias de la OMC.

⁴¹ *Vid.* artículo 6 bis del Convenio de París.

⁴² ADPIC: Acuerdo sobre determinados aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Anexo 1c de la OMC.

Es incuestionable el efecto que ha presentado este Acuerdo sobre la regulación mundial de la propiedad intelectual (dentro del cual se incluyen las marcas) a la hora de adaptarse a las últimas exigencias del comercio internacional, tal y como se ha mencionado anteriormente. No obstante, las reglas dedicadas al derecho de marcas fueron parcialmente recogidas en la Ley 32/1988, al estar directamente inspirada en el Proyecto de Primera Directiva Comunitaria de Armonización, que fue bastante influyente en el Acuerdo ADPIC. Es por ello, que la adecuación del Acuerdo en lo relativo al derecho de marcas solo ha hecho efecto en determinadas cuestiones, como en la ampliación de la legitimación para poder solicitar el registro de una marca en España a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio; la incorporación del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la marca; la protección reforzada de las marcas notorias registradas; y en la introducción de una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geográficas sobre los vinos.

5.1.3. Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas y Protocolo

El sistema de Madrid de registro internacional de marcas se rige por el Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptado en 1989. El sistema permite proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en cada una de las partes contratantes que hayan sido designadas⁴³. El protocolo se adoptó con la finalidad de que el sistema de Madrid fuese más flexible y más compatible con la legislación nacional de determinados países y organizaciones intergubernamentales que no habían podido adherirse al arreglo.

La solicitud de registro internacional sólo podrá presentarla aquella persona física o jurídica que esté vinculada con una parte contratante del Arreglo o del Protocolo. Y la marca sólo podrá ser objeto de la solicitud internacional si ya ha sido registrada en la oficina de marcas de la parte contratante con la que el solicitante tenga el vínculo necesario (es lo que se denomina “oficina de origen”). No obstante, si todas las designaciones se efectúan en virtud del Protocolo la solicitud internacional podrá basarse en una simple solicitud de registro presentada en la oficina de origen.

En cuanto a la declaración de concesión o denegación de la protección, la oficina de cada parte contratante designada emite una declaración de concesión de protección con arreglo a la Regla 18ter del Reglamento Común⁴⁴.

No obstante, cuando las partes contratantes designadas examinan el registro internacional para determinar si se cumple lo establecido por su legislación nacional, tienen derecho a denegar la protección en su territorio si no se cumplen disposiciones sustantivas. Esa

⁴³ Recurso on-line, disponible en <<http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/>> (última consulta: 14 de enero de 2018).

⁴⁴ Véase Regla 18ter del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

denegación debe comunicarse a la Oficina Internacional dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de notificación. Sin embargo, cuando se designa por el Protocolo, la parte contratante podrá prorrogar ese plazo hasta dieciocho meses. Asimismo, si esa denegación se funda en una oposición, podrá comunicarse a la Oficina Internacional incluso pasados esos dieciocho meses.

La denegación se deberá comunicar al titular del registro o al representante de este ante la Oficina Internacional y se inscribe en el Registro Internacional para posteriormente ser publicada en la Gaceta. Una vez comunicada la denegación, el procedimiento se lleva a cabo directamente entre la administración competente y/o el tribunal de la parte contratante de que se trate y el titular, todo ello sin perjuicio de tener que comunicar posteriormente la decisión definitiva a la Oficina Internacional para proceder a su registro y publicación.

El registro internacional tiene una validez de diez años, renovables por otros diez años adicionales siempre que se hayan pagado las tasas previamente.

El sistema de Madrid de registro de marcas ofrece ventajas a sus titulares. En primer lugar, simplifica la tramitación de solicitudes para los nacionales que desean entrar en el mercado global. Por otro lado, al renovar el registro de marca internacional se tiene por renovada la protección de la marca en el resto de los países, y, por último, los efectos pueden extenderse a una parte que no haya sido incluida con anterioridad.

5.2. MARCA COMUNITARIA

El 23 de marzo de 2016 entró en vigor el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, según el cual, se modificaba el Reglamento sobre la Marca Comunitaria (207/2009).

Nos encontramos ante una reforma legislativa de la marca comunitaria que no solo modifica el reglamento anterior, sino que también incorporó una nueva Directiva 2015/2436 relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas que será objeto de estudio más adelante.

El Reglamento modificador ha cambiado, entre otras cosas, el nombre de la Oficina, que ha pasado a denominarse Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea; por otro lado, el nombre de la marca que administra la Oficina ha pasado a llamarse marca de la Unión Europea y, por último, también se ha modificado el sistema de tasas aplicable a las marcas, debido a su exceso.

El proceso de reforma legislativa trata de optimizar los procedimientos y aumentar la seguridad jurídica, además de definir con claridad todas las tareas que debe desempeñar la Oficina, incluido el marco para la cooperación y la convergencia de prácticas entre la Oficina y las oficinas de la propiedad intelectual de los Estados miembros. Asimismo, trata de hacer

más eficiente y uniforme el sistema de marcas en su conjunto y de adaptarlo a la era de Internet⁴⁵.

5.3. MARCA NACIONAL

5.3.1. Directiva 2015/2436

La armonización del derecho de marcas en la Unión Europea comenzó con la Primera Directiva del Consejo (89/104/CEE), de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Dicha Directiva ha sido objeto de sucesivas modificaciones, ha sido codificada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas, dando lugar a la Directiva (UE) 2015/2436 (DOUE L 341, de 24 de diciembre del 2015).

Los ámbitos en los que se ha plasmado tales novedades son los relativos especialmente a los signos susceptibles de constituir una marca; a las prohibiciones de registro y causas de nulidad; a los derechos conferidos y a las limitaciones a estos derechos; las marcas como objeto de propiedad y las marcas de garantía, certificación y colectivas; y a ciertos aspectos de índole procedimental.⁴⁶

5.3.2. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) es la encargada de regular todo el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial. Esta Ley es la encargada de reformar la antigua Ley de marcas de 1989.

La necesidad de modificar la Ley de Marcas radica en tres motivos. El primero es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias de las Comunidades Autónomas y del Estado en materia de propiedad industrial. En segundo lugar, incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado el Estado español. Y el último motivo, consiste en introducir en nuestro ordenamiento jurídico normas de carácter sustantivo y procedimental que se acerquen más a lo que es la sociedad actual, en concreto en lo relativo a la nueva sociedad de la información⁴⁷.

⁴⁵ Recurso on-line, disponible en <<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/es/eu-trade-mark-regulation>> (Última consulta: 14 de enero de 2018).

⁴⁶ FERNÁNDEZ NOVOA, C// OTERO, J.M. // BOTANA, M. op. cit. pág. 670.

⁴⁷ Exposición de motivos de la LM. Recurso on-line, disponible en <http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/117-2001.html> (Última consulta: 14 de enero de 2018).

Asimismo, establece un nuevo régimen jurídico de los signos distintivos en España, acogiendo las disposiciones de derecho comunitario e internacional a que está obligado el Estado español, además de incorporar las nuevas normas de carácter sustantivo y procedimental como ya se ha mencionado anteriormente.

La actual Ley de Marcas recoge una regulación más completa de la marca como objeto de derecho de propiedad, a la que le dedica el capítulo IV del Título V, en vigor desde el día siguiente a la publicación de la Ley. En él se prevé la posibilidad de que la marca sea objeto de titularidad común, de que sea transmitida o de que constituya el objeto de otros derechos. Reciben, sin embargo, un tratamiento particular dos de estas figuras, en concreto la transmisión y la licencia de marca. Se ocupa, asimismo, de la inscripción en el Registro de marcas de las situaciones jurídicas creadas como consecuencia de la transmisión o del otorgamiento de determinados derechos sobre la marca. Las modificaciones se caracterizan, en gran medida, por una mayor sintonía con el Derecho comunitario e internacional y por la adopción de la Ley de patentes como modelo para la introducción de algunas normas. No obstante, también inciden, si quiera tangencialmente, en el régimen jurídico de la licencia de marca otras modificaciones introducidas en nuestro ordenamiento por esta LM de 2001, tales como la adopción del sistema multiclase, la desaparición de la figura de las marcas derivadas, la ampliación del *ius prohibendi* del titular de la marca o la regulación de las marcas renombradas, por citar algunos ejemplos⁴⁸.

6. EL REGISTRO DE MARCAS

6.1. EL REGISTRO EN LA OEPM

El derecho a usar en exclusiva una marca se adquiere, en nuestro Derecho por su registro válidamente efectuado, frente a la otra posibilidad que consiste en admitir su adquisición por uso en el tráfico, que es lo que se denomina adquisición extrarregistral. El legislador ha optado por un sistema de registros corregido mediante la institución de la caducidad de la marca por falta de uso para evitar el “atesoramiento” de marcas (que alguien reserve para luego venderlos, signos distintivos que crea que pueden ser buenos como marcas). Además, el sistema de registro permite a cualquiera que desee invertir en desarrollar una marca comprobar previamente que la marca no está ya inscrita, lo cual es mucho más barato que comprobar que no está siendo ya utilizada.

El artículo 2 LM regula la cuestión sentando el principio de adquisición registral, es decir, la adquisición del derecho sobre la marca por su registro, con dos excepciones. La primera se refiere a las marcas notorias. El titular de una marca notoriamente conocida en España, goza de la misma protección que el titular registral de acuerdo con los artículos 6.2 d), 19.1, 34.5 y

⁴⁸ ORTUÑO BAEZA, M.T. (2010) *Nuevas aportaciones sobre Derecho de marcas y Derecho concursal*. Madrid: Marcial Pons, pág. 10.

52 LM. Así, se faculta al titular de una marca notoria no registrada tanto para el ejercicio de la acción de nulidad, como para presentar oposición a que cualquier otro la registre.

6.2. PROHIBICIONES DE REGISTRO

6.2.1. *Prohibiciones absolutas*

Los motivos de prohibición absoluta se enuncian en el artículo 5 LM, son once supuestos de prohibiciones por los que se impide el acceso al registro de marcas de determinados signos, que, por diversos motivos no deben constituir marca. Estos motivos responden a un interés de carácter general, mientras que las prohibiciones relativas contempladas en los artículos 6 a 10 LM tienen como objetivo salvaguardar un interés particular.

Aquellas marcas que encontrándose en algunos de los supuestos de prohibición absoluta del artículo 5 LM hayan accedido al registro, podrán ser declaradas nulas por sentencia firme dictada por los Tribunales de justicia, y ser objeto de cancelación. La acción para declarar la nulidad absoluta no prescribe.

Tanto la OEPM como cualquier persona física o jurídica y cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicio, comerciantes o consumidores que resulten afectados u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo pueden ejercitar la acción de nulidad por contravenir cualquiera de las prohibiciones absolutas previstas en el artículo 5 LM ⁴⁹.

El artículo 5 LM establece los siguientes supuestos *numerus clausus*:

“Artículo 5 Prohibiciones absolutas.

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley.

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.

⁴⁹ GONZÁLEZ- BUENO, C. (2003) op. cit. pág. 98.

- f) *Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.*
- g) *Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.*
- h) *Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras análogas.*
- i) *Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.*
- j) *Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.*
- k) *Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.*

2. *Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.*

3. *Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley.*

6.2.2. *Prohibiciones relativas*

Las prohibiciones relativas son prohibiciones de registro con causa en derechos anteriores y, por tanto, deben ser ejercitadas a instancia de parte, salvo en el supuesto previsto en el artículo 9.1 b) LM (nombre, apellido, pseudónimo o signo que por generalidad del público identifique a la persona distinta del solicitante) que han de ser examinadas por la OEPM⁵⁰.

Se faculta a los terceros con derechos anteriores para que, en el caso de que un titular prioritario estime una potencial confusión en el mercado del signo solicitado con el que el citado dueño posee, interponga oposición al registro del nuevo signo.

Las prohibiciones relativas se regulan en los artículos 6 a 10 LM, estableciendo los supuestos en los que pueden plantearse tales oposiciones:

- Marcas anteriores registradas (art. 6.1 a), b) y c) LM)
- Marcas notoriamente conocidas con anterioridad no registradas (art. 6.2 d) LM).

⁵⁰ CORNO CAPARRÓS, L. op. cit. pág. 42.

- Marcas notorias o renombradas (art. 8 LM).
- Nombres comerciales anteriormente registrados (art. 7 LM).
- Nombre, apellido, imagen o pseudónimo o cualquier otro signo que identifique a persona distinta del solicitante por el público en general, siempre y cuando no se haya recabado la preceptiva autorización (art. 9.1 b) LM).
- Nombre civil o imagen que identifica a persona distinta del solicitante, en el caso en el que no se haya obtenido la preceptiva autorización (art. 9.1 a) LM).
- Signos que reproducen, imitan o transforman obras protegidas por derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad industrial distinto a marcas y nombres comerciales (art. 9.1 c) LM).
- Nombres comerciales o razones sociales anteriores no registradas que, al momento de solicitud, son notoriamente conocidos o usados en España (art. 9.1 d) LM).

Conviene destacar que, el titular de los derechos anteriormente mencionados, en caso de que un signo que incurra en una prohibición absoluta sea registrado, puede interponer demanda solicitando la nulidad del registro ⁵¹.

6.3. NULIDAD Y CADUCIDAD

La nulidad y la caducidad de la marca son los dos instrumentos establecidos por ley con el fin de atacar la validez de la marca ya registrada. Asimismo, son armas utilizadas en la reconvencción a una demanda por infracción de marca ⁵².

La LM regula la figura de la nulidad y la caducidad de la marca en el Título VI, concretamente, el capítulo primero recoge la nulidad de la marca en los artículos 51 a 54, esta regulación se asienta en la contraposición entre causas de nulidad absoluta y causas de nulidad relativa. Por su parte, el capítulo segundo regula la caducidad de la marca en los artículos 55 a 58, explicando las causas que la produce.

6.3.1. Nulidad

La LM prevé las causas de nulidad absoluta y relativas con el fin de atacar una inscripción registral viciada. A través de estas causas, cualquier interesado puede conseguir la revocación de una marca registrada incorrectamente.

⁵¹ *Vid.* artículo 52 LM.

⁵² CORNO CAPARRÓS, L. *op. cit.* pág. 100.

6.3.1.1. Causas de nulidad absoluta

Una vez que la Oficina ha concedido el derecho de marcas a un signo que incurre en alguna de las prohibiciones del artículo 5 LM, se entiende que tal derecho nunca nació por estar viciado.

La nulidad debe ser examinada al atendiendo al momento de la solicitud, es decir, una marca es nula si cuando se solicitó adolecía de los defectos que son causas de nulidad ⁵³.

Las causas de nulidad absoluta se recogen en el artículo 51 LM:

“1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:

a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5 de la presente Ley.

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.

3. La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento”.

De la lectura del artículo anterior, se extrae que las causas de nulidad absoluta son las siguientes:

- Falta de legitimación para obtener un registro de marca española.
- La incursión del signo registrado en una prohibición absoluta para registrarse como marca.
- La mala fe del solicitante.

Asimismo, se identifica en el artículo 51.3 LM dos supuestos en virtud de los cuales la marca registrada no puede ser declarada nula. Nos encontramos con un supuesto genérico, es decir, si la marca se registró incurriendo en una causa de nulidad, y la misma al momento de interponer la demanda o reconvencción de nulidad ha desaparecido, se entiende que la nulidad no ha de ser declarada. Y en cuanto al supuesto específico, hace referencia a la adquisición de distintividad sobrevenida en virtud de la cual, si una marca fe registrada contraviniendo las disposiciones contenidas en el art. 5.1. b, c o d (marcas genéricas, descriptivas o de uso común),

⁵³ CORNO CAPARRÓS, L. op. cit. pág. 100.

pero al momento de solicitar la declaración de nulidad la causa ha desaparecido, la nulidad no puede ser declarada.

6.3.1.2. Causas de nulidad relativa

Está incurso en causa de nulidad relativa, todo registro de marca, efectuado en contravención de lo dispuesto en los artículos 6 a 9 LM. Y se encuentran reguladas en el artículo 52 LM que establece lo siguiente:

“1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.

2. El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.

3. Cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada”.

Por lo tanto, la nulidad relativa afecta a toda marca registrada que cause riesgo de confusión con:

- Marcas anteriormente registradas, ya sean idénticas o semejantes, que distingan productos idénticos o similares.
- Marcas notorias anteriores no registradas.
- Nombres comerciales anteriores, y que por la existencia de los mismos se produzca riesgo de confusión o asociación.
- Nombres comerciales o denominaciones sociales anteriores, no registradas, que sean notoriamente conocidas, siempre y cuando exista riesgo de confusión por ser idénticas o semejantes, y distingan servicios idénticos o similares.
- Marcas o nombres comerciales notorios o renombrados registrados.

La nulidad relativa también afecta a las marcas registradas sin haber recabado la preceptiva autorización de los titulares de:

- Nombres civiles o imágenes que no identifiquen al titular de la marca.
- Nombre, apellido, pseudónimo o cualquier otro signo que la generalidad del público identifique con persona distinta al titular.
- Derechos de propiedad intelectual o industrial, distinta del derecho de marca o nombre comercial, que hayan sido reproducidos, imitados o transformados.

El artículo 52 apartados 2 y 3 LM regula dos excepciones a la nulidad relativa. La primera es la inactividad del titular legitimado para solicitarla, y la segunda la caducidad por falta de uso.

6.3.1.3. Efectos de la declaración de nulidad

En caso de que la marca sea declarada nula, la misma no ha existido desde su solicitud, produciendo tal declaración efectos *ex tunc*, y considerándose que la misma nunca fue válida.

Si la nulidad es parcial, se declara sólo respecto de parte de los productos o servicios para los que la marca fue registrada. Además, la declaración de nulidad tiene eficacia retroactiva, pero está sujeta a ciertos límites, y en concreto no afecta a las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y se hubieran ejecutado antes de la declaración de nulidad, y frente a los contratos que, concluidos antes de la declaración de nulidad, hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma⁵⁴.

La declaración de nulidad perjudica a la parte que contrató con el que en su día fuere titular, siendo posible reclamar la restitución de las sumas ya pagadas en virtud del contrato que se anula por falta de objeto. Y en cualquiera de los casos mencionados anteriormente, puede instarse indemnización de daños y perjuicios si el titular de la marca anulada hubiera actuado de mala fe, tal y como se desprende del artículo 54 LM.

La sentencia firme declarativa de nulidad implica la cancelación del registro de la marca y su consiguiente publicación en el BOPI; al efecto, debe ser comunicada a la OEPM de oficio o a instancia de parte⁵⁵.

6.3.2. Caducidad

Las causas de caducidad tienen la peculiaridad de producirse durante la vida de la marca, es decir, el signo nace totalmente sano, pero con el paso del tiempo se produce un hecho que impide que la marca pueda cumplir con su función, y por tal razón, los Tribunales o la OEPM de oficio (por falta de renovación de la marca o por renuncia del titular) pueden declarar la caducidad del signo desde que se produjeron los hechos u omisiones determinantes de la caducidad, tal y como se desprende del artículo 55.2 LM.

⁵⁴ CORNO CAPARRÓS, L. op. cit. pág. 104.

⁵⁵ Vid. artículo 61 LM.

Por lo tanto, una marca válidamente registrada puede incurrir en causas de caducidad, y la consecuencia de declarar la caducidad de la marca es que se cancela el registro de la misma y se publica en el BOPI.

La legitimación activa para entablar la acción de caducidad es muy amplia. El artículo 59 LM prevé la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica ejercite tal acción, siempre y cuando sea afectado por la vigencia de la marca, ostenten derechos subjetivos o tengan un interés legítimo en anularla, incluyendo en la legitimación activa a la OEPM.

También podrán ejercer tal acción de caducidad, cualquier agrupación constituida legalmente que represente los intereses de los comerciantes, fabricantes, productores, prestadores de servicios o consumidores, siempre y cuando, los miembros que pertenezcan a las anteriores mencionadas resulten afectados u ostenten derechos subjetivos o un interés legítimo ⁵⁶.

Las causas de caducidad del registro de la marca son las siguientes:

a) Expiración de su vida legal sin renovación (art. 55 y 56 LM)

La marca se cancela de oficio si no se renueva una vez que finaliza su período de vigencia. Dicha falta de renovación se debe a los hechos que regula el artículo 32 LM: i) solicitud de renovación sin cumplimiento de los requisitos formales exigibles; ii) presentación extemporánea de la solicitud de renovación; iii) falta de subsanación en plazo de las irregularidades observadas en el procedimiento de renovación. Además, se establecen ciertas medidas en protección del interés de terceros con derechos sobre la marca como pueden ser los embargantes, reivindicantes o el acreedor hipotecario, todo ello ante su caducidad por falta de renovación regulada en el artículo 56 LM.

b) Falta de uso de la marca

La marca puede caducarse judicialmente si su titular no ha cumplido con la carga de su uso en España de forma real y efectiva durante los cinco años consecutivos contados desde la fecha de publicación de su concesión, o desde la fecha de suspensión o interrupción de su uso durante ese mismo período de tiempo, salvo que exista alguna causa justificativa. El principio de especialidad impone que el uso de la marca sea cumplido respecto de los productos o servicios para los que la marca haya sido registrada y que, además, se haga precisamente a título de marca (arts. 39 y 58 LM).

La caducidad no puede ser declarada si en el período comprendido entre la expiración del plazo de cinco años y los tres meses previos al ejercicio de la acción, el titular de la marca prueba que había comenzado a usarla de buena fe (art. 58 LM).

⁵⁶ CORNO CAPARRÓS, L. op. cit. pág. 106.

c) Vaciamiento o vulgarización de la marca

La caducidad de la marca por esta causa ha lugar debido a la concurrencia de dos requisitos. Por un lado, la marca resulta vulgarizada cuando ésta se ha convertido en la designación usual del producto o servicio tanto para los competidores como para los adquirentes o usuarios del sector. Por otro lado, el vaciamiento de la fuerza distintiva de la marca debe obedecer a la actividad o inactividad del titular.

d) Susceptibilidad de inducción al error (art. 55 e) LM)

La caducidad de la marca por inducir al público a error exige la concurrencia de dos circunstancias: i) una de tipo objetivo: la marca deviene signo engañoso sobre la naturaleza, calidad, características o procedencia geográfica de los productos o servicios para los que está registrada; ii) otra de tipo subjetivo: el riesgo de engaño ha de ser consecuencia del uso de la marca por su titular, que no ha desplegado las suficientes medidas de publicidad aclaratorias, o por un tercero con su consentimiento, como por ejemplo el licenciatario no asentado en la zona geográfica referida en la marca.

e) Pérdida de las condiciones subjetivas habilitantes para ser titular de marca

La marca caduca de forma sobrevenida si, por cualquier motivo, su titular deja de cumplir las condiciones que lo habilitaban para serlo (art. 3 LM). En cualquiera de estos casos, y como consecuencia del principio de especialidad, la caducidad se limita a los productos o servicios afectados por la causa determinante de su declaración (art. 60 LM). En su caso, la sentencia que declare la caducidad del registro de la marca determinará su cancelación y publicación en el BOPI, la cual será comunicada a la OEPM de oficio o a instancia de parte según se desprende del artículo 61 LM.

f) Renuncia al derecho de marca

La marca puede ser libremente renunciada por su titular excepto si sobre ella existen derechos reales, embargos o licencias registrados o esté entablada acción reivindicatoria y no consta el consentimiento de los respectivos titulares, o en su caso, demandantes (art. 57 LM). La renuncia se debe formular por escrito ante la OEPM o los órganos previstos en el artículo 11 LM. Ésta registrará la renuncia, siendo el momento de la inscripción el determinante de su eficacia⁵⁷. La cancelación de la marca sólo alcanza a los productos o servicios respecto de los cuales haya sido expresamente renunciada.

⁵⁷ Artículo 36 RD 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Relativo a la renuncia total o parcial de la marca.

SEGUNDA PARTE: LA MARCA TRIDIMENSIONAL

7. CONCEPTO DE MARCA TRIDIMENSIONAL

La marca tridimensional es una forma registrada como marca. Es decir, una forma en tres dimensiones que, teniendo aptitud diferenciadora, es registrada como marca. La representación gráfica se hace mediante su representación en dos dimensiones, es decir, dibujos o fotografías de los que se pueden adjuntar diversas perspectivas que permitan una representación mental clara y suficiente de la marca solicitada ⁵⁸.

La marca tridimensional contiene varias peculiaridades que la separan de las marcas condicionales, principalmente denominativas y gráficas, que, a diferencia de éstas, una marca tridimensional puede unir en una misma realidad el signo como objeto del bien inmaterial y el medio material en que éste se plasma. La principal consecuencia deriva en la confusión que puede generar en el consumidor que es el destinatario del producto designado, el cual está menos acostumbrado a identificar el origen empresarial de los productos que adquiere a través de la forma en que éstos se presentan en el mercado ⁵⁹.

7.1. CARACTERES Y LÍMITES AL CONCEPTO DE MARCA TRIDIMENSIONAL

La Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su artículo 2, establece que pueden constituir marcas “*todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica*”, y en particular, el Reglamento (CE) 207/2009, de marca comunitaria, regula en su artículo 4 una lista ejemplificativa de signos registrables como marca, entre los que se encuentra “[...] *la forma de los productos o su forma de presentación [...]*”.

Asimismo, ocurre en el plano nacional que se regula en el artículo 4 de la LM, donde señala que una marca puede consistir en una forma tridimensional, “[...] *Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación [...]*”.

En este sentido, y considerando que la representación gráfica en este tipo de signos no presenta especial dificultad, debemos entender que las formas de los productos o de su presentación que tengan aptitud diferenciadora, podrán ser registrables como marca

⁵⁸ SEMPERE, I. L. (2011) *La protección de las formas como marca tridimensional*. Valencia: Tirant Lo Blanch, pág. 67.

⁵⁹ REY-ALVITE, M. (2014) “Carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea”. *Cuadernos de derecho transaccional*. Vol.6, Nº 1, pág. 295.

tridimensional ⁶⁰. Por lo tanto, la función diferenciadora de la marca es la que comporta un mayor desafío a la hora de registrar este tipo de marcas.

El concepto de marca tridimensional se completa con tres reglas que han sido incorporadas a la normativa europea como prohibiciones de registro, reguladas en el artículo 3.1 e) DM y 7.1 RMC, son tres prohibiciones que constituyen límites absolutos del concepto de marca tridimensional.⁶¹ Al igual que el resto de signos, las marcas tridimensionales deben superar el examen de las prohibiciones absolutas que establecen la normativa de registro, además de no incurrir en ninguna de las prohibiciones atribuidas únicamente a las marcas tridimensionales.

Así pues, los artículos 3.1 e) DM y 7.1 e) RMC prohíben el registro de aquellos signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto. Por lo tanto, debemos entender que un signo en tres dimensiones que se halle inmerso en alguno de los motivos de prohibición de registro contenidos en los artículos mencionados, no pueden acceder a protección alguna por parte del Derecho de marcas.

Dada la importancia para la delimitación del concepto de marca tridimensional, es necesario hacer un breve análisis de cada una de las tres prohibiciones específicas de registro en relación con las formas tridimensionales.

7.1.1. Forma impuesta por la naturaleza del producto

Esta prohibición se regula en el inciso primero de los artículos 3.1 e) DM y 7.1 RMC, y hay que entenderla aplicable a las formas necesarias que el producto debe tener para cumplir la función o finalidad y extenderla, asimismo, a las formas de presentar los productos. Se trata de evitar que por la vía del derecho de marcas se adquiera un monopolio temporalmente ilimitado sobre una categoría de productos.

Esta prohibición impide el registro de las formas básicas habitualmente utilizadas en el tráfico económico; trátase de la forma básica de un producto o de la de su envase ⁶². Hay que tener en cuenta que la prohibición se refiere únicamente a la forma del producto o de su presentación, por lo que hay que entender que si el usuario de dicha forma natural del producto o de su presentación introduce ciertas matizaciones o modificaciones que supongan una alteración de esa forma natural, la marca en principio es registrable ⁶³.

⁶⁰ SEMPERE, I. L. op. cit. pág. 67.

⁶¹ REY-ALVITE, M. op. cit. pág. 296.

⁶² FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (2004) *Tratado de derecho de marcas*. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, pág. 221.

⁶³ SEMPERE, I. L. op. cit. pág. 99.

Por lo tanto, el titular de la marca que elija una sutil variación de un signo que responda a la naturaleza del producto o forma de presentarlo, sólo podrá defenderse de las copias o de las imitaciones casi exactas de su marca ya que la esencia de su marca es la de la forma natural del producto o de su presentación, y dicha forma, no debe ser apropiable en exclusiva por ningún operador.

Esta circunstancia parece refrendada por la posición del Tribunal General, que ha tenido ocasión de señalar la inaplicabilidad de esta prohibición en el supuesto de que la forma objeto de la solicitud presente alguna característica que no esté incluida en las restantes formas presentes en el mercado ⁶⁴.

7.1.2. Forma necesaria para obtener un resultado técnico

La segunda prohibición se regula en el inciso segundo de los artículos 3.1 e) DM y 7.1 e) RMC, y es necesaria para evitar monopolizar, a través del sistema de marcas, formas que son necesarias para la obtención de resultados técnicos. Es decir, esta prohibición tiene que ver con la propia naturaleza del derecho de marca, cuya finalidad es proteger aquellos signos que identifiquen el origen empresarial de un producto, y no las especificaciones técnicas del mismo.

Asimismo, con dicha prohibición se busca delimitar los sistemas de marcas y patentes, impidiendo la concesión de un derecho de exclusiva ilimitado temporalmente sobre una forma técnicamente necesaria, pues ello supondría perpetuar un monopolio sobre una solución técnica, con la correlativa subversión de la normativa sobre patentes y modelos de utilidad, cuya limitación temporal es esencial al funcionamiento del sistema de protección de las invenciones ⁶⁵.

Por esa razón, los derechos exclusivos concedidos en el ámbito de las invenciones son temporalmente limitados mientras que las marcas pueden sostenerse en el tiempo sin límite siempre que su titular se ocupe de las oportunas renovaciones, que generalmente serán cada diez años ⁶⁶.

Lo expuesto no significa que resulte imposible la concesión de un derecho de marca sobre una forma que cumpla de alguna forma una función técnica, pero sí presenta más restricciones sobre este tipo de formas, denegando aquellas exclusivamente motivadas por razones de orden técnico ⁶⁷.

⁶⁴ STPI de 16 de febrero de 2000, asunto T-122/99, Procter & Gamble Company c, OAMI, aps. 55-56, Rec 2000 II-00265.

⁶⁵ REY-ALVITE, M. op. cit. pág. 297.

⁶⁶ Vid. Arts. 46 y 47 RMC.

⁶⁷ En este sentido, se pronuncia el TPI en la sentencia de 12 de noviembre de 2008, asunto T 270/06 LEGO, mediante la que se desestima el recurso interpuesto por LEGO contra la decisión de la Alta Sala de Recursos que establece que, a la luz del artículo 7.1 e) en su inciso segundo del RMC, la marca tridimensional de que se trata ha de entenderse no registrable en relación con “juegos de construcción” de la clase 28, por considerar que la referida marca consiste exclusivamente en la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

7.1.3.. Forma que da un valor sustancial al producto

La última de las prohibiciones específicas para el registro de marcas tridimensionales se regula en el inciso tercero de los artículos 3.1 e) DM y 7.1 e) RMC, y se refiere a que la forma que constituye el signo no debe aportar valor al producto en sí mismo, sino diferencial el origen empresarial de dichos productos de sus semejantes.

A través de esta prohibición se trata de fijar los límites de la figura de la marca tridimensional frente a la del diseño industrial, más acertada para proteger creaciones estéticas.

Así, para apreciar si entra en juego esta prohibición debemos preguntarnos si la decisión de compra de un determinado producto viene dada por su forma o apariencia estética ⁶⁸. Es decir, ver si esta prohibición incide de manera especial al registro de la forma de aquellos productos cuya apariencia estética incide de manera directa sobre la valoración positiva de los consumidores, así como los envases o formas de presentación de dichos productos cuyas características ornamentales los hagan más atractivos para el consumidor ⁶⁹. En tal caso la vía adecuada de protección sería la del diseño industrial o los derechos de autor.

Conviene destacar que, tal y como señala el profesor FERNÁNDEZ NOVOA, “*cabe afirmar que cuanto más atractiva resulte una forma tridimensional, tanto más probable será que la forma no pueda registrarse como marca*”. Dicho esto, la norma viene a penalizar a los creadores de formas estéticamente más llamativas y atractivas, negando el acceso de dichas creaciones al registro de marca.

7.2. SIGNOS INCLUIDOS EN EL CONCEPTO DE MARCA TRIDIMENSIONAL

7.2.1. Forma tridimensional del envase del producto o de su presentación

El empleo más habitual de la marca tridimensional consiste en el registro como marca de la forma tridimensional del envase, botella, contenedor, envoltorio y demás medios de presentación comercial del producto designado ⁷⁰. Se debe tener en cuenta que la forma del producto puede ser inalterable en razón a las características del producto, o porque deba ser comercializado necesariamente por medio de algún tipo de envase por motivos prácticos.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que existen una gran cantidad de productos que carecen de una forma definida por sí mismos, y por ello necesitan algún tipo de envase o embotellamiento para poder comercializarlos, como, por ejemplo, los perfumes, geles de baño o zumos. En estos casos, es imposible potenciar la forma del producto para

⁶⁸ SEMPERE, I. L. op. cit. pág. 105.

⁶⁹ REY-ALVITE, M. op. cit. pág. 298.

⁷⁰ REY-ALVITE, M. op. cit. pág. 299.

diferenciarlos en el mercado, por lo que se juega con la figura del envase como elemento diferenciador y distintivo, el cual adquiere un gran valor económico y comercial.

Asimismo, el Tribunal de Justicia ante solicitudes de registro relacionadas con este tipo de productos, mantiene que el envase elegido confiere su forma al producto y que, por lo tanto, dicho envase debe asimilarse a la forma del producto a efectos del examen de solicitud de registro ⁷¹.

7.2.2. Forma tridimensional del propio producto

Otros de los presupuestos que prevé la normativa nacional y la comunitaria, es el de protección como marca de la forma tridimensional del propio producto designado, en el cual coincide en una misma realidad signo y producto.

Este presupuesto es de los más controvertidos debido a las dudas que surgen en torno a la colisión con otros derechos de propiedad industrial, tal y como se ha mencionado anteriormente, o por la preocupación por los efectos que pudiera tener en la competencia la concesión de un derecho de exclusiva potencialmente ilimitado en el tiempo sobre la configuración externa de un producto.

7.2.3. Forma tridimensional desvinculada de la forma del producto

El último presupuesto de signos que merecen protección como marca tridimensional se define por la exclusión de los anteriores. Son aquellos que, consistiendo en una forma en tres dimensiones, no coinciden ni con la forma del producto designado ni con la de su envase o forma de presentación comercial ⁷². Este presupuesto engloba signos de naturaleza más convencional, como insignias o escudos que identifiquen el origen empresarial de los productos.

8. LA MARCA TRIDIMENSIONAL VS EL DISEÑO INDUSTRIAL

Los dibujos y modelos industriales presentan, en la práctica, algunos problemas en cuanto a su delimitación en relación con títulos de protección afines. Así, se pueden producir conflictos en relación con el modelo de utilidad, cuya naturaleza también se basa en la protección de una forma, de una creación tridimensional que, sin embargo, existe por una motivación de carácter técnico; está justificada por la obtención de una ventaja de carácter técnico. También, en varias ocasiones, titulares de diseños industriales han intentado la

⁷¹ STJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, Henkel KGaA, ap 33, Rec. 2004 I-01725.

⁷² REY-ALVITE, M. op. cit. pág. 300.

protección de su creación a través de la figura de la marca, que presenta la innegable ventaja de su potencial duración indefinida ⁷³.

Por un lado, la marca es un signo que se caracteriza por tener la capacidad de distinguir productos o servicios, pudiendo incluir tanto formas bidimensionales como tridimensionales. Por otro lado, el diseño industrial es un derecho de exclusividad que se otorga sobre la apariencia externa de un producto y que tiene requisitos distintos a la marca.

Cuando la forma o el diseño del producto se considera una característica distintiva, puede protegerse como marca tridimensional.

Una de las grandes diferencias entre la protección que ofrece una marca tridimensional y la que ofrece un dibujo o diseño radica en que los dibujos y modelos protegen la novedad y el carácter singular de los productos, mientras que el registro de una marca tridimensional protege el carácter distintivo del signo frente a otros signos existentes que se estén utilizando para los mismos productos o servicios. Por lo tanto, una forma original no podrá registrarse como marca si no cumple la condición de ser distintiva respecto a los productos o servicios para los que se haya solicitado. Por el contrario, un producto al que se aplique un dibujo o, se incorpore un modelo que se haya empezado a comercializar años antes de presentar la solicitud de registro será registrado, pero cualquier tercero interesado podría hacer que se declarara nulo el registro por considerar que existe una falta de novedad.

La diferencia entre marca tridimensional y diseño es clara con respecto a los requisitos de validez de uno y otro tipo de modalidad de protección, en varias resoluciones jurisprudenciales se han mezclado conceptos tradicionalmente extraños a las marcas y más propios del enjuiciamiento de validez de los diseños ⁷⁴. Es el caso de las referencias a la función técnica, o al carácter convencional o, en definitiva, carente de singularidad de la forma cuestionada.

Por lo tanto, nos interesa extraer las conclusiones prácticas sobre las diferencias y requisitos de cada tipo de protección. En primer lugar, es importante saber que ambas opciones de protección son compatibles, lo que significa que si se dan los correspondientes requisitos que vamos a mencionar para cada modalidad se puede proteger un mismo objeto como marca tridimensional y como diseño.

⁷³ O'CALLAGHAN MUÑOZ, X. (2001) "El diseño en la legislación de propiedad industrial española". En La propiedad industrial. Teoría y práctica. Madrid: Editorial Centro de estudios Ramón Arecer. Recurso on-line, disponible en <<https://0-app.vlex.com/cisne.sim.ucm.es/#ES/vid/218509>> (última consulta 28 de enero de 2018).

⁷⁴ Un claro ejemplo es el caso Kitkat (Sentencia Kitkat, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 16 de septiembre de 2015).

Así pues, para decidir si hacer una o ambas cosas, se debe tener clara que la función esencial de una marca es garantizar y permitir la identificación del origen empresarial de un producto o un servicio frente al consumidor, de manera que el signo gráfico, denominación o forma en que consista, aplicado al producto o servicio de que se trate, debe ser capaz de transmitir eficazmente una información o idea inequívoca al consumidor sobre su procedencia.

Las marcas pueden renovarse indefinidamente por períodos de diez años, mientras que los dibujos y los modelos comunitarios registrados tienen una duración máxima de veinticinco años a partir de la fecha de solicitud de registro. Por ello, es importante tener en cuenta que una marca puede ser renovada indefinidamente y que, siempre que se utilice sin interrupciones, permitirá perpetuar el monopolio sobre la misma, esta es una diferencia fundamental con los diseños.

Según la jurisprudencia mayoritaria, el mayor inconveniente a la hora de optar por la modalidad de marca tridimensional radica en que por sus particularidades, las marcas tridimensionales, *a priori* cumplen con más dificultad su función esencial de procedencia.

Por tanto, para superar el examen de registrabilidad o validez que pueda plantarse respecto a una marca tridimensional será necesario estar en disposición de demostrar que el consumidor es capaz de identificar el origen empresarial a partir de dicha forma tridimensional, para esto habrá que invertir en publicidad y promoción específica de dicha forma, habrá que darle la mayor visibilidad posible, y deberá ser posible encuestar a una parte significativa del público destinatario y probar que este identifica dicha forma con un origen empresarial determinado ⁷⁵.

En lo relativo a la protección de una forma como diseño, lo importante es tener presente que el requisito para la validez no tiene que ver con la identificación del origen empresarial, ni con la distinción de un producto respecto a otros de la competencia. Por lo que se refiere a los diseños, el único requisito es que no exista ningún diseño anterior idéntico o similar, y que se diferencie en su conjunto de la impresión general que producen otros diseños preexistentes en el momento de la presentación de la solicitud.

El registro de diseños protege la creación novedosa y el carácter singular de las formas o estética de los productos, mientras que el registro de una marca tridimensional protege el

⁷⁵ PÉREZ LUNA, A. (2013) “¿Registrar un diseño o una marca tridimensional?” *Actualidad Jurídica Aranzadi* (número 870/2013), Editorial Aranzadi, S.A.U.

carácter distintivo, la función indicadora de origen empresarial de la forma en que consista, frente a las restantes marcas de productos o servicios del mismo tipo que puedan existir ⁷⁶.

En conclusión, una marca no necesita ser nueva a efectos de ser registrada, por lo que el responsable de la creación e introducción en el mercado de una marca podría utilizarla durante años para después registrarla siendo ésta perfectamente válida, todo ello si nadie la ha registrado previamente. Sin embargo, con un diseño no ocurre lo mismo, ya que, si el creador del diseño lo divulga durante años, ya no podrá después registrarlo, debido a que carecerá del requisito de novedad. Pero puede darse el caso de que una forma registrada como diseño por ser nueva en su día, a raíz del uso que se haga en el comercio se acabe identificando por los consumidores como una marca que identifica claramente su origen empresarial. En este caso, es posible solicitar y llegar a obtener una marca tridimensional por distintividad sobrevenida o adquirida ⁷⁷.

9. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL SOBRE CASOS RELEVANTES RELATIVOS A LA MARCA TRIDIMENSIONAL

9.1. CASO LINDE, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, DE 3 DE ABRIL DE 2003

Esta sentencia versa sobre tres resoluciones de 23 de noviembre de 2000, recibidas en el Tribunal de Justicia el 8 de febrero de 2001, el *Bundesgerichtshof* planteó, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 3 apartado 1, letras b), c) y e) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, Primera Directiva relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de tres litigios entre *Linde AG* (en adelante **Linde**), *Winward Industries Inc.* (en adelante **Winward**) y *Rado Uhren AG* (en adelante **Rado**), respectivamente, y la Oficina alemana de patentes y marcas, respecto a la desestimación por éste por falta de carácter distintivo, de las solicitudes de registro de marcas presentadas por dichas sociedades.

En el primer litigio, Linde solicitó que se registrase un vehículo como marca tridimensional para los productos “carretillas automotoras y demás máquinas móviles con cabina del conductor, especialmente con horquilla elevadora”. Su solicitud fue desestimada por la Oficina alemana de patentes y marcas por falta de carácter distintivo.

⁷⁶ PÉREZ LUNA, A. (2013) op. cit.

⁷⁷ Como ha conseguido Nestlé en el caso Kitkat, que carece de protección de diseño ni opción a ello por cuanto la forma originaria del producto tiene como fecha de lanzamiento el año 1935 (Sentencia Kitkat, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 16 de septiembre de 2015).

En el segundo litigio, Winward solicitó que se registrase una linterna como marca tridimensional. Esta solicitud de registro fue desestimada por la Oficina alemana de patentes y marcas por considerar que la marca cuyo registro se solicitaba carecía de carácter distintivo según lo previsto en la normativa alemana.

El tercer litigio se refiere a una solicitud de registro presentada por Rado en relación con una marca tridimensional consistente en la representación gráfica de un reloj de pulsera, que ya estaba registrada como marca internacional y de que dicha sociedad era titular. La solicitud también fue denegada por falta de distintividad y debido a la existencia de un imperativo de disponibilidad.

En principio un signo tridimensional que representa la forma de un producto puede constituir una marca, a condición de que se cumplan los criterios tasados.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1 b) DM, será denegado el registro o, en el supuesto de estar registradas, podrá declararse la nulidad de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

El carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se haya solicitado su registro y, por otra, con la percepción de los interesados, que son los consumidores de estos productos o servicios. Se trata, según la jurisprudencia del TJUE, de la percepción de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento. Además, el artículo 3.1 b) DM no establece ninguna distinción entre distintas clases de marcas a la hora de apreciar su carácter distintivo.

El artículo 3.1 e) DM es el único que menciona de manera individual y expresa determinados signos constituidos por la forma del producto al enumerar las causas específicas de denegación del registro de estos signos. En virtud de dicha disposición, será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la propia naturaleza del producto, por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que da un valor sustancial al producto.

En virtud de todo lo expuesto el TJUE declara que para apreciar el carácter distintivo en el sentido del artículo 3.1 b) DM 89/104, de una marca tridimensional constituida por la forma del producto no debe aplicarse un criterio más estricto que el que se utiliza para otros tipos de marcas.

Además, al examinar en cada caso concreto la causa de denegación del registro, el TJUE establece que *“ha de tomarse en cuenta el interés general subyacente en esta norma, es decir, que todas las marcas tridimensionales constituidas por la forma de un producto puedan servir para designar las características de un producto o servicio en el sentido de dicha norma estén a la libre disposición de todos y no puedan registrarse, sin perjuicio de la aplicación del artículo 3, apartado 3 de dicha Directiva”*.

9.2. CASO PROCTER & GAMBLE/OAMI, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE 29 DE ABRIL DE 2004

Esta sentencia tiene por objeto cinco recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) de 19 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI⁷⁸ por los que se solicita que se anulen todas las sentencias. La otra parte del procedimiento es la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

Los antecedentes del litigio son los siguientes: El 13 de octubre de 1998, Procter & Gamble solicitó a la OAMI el registro como marcas comunitarias de las siguientes formas tridimensionales, que se presentaban en forma de pastillas cuadradas con bordes y esquinas ligeramente redondeados.

- una pastilla compuesta por dos capas, una blanca y la otra verde pálido (asunto C-468/01 P);
- una pastilla compuesta por dos capas, una blanca moteada de verde, la otra verde pálido (asunto C-469/01 P);
- una pastilla blanca moteada de amarillo y azul (asunto C-470/01 P);
- una pastilla moteada de azul (asunto C-471/01 P), y
- una pastilla blanca moteada de verde y azul (C-472/01 P).

Los productos solicitados para el registro de marca correspondían a la siguiente descripción: “preparaciones para lavar y blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; preparaciones para limpiar y cuidar la vajilla; jabones”.

Mediante resoluciones de 17 de junio de 1999, el examinador de la OAMI desestimó dichas solicitudes por carecer las marcas cuyo registro se solicitaba de carácter distintivo y no poder ser objeto de registro con arreglo al artículo 7.1 b) del Reglamento nº 40/94.

⁷⁸ Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) de 19 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (pastilla cuadrada blanca y verde pálido) (T-117/00, Rec. p. II-2723), Procter & Gamble/OAMI (pastilla cuadrada blanca, moteada de verde, y verde pálido) (T-118/00, Rec. p. II-2731), Procter & Gamble/OAMI (pastilla cuadrada blanca moteada de amarillo y azul) (T-119/00, Rec. p. II-2761), Procter & Gamble/OAMI (pastilla cuadrada blanca moteada de azul) (T-120/00, Rec. p. II-2769), y Procter & Gamble/OAMI (pastilla cuadrada blanca moteada de verde y azul) (T-121/00, Rec. p. II-2777).

Los criterios de apreciación del carácter distintivo de los signos tridimensionales constituidos por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otro tipo de marcas. No obstante, hay que tener en cuenta, en el marco de la aplicación de dichos criterios, que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la apariencia del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En este sentido, sólo los signos consistentes en la forma del propio producto que difieren de una manera significativa de la norma o usos del ramo correspondiente poseen carácter distintivo ⁷⁹.

Las alegaciones de las partes respecto de este tema, se establece en la propia sentencia que *“las pastillas para lavavajillas y más aun las de lavadoras no eran productos de consumo diario y que se situaban, por entonces, en el segmento de gama alta del mercado correspondiente”*. Procter & Gamble no comprende por qué razón el nivel de atención del consumidor medio respecto de los productos de consumo diario no sería elevado, dado que el uso cotidiano de tales productos atrae sin cesar la atención del consumidor sobre su presentación y contribuye así a que disfruten de un nivel elevado de atención.

Según una jurisprudencia reiterada, los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la apariencia del mismo producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa⁸⁰.

A este respecto, el Tribunal de Primera instancia afirma que, respecto a los productos de consumo diario, el nivel de atención del consumidor medio con respecto a la forma y los colores de las pastillas para lavadoras o lavavajillas no es elevado.

⁷⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C.// GARCÍA VIDAL, A. // FRAMIÑÁN SANTAS, J. (2007) *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas. Comentarios, recopilación y extractos sistematizados*. Granada: Comares S.L. pág. 318.

⁸⁰ Véase el apartado 36 de la Sentencia Procter & Gamble/OAMI del Tribunal de Justicia, de 29 de abril de 2004.

9.3. CASO BIC IBERIA, S.A. CONTRA MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A., DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2008

Esta sentencia versa sobre la demanda interpuesta por BIC IBERIA, S.A. (en adelante BIC), contra MONTICHELVO INDUSTRIA, S.A. (en adelante MONTICHELVO), ante el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia, solicitando en el suplico de la misma lo siguiente: “*Se declare: a) Que la distribución por parte de la demanda, MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A. de un bolígrafo identificado con la marca “ZAS”, copia del bolígrafo BIC CRISTAL, constituye una infracción de un derecho de exclusiva derivado de la Marca TRIDIMENSIONAL 1.935.054. [...] Se condene: b) A cesar inmediatamente en su actuación de usar un bolígrafo que reproduzca el mundialmente conocido bolígrafo BIC CRISTAL, objeto de la presente litis*”⁸¹.

El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia con fecha 31 de enero de 2003 fallando que la comercialización del bolígrafo “ZAS” por parte de la demandada constituye una infracción al derecho de marca tridimensional de la actora y, por lo tanto, condena a la demandada a cesar de comercializar el bolígrafo objeto de la litis.

MONTICHELVO interpuso recurso de apelación contra la mencionada sentencia y, posteriormente, BIC anunció su recurso de casación contra la sentencia de apelación fundándose en los siguientes fundamentos de derecho:

- BIC fabrica objetos de escritorio y notoriamente bolígrafos. Tiene registradas a su favor diversas marcas y concretamente la marca nacional 1.935.054 BIC tridimensional que aparece en el registro con la siguiente descripción, “*Consiste en la denominación BIC diseñada caprichosamente dentro de una caprichosa porción, precedida por el diseño caprichoso y grotesco de un muñeco, acoplados en una de las caras horizontales que conforma el diseño esquemático de un bolígrafo transparente, cuya funda o caperuza se aprecia en el lado izquierdo, taponando caprichosamente el lado derecho adjunto*”.

- Con la comercialización del bolígrafo “ZAS” se desprendía a su vez una conducta desleal porque al venderse esos bolígrafos en comercios de baja categoría podía inducir al consumidor a creer que se trataba de un subproducto de marca notoria y, podía crear así confusión en el consumidor. Es por ello que en la demanda BIC pidió que se declarara que la distribución del bolígrafo ZAS constituía una infracción al derecho de exclusiva de la marca 1.935.054; y que la infracción de los derechos y los actos de competencia desleal constituyen

⁸¹ Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Valencia, de 31 de enero de 2003.

una imitación, así como un aprovechamiento ilícito e indebido de las ventajas y reputación industrial de BIC.

El primer motivo de casación establece que la sentencia recurrida ha errado al considerar que la marca 1.935.054 no es una marca tridimensional y protege únicamente la ubicación de la palabra BIC con su dibujo y su forma dentro de un bolígrafo, pero no el envase en sí, de forma que lo protegido es la marca y no el conjunto del bolígrafo. Con ello se ha vulnerado la jurisprudencia de la Sala que ha establecido determinar las marcas en su conjunto, “sin que sea válido ni aceptable la descomposición de las mismas entre los elementos individuales que las pueda integrar, desvirtuándose de esta manera el concepto de lo que debe ser la marca tridimensional”.

El primer motivo se estima debido a que una marca tridimensional consiste en un signo que tiene un volumen y, la marca registrada por BIC con el número 1.935.054 tenía esas características.

El segundo motivo se formula por inaplicación de los artículos 34.2 b) de la LM, en relación con los artículos 34.2 c) y 8, en sus apartados 1, 2 y 3 del mismo texto legal. En relación con el riesgo de confusión que puede comportar en los consumidores la comercialización del bolígrafo “ZAS”.

El tercer motivo radica en si la comercialización de los bolígrafos “ZAS” suponía un aprovechamiento de la reputación de BIC y de imitación de sus prestaciones, produciéndose una confusión con la apariencia del bolígrafo BIC CRISTAL, por lo que la resolución recurrida lo que hace es desvirtuar totalmente el concepto de marca tridimensional.

Así pues, la Sala estima el primer y el tercer motivo planteado en el recurso de casación, anulando la sentencia recurrida y confirmando la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia nº 15 de Valencia, de 31 de enero de 2003.

En conclusión, se declara que la comercialización del bolígrafo “ZAS” por parte de MONTICHELVO constituye una infracción al derecho de marca tridimensional de la actora y, constituye un acto de competencia desleal.

9.4. CASO KITKAT, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Esta sentencia tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la *High Court Of Justice* de Reino Unido, mediante resolución de 27 de enero de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de abril de 2014, en el procedimiento entre *Société des Produits Nestlé S.A.* (en adelante **Nestlé**) y *Cadbury UK Ltd* (en adelante **Cadbury**).

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 3.1, letras b) y e) incisos i) y ii) de la DM, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta cuestión se ha planteado en el marco de un litigio entre Nestlé y Cadbury en relación con la oposición formulada por ésta a la solicitud de Nestlé de registrar como marca del Reino Unido un signo tridimensional que representa la forma de un barquillo cubierto de chocolate compuesto por cuatro barritas.

Se plantearon tres cuestiones prejudiciales, la primera de ella se centra en valorar la distintividad adquirida, es decir, si lo relevante es que la marca sea reconocida y asociada con los productos de quien la solicita, o que sea percibida como indicadora de origen.

La segunda cuestión radica en si una marca está compuesta por tres características, de las cuales dos son necesarias para obtener un resultado técnico y la tercera resulta de su propia naturaleza. Por lo tanto, se plantea si se debe rechazar su registro con base en el artículo 3.1 e) inciso i) y/o ii).

Por último, a la hora de analizar si la forma presenta una función técnica, se plantea si se debe tener en cuenta que esta función obedece a la manera en que los productos se fabrican o a la manera en que estos se usan.

El Tribunal de Justicia primero se pronuncia sobre la segunda cuestión prejudicial planteada, en el sentido de que la acumulación de tres motivos absolutos de denegación en una marca debe llevar a su rechazo siempre y cuando al menos uno de ellos sea de completa aplicación a tal forma, reiterando el carácter totalmente independiente que presentan los motivos de denegación absolutos.

En cuanto a la tercera cuestión planteada, afirma el TJUE que la función técnica debe entenderse referida al modo en el que el producto se usa y no al modo en que se fabrica ⁸².

A mayor abundamiento, en la propia sentencia se establece lo siguiente: “*En efecto, debe denegarse el registro de un signo compuesto por la forma atribuida únicamente al*

⁸² *En efecto, desde el punto de vista del consumidor, las funcionalidades del producto son determinantes y las modalidades de fabricación de éste importan poco.* STJUE Nestlé.

*resultado técnico, aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas y, en consecuencia, con otros procedimientos de fabricación”*⁸³.

Finalmente, se pronuncia sobre la primera cuestión prejudicial en el sentido de que, a fin de valorar la distintividad adquirida, no basta con el mero reconocimiento o asociación, sino que el consumidor debe percibir el signo como indicador de un origen concreto.

Así pues, en virtud de todo lo expuesto el TJUE “*se opone al registro como marca de un signo compuesto por la forma de un producto cuando esta forma incluye tres características esenciales, de las que una resulta de la propia naturaleza del producto y las otras dos son necesarias para la obtención de un resultado técnico, siempre que, no obstante, al menos una de las causas de denegación del registro enunciadas en esta disposición se aplique plenamente a la forma en que se trata*”.

9.5. CASO KRAFT, DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015

El 2 de septiembre de 2015, el Tribunal Supremo español adoptó su sentencia 450/2015 en la que se abordan dos cuestiones de gran relevancia, la primera de ellas tiene por objeto analizar cuando una empresa comercializa sus productos bajo una apariencia que se aproxima excesivamente a la forma que un competidor utiliza para poner los suyos en el mercado; la segunda se centra en el análisis de la aplicación por parte del TS de jurisprudencia europea sobre el uso efectivo de la marca comunitaria, a efectos de estimar la acción de caducidad por falta de uso.

En esta sentencia se pronuncia el TS en relación con una demanda presentada por Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Galletas Production S.A. y Kraft Foods España Commercial S.L. (en adelante **Kraft**) contra Galletas Gullón S.A. (en adelante Gullón). Con esta decisión del TS se pone fin a la controversia entre las partes derivada de la acción de infracción de marcas y competencia desleal que Kraft había entablado contra Gullón anteriormente.

Ambas compañías son líderes en el mercado alimenticio español que se dedican a la producción y comercialización, entre otros productos, de galletas. Kraft entendía que la comercialización de las galletas “Morenazos” de Gullón y del correspondiente envoltorio constituía una violación de su marca “Oreo” y de su envoltorio. Además, Kraft sostenía que la violación de la marca tridimensional consistente en el envoltorio de las galletas Chips Ahoy! Se daba por la comercialización del envoltorio de la galleta Cookies por parte de Gullón.

Cuando el caso llega al TS, el mismo rechaza cualquier alegación de riesgo de confusión entre los productos de Gullón y las marcas “Chips Ahoy!” y “Oreo”, tanto bajo el supuesto de infracción como el de competencia desleal.

⁸³ En el mismo sentido se pronuncia la sentencia Philips C:299/99, EU:C:2002:377, apartado 83.

El TS llega a alega en su sentencia lo siguiente: *“De acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia ante expuesta, este uso de la marca española núm. 1.997.588 cumpliría con la exigencia del artículo 39 LM de ser real y efectivo, siempre y cuando no alterara el carácter distintivo de la marca como fue registrada. Pero en este caso queda alterada de forma muy significativa, pues la fuerza distintiva de la marca figurativa tridimensional (española núm. 1.997.588) es escasa y, sin dejar de percibirse conjuntamente como un todo, se encuentra el troquelado de la superficie de la galleta. Esta escasa distintividad se ve alterada de forma muy significativa con la incorporación de la denominación “Oreo”, que encierra una gran fuerza distintiva, de tal forma que concentra la distintividad de la marca comunitaria núm. 8.566.176”*.

La conclusión a la que se llega es que el elemento distintivo no es la forma de la galleta, sino su superficie troquelada. Al implantar “Oreo” la percepción de esa galleta varía, debido a que no se aprecia el troquelado. Por lo que, esta es la razón que lleva al tribunal a considerar que la marca inicial no ha sido usada por “Morenazos”, ya que al superponer la denominación se está destruyendo la aptitud distintiva que tenía la galleta original y que residía en el dibujo de troquelado de superficie de la marca.

Por último, el TS desestima la cuestión planteada en cuanto a la competencia desleal, debido a que la notoriedad no es sobre el elemento gráfico, sino por su denominación.

10. CONCLUSIONES GENERALES

I. Una vez finalizado el estudio de la figura de la marca tridimensional, así como observado todas las peculiaridades que plantea y cuáles son los criterios jurisprudenciales mayoritariamente seguidos, se puede llegar a la conclusión de varias cuestiones.

II. En primer lugar, es evidente que el empresario necesita llamar la atención de sus clientes y, para ello precisa de una estrategia distintiva que le permita diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores. Esto quiere decir que la forma tridimensional hace que el consumidor perciba la misma de un modo diferente a como percibe la marca convencional debido a que con todo lo analizado a lo largo del trabajo se llega a la conclusión del indudable vínculo entre marca tridimensional e indicador de procedencia empresarial.

III. Si bien es cierto, al tratarse de una figura bastante novedosa es indiscutible el hecho de que no esté lo suficientemente regulada y estudiada a nivel doctrinal, por lo que se puede llegar a decir que nos encontramos en cierto modo ante una laguna legal en este ámbito, el cual es discutido mayoritariamente por la jurisprudencia. Es más, con base en el principio de territorialidad que rige en marcas, cada país regula la protección de las marcas tridimensionales de una forma, ello implica incluso que en algunos países existen legislaciones donde no es posible el registro de marcas tridimensionales.

IV. Además, con el paso del tiempo y con el avance tecnológico y mediático presente en la actualidad, se han ido desarrollando unas nuevas fórmulas de protección de marcas no tan convencionales, lo que conlleva a incentivar a los empresarios a registrar su marca desde una perspectiva tridimensional en lugar de convencional. Todo ello se ha podido comprobar con el incremento en el número de registros de marcas tridimensionales tanto a nivel nacional como comunitario, haciendo crecer de este modo el número de resoluciones judiciales en lo concerniente al registro de la marca tridimensional.

V. En segundo lugar, y quizá la cuestión más controvertida del ámbito jurisprudencial es el carácter distintivo de las marcas tridimensionales cuyos criterios de apreciación son mucho más estrictos que los aplicados a las marcas convencionales. Por lo tanto, no podemos hablar de un principio de aplicación uniforme de los criterios sobre distintividad a las diferentes categorías de signos, pues resulta clara la tendencia a aplicar un examen más restrictivo a la forma del producto o de su presentación. Resulta evidente que la aplicación de un trato diferencial se halla justificada en razón a las peculiaridades del signo, el legislador ha sido el primero en incluir las restricciones específicas al registro de las formas tridimensionales, por lo que parece del todo injustificado el mantenimiento desde instancias judiciales de la defensa de este principio jurisprudencial.

VI. La distintividad o carácter distintivo debe predicarse en abstracto, del signo en sí, pero también concretamente en relación con los productos que pretende diferenciar. En este sentido, la pretendida marca debe ser analizada en relación con la tipología de productos o servicios que pretende distinguir. No debe ser una forma habitual en el sector y debe contener algo más que permita ser retenida en la memoria de los consumidores, de tal forma que éstos relacionen la marca tridimensional con su origen empresarial como se ha mencionado anteriormente.

VII. En conclusión, podemos decir que existen numerosos supuestos todavía por abordar y matizaciones que resultarán necesarias para cubrir las debilidades que presenta la línea jurisprudencial respecto a esta cuestión. Claramente, la principal debilidad que presenta toda la línea jurisprudencial se centra en la doctrina de las diferencias significativas, es decir, hay muchos interrogantes sobre la extensión de este criterio por lo que se debería utilizar un elemento comparativo en el análisis del carácter distintivo buscando algún índice de referencia comparativo. Todo ello, es consecuencia de la forma en que se encuentra regulado la exigencia del carácter distintivo de una marca tridimensional, a efectos de poder acceder al registro.

VIII. Finalmente, considero que la respuesta al interrogante planteado en la introducción del trabajo debe venir de la mano del legislador, en el sentido de que debería reconsiderarse la regulación acerca del carácter distintivo, dando pie a posibilidad de registro de las marcas tridimensionales y, en consecuencia, unificando los criterios a seguir por la jurisprudencia. No obstante, debe garantizarse que la protección que otorga este derecho de exclusiva recaiga sobre signos que efectivamente gocen de distintividad, y evitar así el riesgo que conllevaría el

monopolio por parte de un titular de derechos sobre formas comunes y la ventaja económica injustificada que esto supondría.

11. BIBLIOGRAFÍA

11.1. DOCTRINA

11.1.1. Libros

ARSENIO ORÉ SOSA, E. (2007) “Marco teórico: El derecho de Marcas”. En *La infracción del derecho de marca*. Pág. 47. Recurso on-line disponible en < <https://0-app.vlex.com.cisne.sim.ucm.es/#ES/vid/76682350>> (última consulta 28 de enero de 2018).

BOCOS, M. (2003) “La marca. Fundamentos del derecho de marcas. Examen de las prohibiciones legales”. En *La Ley de Marcas. Estudio de la nueva Ley de Marcas y su aplicación práctica en la empresa*. Recurso on-line, disponible en <<https://0-app.vlex.com.cisne.sim.ucm.es/#ES/search/jurisdiction:ES/marcos+bocos/ES/vid/278461>> (última consulta 28 de enero de 2018)

CORBERÁ MARTÍNEZ, J.M. (2017) *Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales: Últimos desarrollos en el sistema de marcas de la Unión Europea*. Valencia: Tirant Lo Blanch.

CORNO CAPARRÓS, L. (2005) *Marcas y Nombres de Dominio*. Madrid: Ediciones Francis Lefebvre S.A.

DE LA CUESTA, J. M. (2015) *Derecho mercantil I*. 3ª ed. Barcelona: Huygens Editorial.

FERNÁNDEZ NOVOA, C. (1984) *Fundamentos de Derecho de Marca*. Madrid: Editorial Montecorvo, S.A.

FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (2001) *Tratado sobre derecho de marcas*. Barcelona: Marcial Pons.

FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (2004) *Tratado de derecho de marcas*. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons.

FERNÁNDEZ-NOVOA, C.// GARCÍA VIDAL, A. // FRAMIÑÁN SANTAS, J. (2007) *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas. Comentarios, recopilación y extractos sistematizados*. Granada: Comares S.L.

FERNÁNDEZ NOVOA, C// OTERO, J.M. // BOTANA, M. (2017) *Manual de la propiedad industrial*. Tercera ed. Madrid: Marcial Pons.

GONZÁLEZ- BUENO, C. (2003) *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*. 1ª ed. Madrid: Civitas Ediciones S.L.

GIMENO BAYÓN, R. (2003) *Derecho de marcas: Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*. Barcelona: Bosch.

MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, PÉREZ & FERRERO ABOGADOS (2009) *Marca y publicidad comercial: Un enfoque interdisciplinar*. 1.ª ed. Madrid: La Ley grupo Wolters Kluwer.

MENÉNDEZ, A.// ROJO, A. (2017) *Lecciones de derecho mercantil: Volumen I*. 15ª ed. Navarra: Thomson Reuters. Aranzadi.

O'CALLAGHAN MUÑOZ, X. (2001) "El diseño en la legislación de propiedad industrial española". En *La propiedad industrial. Teoría y práctica*. Madrid: Editorial Centro de estudios Ramón Arecer. Recurso on-line, disponible en <<https://0-app.vlex.com/cisne.sim.ucm.es/#ES/vid/218509>> (última consulta 28 de enero de 2018).

ORTUÑO BAEZA, M.T. (2010) *Nuevas aportaciones sobre Derecho de marcas y Derecho concursal*. Madrid: Marcial Pons.

REY-ALVITE, M. (2014) "Carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea". *Cuadernos de derecho transaccional*. Vol.6, Nº 1.

RUIPÉREZ, C. (2008) *El carácter distintivo de las marcas*. Madrid: Reus.

SÁNCHEZ, F. // SÁNCHEZ- CALERO, J. (2013) *Instituciones derecho mercantil: Volumen I*. 36ª ed. Navarra: Thomson Reuters. Aranzadi.

SEMPERE, I. L. (2011) *La protección de las formas como marca tridimensional*. Valencia: Tirant Lo Blanch.

11.1.2. Revistas

Revista de Derecho Mercantil (1969) *El relieve jurídico de la notoriedad de la marca* (número 112), abril-junio, Madrid.

PÉREZ LUNA, A. (2013) “¿Registrar un diseño o una marca tridimensional?” *Actualidad Jurídica Aranzadi* (número 870/2013), Editorial Aranzadi, S.A.U.

11.2. LEGISLACIÓN

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.

Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas de 1891.

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 1989.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994.

Directiva (CEE) 89/104 del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

Directiva (CE) 2008/95 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria.

Reglamento de la Unión Europea 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015.

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

11.3. JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso “*Hoffmann-La Roche/Centrafarm*”, de 23 de mayo de 1978.

Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, Asunto R156/1998-2, de 11 de febrero de 1999.

Resolución núm 102/1999 de la División de Oposición de 24 de marzo de 1999 sobre la oposición núm B 5332 “NIKE”.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, asunto T-122/99, Procter &Gamble Company c, OAMI, de 16 de febrero de 2000.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) de 9 de octubre de 2002.

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Valencia, de 31 de enero de 2003.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto Linde, de 3 de abril de 2003.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-218/01, Henkel KGaA, de 12 de febrero de 2004.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, asunto T-270/06 LEGO, de 12 de noviembre de 2008.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 1028/2008, de 22 de noviembre de 2008.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 450/2015, de 2 de septiembre de 2015.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 16 de septiembre de 2015.

11.4. OTRAS FUENTES

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967) Recurso on-line, disponible en <<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>> (última consulta: 28 de enero de 2018).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967) Recurso on-line, disponible en <<http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/>> (última consulta: 28 de enero de 2018).

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (1995) *Nuevo Reglamento sobre la marca de la Unión Europea*. Recurso on-line, disponible en <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/eu-trade-mark-regulation>> (última consulta: 28 de enero de 2018).

Exposición de motivos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. Recurso on-line, disponible en <http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/117-2001.html> (última consulta: 28 de enero de 2018).