



Universidad de Valladolid

Facultad de Derecho

Grado en Derecho

Marcas y Moda

Presentado por:

Inés Guerra Sanz

Tutelado por:

M.ª del Mar Bustillo Sáiz

Valladolid, 13 de julio de 2022

RESUMEN

El presente trabajo aborda el mundo de las marcas, desde su concepto, funciones, registro y prohibiciones que afectan principalmente al sector de la moda.

De manera análoga, desde una perspectiva de la problemática en el mundo de la moda, analiza las posibles falsificaciones e imitaciones que ocurren de manera constante en el sector y sus consecuencias en las empresas y consumidores.

PALABRAS CLAVE

Marca, moda, signo, registro, prohibición, riesgo de confusión, falsificación.

ABSTRACT

The aim of this dissertation is to approach brands from the point of view of fashion, studying the concept, functions, and prohibitions.

Furthermore, from a different angle which is the problematic activities in the fashion scope, analyse the existence of forgeries and imitations of brands and its consequences in the companies in the sector and consumers.

KEY WORDS

Brand, fashion, sign, registration, prohibition, risk of confusion, forgery.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. MARCAS	7
2.1 Concepto de marca	7
2.2 Funciones	10
2.3 Tipos de marcas.....	14
2.3.1 <i>En función de su situación geográfica</i>	14
2.3.2 <i>En función de su naturaleza o signo que protege</i>	19
2.3.3 <i>En función de su finalidad</i>	25
3. REGISTROS DE MARCAS	26
3.1 Procedimiento	26
3.2 Prohibiciones	32
3.2.1 <i>Prohibición absoluta</i>	33
3.2.2 <i>Prohibición relativa</i>	38
3.2.3 <i>Riesgo de confusión y de asociación</i>	40
3.3 La marca renombrada.....	46
4. PROTECCIÓN DE LA MARCA	49
4.1 Falsificación	49
4.2 Tipificación penal.....	52
4.3 Casos relevantes	52
5. CONCLUSIONES	54
6. BIBLIOGRAFÍA	57

ÍNDICE ABREVIATURAS

BOPI	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
CP	Código Penal
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
LM	Ley de Marcas 17/2001
MUE	Marca de la unión europea
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas.
OCDE	Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
<i>Op. Cit.</i>	Opere citato
<i>p. /pp.</i>	Página /páginas.
RMUE	Reglamento 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
UE	Unión Europea

1. INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de Fin de Grado pretende hacer un análisis del derecho de las marcas desde una perspectiva del mundo de la moda, enfocándose principalmente en los posibles problemas que se pueden encontrar, bien en la determinación del concepto, en el conflicto de las funciones, en el registro o en las prohibiciones asociadas a ellos. Finalizando con la protección de la marca, mencionando una de las mayores problemáticas dentro del sector que son las falsificaciones.

La metodología utilizada en este trabajo va a ser conocer en primer lugar de forma teórica lo dispuesto por la legislación nacional, europea o internacional sobre las marcas e ir enfocándose en los posibles problemas que se le asocian. A efectos prácticos he considerado necesario aplicar la teoría a través de ejemplos y jurisprudencia relacionada con el sector.

La estructura consistirá en tres partes: la primera en relación al concepto y tipología de las marcas, basado en distintas fuentes legislativas; en segundo lugar, el procedimiento de registro y las prohibiciones absolutas y relativas de las marcas, haciendo mención del riesgo de confusión y la marca renombrada y por último la protección de las marcas, desde un punto de vista de la falsificación y de los efectos que produce en el sector.

Este trabajo responde a una inquietud personal de querer conocer más allá del derecho mercantil, especialmente en el ámbito de las marcas. En relación al enfoque del sector de la moda y su problemática, surge debido a un interés personal de querer conjugar los intereses de un mundo relativamente desconocido para cierto público, con la jurisdicción y la sociedad más actual.

El mundo de la moda, como he mencionado es un mundo que aunque parezca ser conocidos por todos, es un sector que solo se conoce de manera superficial, del cual no se conocen los procesos, requisitos o impedimentos que sufren las marcas y que si fuese más conocido por el público en general, cuando se van a comprar ciertos productos falsificados en páginas muy conocidas en la actualidad, entender cuales con las consecuencias para el sector y en cierto modo también para el consumidor.

Dentro de este análisis hay que tener muy en cuenta una nueva especialidad que ha surgido hace relativamente poco, que es el *Fashion Law* o el Derecho de la Moda. Esta nueva especialidad responde a las necesidades que tiene el demandante en el mundo de la moda y abarca desde el inicio con los diseños y sus derechos, así como su transporte, venta, consumidores, derecho de la competencia, etc. Por lo que parte del contenido de este trabajo formaría parte de esta especialidad.

Finalmente si tenemos que determinar los objetivos de este trabajo, principalmente serían cuatro:

- Detallar el concepto de marca y los distintos tipos de marcas existentes en el mercado, haciendo hincapié en las más relevantes para el sector en cuestión.
- Profundizar en el procedimiento de registro de los distintos tipos de marcas según su situación geográfica y describir las prohibiciones asociadas, ejemplificándolas a través de casos lo más ilustrativos posibles.
- Relatar uno de los problemas más actuales en el mundo de la moda, que es la pérdida de ganancias y de reputación debido a las distintas actividades de falsificación e imitación que realizan ciertas empresas.
- Desarrollar un tema, desconocidos por muchos y demostrar la importancia que tiene para el tráfico económico y cómo afecta al consumidor la problemática encontrada.

2. MARCAS

2.1 Concepto de marca

El concepto de marca es difícil de definir, aunque si lo vemos desde la perspectiva de la normativa, toda su regulación está muy armonizada, y se podría dar a entender que su definición también es unitaria, pero no es así. El hecho de que sea un término difícil no quita que sea altamente utilizada por la sociedad, día a día.

El hecho de determinar el concepto de marca nos proporciona una serie de ventajas, por ejemplo para la interpretación de los signos que pueden constituir marcas¹. La mala praxis del concepto hace que nos encontremos con el primer problema, y es que cada uno podrá entender lo que considere conveniente sobre el concepto. Esto se une a que el Derecho europeo ha determinado que el concepto debe entenderse de forma amplia, lo que impide una unificación total del concepto. Esto no quiere decir que estamos ante una *contradictio in terminis*, solo que hay disparidad de alcance de interpretación.

Me gustaría exponer esta problemática con tres definiciones diferentes y de tres fuentes diversas. En primer lugar, la primera fuente que nos puede proporcionar una definición de marca sería la Real Academia Española, que aunque no es una fuente de fundamentos jurídicos, es la institución de referencia en la lengua española:

*“Señal que se hace o se pone en alguien o algo, para distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia.”*²

Con esta simple definición, ya podemos sacar ciertas notas significativas, como puede que ser la distinción de la señal en este caso (o signo), que señala una de las funciones de la marca- la función distintiva- y que además forma la parte subjetiva de la definición de marca.

El segundo concepto que presentar, es el del Reglamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de la marca de la Unión Europea (a partir de ahora RMUE) , que en su artículo 4 dice:

¹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid (2004), p. 38

² “Marca” (1) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

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

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

Si comparamos las dos primeras definiciones podemos ver diferencias y similitudes. En cuanto a las similitudes, principalmente la idea básica de distinción -“requisito básico exigible a una marca”³-, que como ya he mencionado es una de las funciones principales de las marcas. En cuanto a sus diferencias, la segunda definición al tener mayor extensión añade mayores presupuestos relacionados con las marcas y hace que se sienta más completa en su contenido. Si observamos se introduce una idea que en mi opinión va a ser básica, que es la **ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea**. Esta idea será de gran importancia no solo en el concepto sino también en la problemática y en la aplicación al mundo de la moda.

En cuanto a la tercera y última definición que voy a exponer, va a ser la de la Ley 17/2001, la mejor conocida como “Ley de Marcas” (a partir de ahora LM), que al ser la norma referente en este tema principalmente, en mi opinión no podía faltar su punto de vista. El artículo 4 expone:

“Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para, distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y de ser representados en el Registro de Marcas.”

Si comparamos esta última definición con la dada por el RMUE, hay más similitudes que diferencias, ya que ambas hablan no solo de los signos, sino también de las letras, palabras, colores... Además, ambas mencionan que para que algo sea considerado como una

³ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre...* Op. cit, p. 39

marca, tiene que ser representado en el Registro de Marcas, es decir, se exige una **representación gráfica** (este requisito no aparecía en la ley anterior⁴).

Esta representación gráfica forma la parte objetiva de la definición, siendo uno de los pilares en los que se sustenta el Sistema, lo que garantizará el formar parte o no del Sistema de Marcas. Hasta la aprobación del Reglamento 23/2018, la representación gráfica era un requisito básico desde el inicio hasta el final del trámite. Con la aprobación del Reglamento mencionado aparece el principal problema asociado al concepto de marca, que en mi opinión creo que además es el más actual, aunque he de decir que antes de la aparición del matiz ya se daban casos problemáticos relacionados con el tema.

El matiz⁵ de este concepto, nos hace pensar que el legislador lo que quiso hacer es adaptar el mundo más actual, se podría decir que más tecnológico, al derecho de marcas. Las marcas no tradicionales -que veremos en apartados posteriores- son las que se ven afectadas por esta actualización. Al eliminar esta representación gráfica, habría ciertos tipos de marcas que antes no se podría registrar pero que ahora sí, debido a que no se especifica la forma que se exige para registrar un signo como marca, a diferencia de como se hacía *ex ante*. Tras varias decisiones se ha decidido que el criterio sea que una marca se puede registrar siempre que se haga de forma clara, concisa, autónoma, accesible, duradera y objetiva.

Si todo esto lo aplicamos al mundo de la moda, encontramos este problema conceptual a la hora de registrar por ejemplo **marcas olfativas** o las gustativas. En la actualidad esto no es posible ya que no se ha encontrado una forma de poder registrarlas y de hacer que perduren en el tiempo y se demuestra en varias sentencia entre las que destacan: el caso Sieckmann⁶, donde se enfrentaban en relación a una esencia que les daba un olor especial a las cosas y que es mencionado por autores como Carlos Fernández-Novoa. Este asunto

⁴ Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas.

⁵ Matiz hecho a través artículo 4 del Real Decreto-ley 23/2018.

⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-273/00, de 12 de diciembre de 2002. Caso Sieckmann. Caso que enfrentaba a Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent, donde se enfrentaban en relación a una esencia que les daba un olor especial a las cosas. Tras mucha interpretaciones finalmente se determinó que no se podían registrar las marcas olfativas por razones como su corta durabilidad.

marca una gran importancia en el requisito de la representación gráfica⁷. Y el caso L'Oreal contra Bellure⁸.

2.2 Funciones

Como ya he señalado brevemente en el apartado anterior, la marca es algo que está presente en la vida cotidiana de manera constante, teniendo que convivir con ellas constantemente. Lo que produce esto, es que van a producir efectos en el público (consumidores) y que las relaciones creadas entre sí crearán posibles conflictos.

Según varios autores⁹ como Carlos Fernández-Novoa, tras realizar un trabajo de investigación sobre las funciones de las marcas, he decidido que son estas las principales:

1. FUNCIÓN DISTINTIVA

Esta primera función, en mi opinión es la función básica de las marcas ya que se menciona en todas las definiciones de marca, no solo en las presentadas en el apartado anterior sino en las demás existentes. Esto hace que se denote mucha importancia de esta función y esto está apoyado por autores doctrinales como Baumbach y Hefermehl, Carlos Fernández-Novoa¹⁰ o Bercovitz¹¹ que sostuvieron que la función distintiva es la función básica de las marcas.

Esta función se basa en la distinción de los productos asociados a una marca, es decir, es la indicación de la procedencia empresarial de un producto, por lo que dentro de esta función distintiva también podríamos encontrar la función de indicación del origen empresarial e incluso de forma indirecta la función de información, pero que más adelante ya veremos.

⁷ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre...* Op. cit. p. 48

⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia (sala primera), asunto C-487/07, de 18 de junio de 2009. Caso L'Oreal contra Bellure. Asunto que enfrentó a varas partes principalmente a L'Oreal, Lancôme y Garnier contra Bellure NV. Se enfrentaron por causa de una denuncia por parte de L'Oreal a Bellure NV, por copiar el envoltorio, frasco y olor de un perfume. Al no poder registrar el olor, y el juez creer que el resto de los elementos tampoco corrían riesgo de confusión acabó desestimando la pretensión.

⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre...* Op. cit. p. 66

¹⁰ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Fundamentos de derecho de marcas*, Ed. Montecorvo S.A (1984) p. 47

¹¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi (2021), capítulo 3.

Por lo tanto, podríamos definir la **función distintiva** como la función de las marcas cuyo objetivo principal es el de que los consumidores pueda identificar un producto y su procedencia empresarial forma clara. Si seguimos la definición dada por Carlos Fernández-Novoa¹² la función indicadora de origen empresarial es aquella que se basa en las reacciones de los consumidores y en la estructura de derecho de marcas. Lo que produce es un garantía de indicar el origen, que viene a ser la empresa que es titular de la marca en cuestión.

Considerando ambas funciones, creo que ambas podrían formar una sola, ya que están indicando lo mismo, un origen o una marca que pertenece a un titular. En la función distinción o de indicación de origen el principal problema que podemos encontrar más comúnmente es el riesgo de confusión que veremos más adelante. Si llevamos esta función a la práctica, un ejemplo que se me viene a la mente es el cocodrilo de la marca Lacoste, que es un signo que hace que su identificación sea inmediata.

2. FUNCIÓN REPUTACIONAL

Esta segunda función es también conocida como función condensadora del *goodwill*, es la aquella que se basa en ir acumulando un prestigio o fama. Este goodwill solo existe en la apreciación de las personas¹³. Esta función surge porque la marca tiene asociada un prestigio y una calidad y existe una expectativa de que se transmita al comprador cuando adquiere o usa el producto o servicio.

En los casos de piratería o imitación esta función suele ser la más dañada, sobre todo en las marcas renombradas¹⁴ -en las que en mi opinión se encuentran las marcas de moda de lujo-, es decir, aquellas marcas muy conocidas por todos los públicos y que sus productos son muy consumidos por la sociedad. Esta función se ve más dañada que el resto, porque normalmente las copias no coinciden en la calidad del producto.

Un ejemplo que a mi forma de ver ilustra de una forma muy clara es cuando esto le ocurre a una marca muy prestigiosa en el mundo de la moda como por ejemplo Louis Vuitton,- considerada como marca de lujo- que es una marca muy conocida por la

¹² FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre...* Op. cit. p. 71

¹³ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Fundamentos de ...* Op. cit. p. 58

¹⁴ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre ...* Op. cit. p. 76

comercialización de los bolsos. En el caso de que un tercer empresario no relacionado con la marca venda bolsos de imitación, sin la misma calidad a la original, la reputación de la marca renombrada se vería dañada.

3. FUNCIÓN DE INFORMACIÓN

En tercer lugar, la función de información es una función que consiste en aportar informador al consumidor de las características del producto o el servicio con la simple visualización, es decir, trabaja junto con las funciones de distinción y reputación.

Esta función puede ejercerse de distinta forma por las marcas, bien como una identificación de un determinado producto, o bien como uso para diversificación de los mismos productos de una marca. Esta información no solo sirve para la asociación de un producto a una marca y proporcionar una serie de información relativa a la calidad, características, uso..., sino que además que todo ello se mantenga en el tiempo y que en caso de adquisición estas características estén presentes.

Esta función lo que proporciona es seguridad para que en caso de adquisición si esa información se ha manipulado o si el producto ha sido modificado por un tercero que no es el empresario poder exigir responsabilidad por ello o incluso incluirse como prohibición absoluta de registro¹⁵.

4. FUNCIÓN PUBLICITARIA

En cuanto a la función publicitaria, lo primero que me gustaría mencionar es la discusión por parte de la doctrina¹⁶ en cuanto a su autonomía, que sería la principal problemática que he encontrado. Algunos autores niegan esta función ya que consideran que no debería formar una sola, ya que se ha demostrado que sin algunas funciones como la de distinción o la de reputación no estaría completa.

¹⁵ Artículo 5, apartado 1, letra g) de la LM.

¹⁶ Uno de los trabajos más relevantes fue el del profesor AREÁN LAÍN, M. con su trabajo “En torno a la función publicitaria de la marca”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Ed. Universidad de Vigo, Tomo 8, pp. 57 a 84 .

Aun así, la corriente más aceptada es la contraria, la que acepta la autonomía. Esta corriente está representada por algunos autores como Carlos Fernández-Novoa o Areán Laín que la considera completamente autónoma¹⁷ aunque saben que las funciones ya mencionadas influyen de alguna forma en esta función de publicidad.

Es una función que se basa en la promoción de los productos o servicios de las marcas. Pero que también sirve para influenciar en los consumidores, atraerles para que compren esos productos, en crear y extender la reputación o el *goodwill*.

Una de las formas para ejercer la actividad es a través de los eslogan. Son unas formulas originales que sirven para publicitar. En el mundo de la moda hay algunas marcas que resaltan por su conocido eslogan por ejemplo, en la marca de ropa y accesorios deportivos Adidas, es “*Impossible is nothing*”¹⁸. A través de él demuestra un incentivo de uso de la marca para conseguir que el consumidor haga cualquier cosa que se proponga. Está función al igual que la de reputación afecta principalmente a las marcas renombradas ya que al ser conocidas por un público mayoritario, se dañe más en caso de imitación o piratería.

5. FUNCIÓN DE INVERSIÓN

Esta función de inversión¹⁹ es una función que está estrechamente unida con las funciones de información y reputación. Consiste en la utilización de la propia marca para conseguir una imagen o reputación a través de la atracción de la clientela, lo que nos haría pensar que entra en conflicto con la función de publicidad, lo que podría causar un problema, pero no es así, ya que estas se diferencian en que la de inversión utiliza técnicas comerciales cosa que la publicidad no. Las técnicas comerciales pueden hacer referencia por ejemplo al envoltorio o al formato de presentación del producto.

¹⁷ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre...* Op. cit., pp. 78 y 79.

¹⁸ MUE nº 2922020. Pertenciente a Adidas International Marketing B.V.

¹⁹ VELASCO VEGA, C., e ILARDIA LORENTZEN, F., “Conceptos generales y nociones básicas del derecho de las marcas”, *Fashion Law*, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), p. 43

2.3 Tipos de marcas

Para poder hacer una delimitación de los distintos tipos de marcas, hay que remontarse a lo explicado en el apartado primero, es decir, al concepto de marca y al problema de la eliminación del concepto de representación gráfica. Lo primero que voy a hacer es recordar que consideraban tanto la LM como el RMUE como marca: *signos, palabras, nombres, dibujos, colores, la forma de embalaje, cifras*²⁰...

Parece ser que es una lista exhaustiva y definida pero si recordamos el conflicto que giraba en torno a la representación gráfica y al registro de ciertas marcas, como les pasaban a las olfativas²¹ o las gustativas, deducimos que no es una lista cerrada. Ya que debido a la adaptación de la tecnología pueden ir surgiendo nuevas marcas.

Para proceder a la clasificación de los tipos de marcas, lo voy a hacer a través de tres grupos separados, el primero de ellos según el alcance geográfico; el segundo lugar según la naturaleza, haciendo especial hincapié en las más relevantes para el mundo de la moda y; en último lugar según su finalidad.

2.3.1 En función de su situación geográfica

Son principalmente 3 las que tienen efectos en nuestro país:

MARCA NACIONAL: como bien lo dice la palabra, es la marca cuyos efectos solo van a producirse en una nación, que en nuestro caso sería España. Su registro se produce en la Oficina Española de Patentes y Marcas (a continuación como OEPM).

Un ejemplo puede ser esta marca de ropa española, situada en Barcelona:

Marca española nº 3664139

²⁰ Artículo 4 LM y artículo 4 de la RMUE.

²¹ Recordar la sentencia caso Sieckmann. Vid. infra p. 9



Hay que señalar que en nuestro país va a haber una coexistencia²³ entre el sistema nacional de marcas y el sistema de la UE²⁴. Esta dualidad hace que se cree una interconexión²⁵ entre ambos sistemas, donde se va a poder apreciar en distintos ámbitos, pero haciendo especial hincapié en:

- La solicitud: la marca de la UE puede reivindicar que se le dé la misma fecha de solicitud que a una marca nacional de fecha anterior, pero siempre que no hayan pasado 6 meses desde que se solicitó la nacional.
- La oposición de registro: tanto la marca nacional como la marca de la UE pueden servir como base de apoyo de la denegación de registro, tanto en un proceso como en el otro. Y también puede ocurrir que el titular de la marca nacional impida la inscripción de la marca comunitaria²⁶.
- Antigüedad de la marca: una marca de la UE pueda reclamar la antigüedad de una marca nacional, ya sea en el Estado Miembro registrado o varios Estados Miembros.

Esta conexión dará lugar a distintas consecuencias, desde un lado positivo, que la solicitud y la marca tienen el mismo valor, y sentido vamos a denominarlo negativo, que al ser sistemas distintos solo podrán funcionar de forma correcta, si no están conjugados de forma correcta al entrelazarse podrían surgir problemas de interpretación.

²² Fuente:

<http://consultas2.oepm.es/WSLocalizador/GeneracionImagenServlet?numeroMarca=M3664139&pantallaCompleta=true>

²³ Sentencia del Tribunal de Justicia (sala segunda), asunto C-93/16, de 20 de julio de 2017. Cuestión número 25.

²⁴ La autonomía del sistema comunitario de marcas inicia con el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, desarrollado por otros textos posteriores, actualmente está derogado.

²⁵ CASADO CERVIÑO, A., *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica*. Lex Nova, Valladolid (2000), p. 491

²⁶ CASADO CERVIÑO, A., Op. cit p. 492

Voy a poner un ejemplo de cómo entiendo yo que afectaría esta conexión al registro de una marca, aplicándolo a un posible problema ficticio: una persona titular de una marca dedicada a la comercialización de productos de belleza registra su marca en España de forma exitosa, considerando la OEPM que no hay motivos absolutorios de denegación. Pero cuando solicita el registro ante la Oficina de la UE, este sí considera que hay motivos de denegación absoluta -en relación por ejemplo con la percepción del consumidor español-, denegando el registro de la marca.

Entonces entendemos que en base a esa coexistencia en relación a la oposición de registro mencionada en la página anterior, aunque haya precedentes exitosos o de denegación en España o en cualquier Estado Miembro, los principios del sistema de la UE, en especial su autonomía, hace que estas decisiones se tengan en cuenta pero no serían vinculantes a la hora del registro en el sistema de la UE.

MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA: la marca de la UE es aquella que despliega sus efectos de forma unitaria en los distintos Estados Miembros²⁷ que lo forman. Este tipo de marcas tiene tres principios asociados: unidad, autonomía y coexistencia²⁸.

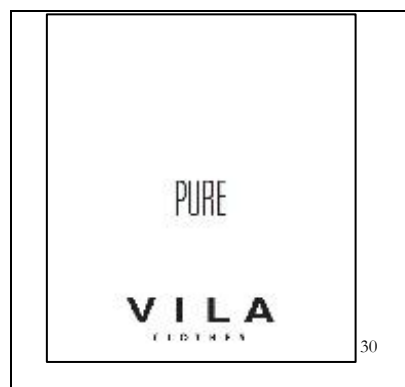
El sistema de marcas de la UE está formado por los Estados Miembros de la UE y en caso de que haya incorporaciones de Estado nuevos al sistema, los efectos se producirán de forma automática. Esta marca se caracteriza por tener un **registro único**, que está controlado y organizado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo EUIPO²⁹). Un ejemplo de marca registrada en la UE sería:

MUE n° 011470648

²⁷ A día 19 de junio de 2022, la UE está formada por 27 Estados Miembros.

²⁸ CASADO CERVIÑO, A., Op. cit, pp. 55 y 56

²⁹ Su nombre basado en las siglas en inglés.



Como ya hemos mencionado anteriormente, la marca de la UE tiene un carácter unitario³¹, es decir, que todos los efectos derivados del registro como puede ser la nulidad o la renuncia³² tiene efectos en el conjunto del territorio. Ese carácter unitario³³ afecta:

- A la admisión del registro: el signo debe tener la función distintiva bien marcada, ya que si carece de ella en cualquier Estado miembro se podrá denegar su registro.
- En la denegación: en este caso se presentan dos posibilidades, la primera en relación con el caso presentado en la oposición del registro, en la coexistencia de los sistemas nacionales y del sistema de UE; y segundo lugar en cuanto a la denegación de registro por riesgo de confusión o a las acciones de nulidad de derechos anteriores en marcas ya registradas.
- En la protección: este aspecto será el más importante del carácter unitario del sistema de marcas de la UE. Esta protección estará otorgada por los Tribunales de Marca³⁴ de la UE afectando al conjunto de la unión. Esta característica se expresa en distintos preceptos del RMUE: en el ya mencionado artículo 1.2; en el carácter exclusivo de uso y su prohibición ante terceros regulado en el artículo 9; y en los actos de violación del derecho exclusivo del titular, regulados en el artículo 130.

Aun así estas expresiones del carácter unitario no hay que entenderlas de forma absoluta, ya que varios asuntos como “*combit Software*”³⁵ se matizaron varios

³⁰ Fuente: <https://euipo.europa.eu/eSearch>

³¹ Artículo 1, apartado 2, RMUE.

³² FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, Ed. Montecorvo S.A, Madrid (1995) p. 36

³³ EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, *Tratado de Derecho de la Moda*, Volumen I, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) pp. 68 y 69

³⁴ Son tribunales especializados en el orden jurisdiccional civil, especialmente en torno a la Marca Comunitaria.

³⁵ Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-223/15, de 22 de septiembre de 2016.

preceptos, determinando finalmente que esa unidad afecta al registro pero no a las resoluciones prohibitivas.

MARCA INTERNACIONAL: la marca internacional es aquella que se encuentra registrada en el sistema internacional de marcas -Sistema de Madrid-, donde puede desplegar sus efectos en los distintos países miembros.

Este sistema al igual que el de la UE, tiene un sistema único de solicitud de marca, que en base a una sola solicitud despliega efectos en distintos países, lo que conlleva una serie de ventajas aparejadas, como podría ser la simplificación del procedimiento o el hecho de que la gran mayoría de los países estén adheridos a este Sistema y ayude al comercio internacional.

Al igual que pasaba con el sistema nacional de marcas y el de la UE, en el que había una conexión³⁶, en este caso pasa igual. Las normas del protocolo de Madrid permiten vincular ambos sistemas, su conexión se puede apreciar en:

- Titularidad: las normas del Protocolo de Madrid permiten a organismos públicos con la UE, ser titulares de una marca.
- Solicitud: las solicitudes de ambos sistemas sirven como base de registro en el sistema contrario y se podrá transformar la solicitud internacional a comunitaria en caso de denegación de registro de la marca internacional.
- En ciertos casos cuando hay una plena similitud de signos, productos y titulares, se establecen prevalencias, para evitar la doble inscripción.

Eso sí, le diferencia del sistema de la UE en que no existe ese carácter unitario de efectos en todos los Estados Miembros y también se diferencia de los otros dos tipos de marcas, en que no hay un organismo superior que se encargue de dar el visto bueno del registro en el sistema, serán las oficinas nacionales de cada país, las que acepten que esa marca produzca efectos en su territorio. En el caso de España será la OEPM la que en base al derecho español decidirá si produce efectos o no -esto lo veremos de forma más profunda en el procedimiento de registro-.

³⁶ CASADO CERVIÑO, A., Op. cit., pp. 500 y ss.



2.3.2 En función de su naturaleza o signo que protege

En cuanto a esta clasificación me centraré en los tipos de marcas que son relevantes para el mundo de la moda, ya sea por razones de estratégicas, por la función distintiva que ejercen o por su funcionamiento en el mercado. Para realizar una clasificación ordenada y clara, voy a separarlo en dos grupos principales y luego en las marcas que los forman:

MARCAS TRADICIONALES³⁸:

MARCA DENOMINATIVA: es el tipo de marca más tradicional, y esta exclusivamente formada por elementos verbales³⁹ en caracteres tipográficos comunes. Ejemplo: LEVI'S⁴⁰.

Dentro de este tipo de marcas existiría una subcategoría, que son las **marcas eslogan**⁴¹, que están formadas por frases con atracción publicitaria, que ya vimos en el apartado de las funciones de la marca que era uno de los métodos de las marcas para ejercer la función de publicidad⁴². Al eslogan se le exige esa distinción al igual que la marca denominativa, por lo que debe reunir requisitos como: juegos de palabras, originalidad e influir al público de alguna manera.

³⁷ Fuente: base de datos mundial sobre marcas, <https://branddb.wipo.int/branddb/es/>

³⁸ EQUIPO BAYLOS, "Marcas comerciales y sector de la moda", *Tratado de Derecho de la Moda*, volumen I; coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) pp. 71 y ss.

³⁹ Palabras, letras, dígitos, cifras, etc.

⁴⁰ Marca internacional n° 0250265, perteneciente a LEVI STRAUSS & CO

⁴¹ VELASCO VEGA, C., e ILARDIA LORENTZEN, F. "Conceptos generales y nociones básica del derecho de las marcas", *Fashion Law*, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), p. 45

⁴² Vid infra, pág. 12.

Me gustaría destacar el “*caso de Chiara Ferragni*”⁴³, que enfrentaba a la influencer y a una sociedad de nacionalidad neerlandesa que alegaba una situación de riesgo de confusión con la marca denominativa “Chiara”. La EUIPO en principio denegó su registro pero el Tribunal General de la UE, considero que la primera marca al estar formada por dos elementos denominativos no existía riesgo de confusión.



MARCA FIGURATIVA: dentro de las marcas figurativas vamos a encontrar dos tipos:

Marca puramente figurativa: es aquella que está compuesta exclusivamente por elementos figurativos. En este caso podríamos encontrar los logotipos que carecen de denominación.

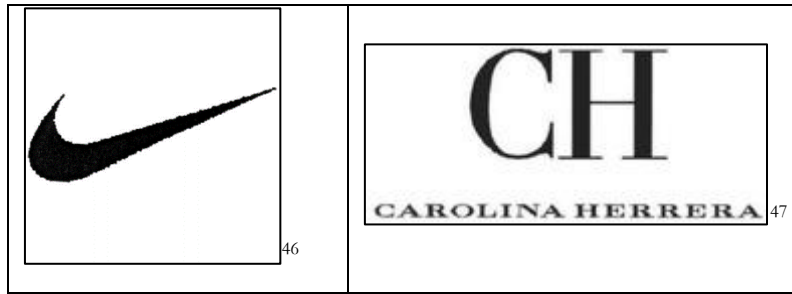
Marca mixta o figurativa⁴⁵: es decir es una mezcla de elementos figurativos con elementos verbales o verbales con colores o tipografía no común.

MARCA FIGURATIVA	MARCA MIXTA
MUE n° 37107	MUE n° 1141803

⁴³ Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, asunto T-647/17 de 8 de febrero de 2019.

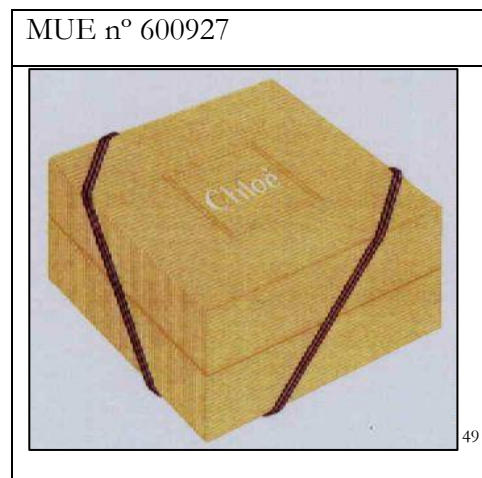
⁴⁴ Fuente: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/IT50201390213520>

⁴⁵ La jurisprudencia europea determina que en el caso de las marcas mixtas, tiene más importancia el elemento denominativo que el gráfico, como así de deriva del caso Panthé contra Panther: Sentencia del Tribunal General (sala décima), asunto T-117/20, de 10 de febrero de 2021



En el caso de la marca figurativa me gustaría destacar un caso sonado sobre el tema que fue el “*caso OFF White*”⁴⁸. Fue un litigio que enfrentó a Off-White contra la EUIPO, ya que esta rechazó la inscripción de la marca figurativa por carecer de carácter descriptivo y distintivo.

MARCA TRIDIMENSIONAL: es el tipo de marca que protege de forma tridimensional, es decir, los envases, embalajes, alcanzando a los elementos gráficos que formen parte de ello. Para que se puedan registrar, con una simple visualización se tiene que producir la función distintiva de forma clara, bien por la forma que tiene, o por el renombre.



MARCA DE POSICIÓN: son aquellos tipos de marcas que su alcance protege de forma específica la forma en la que están posicionadas los signos o figuras del producto, determinando de forma clara: la posición y tamaño de del signo relacionado con el producto

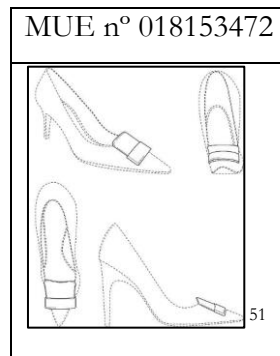
⁴⁶ Fuente: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/BA502003000037107>

⁴⁷ Fuente: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/WO500000001141803>

⁴⁸ Sentencia del Tribunal General de la UE., asunto T-133/19 de 25 junio de 2020.

⁴⁹ Fuente: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/WO500000000600927>

y los elementos que forma parte del producto. Estos elementos o figuras no se protegen por ir acompañados normalmente con el objeto⁵⁰.



MARCA DE PATRÓN: marca que están formadas por elementos que tienen una repetición de forma sistemática. Lo solemos encontrar en los estampados que llevan los signos de la marca como Louis Vuitton o Gucci.

De esta marca destaca un asunto relativo a la inscripción de un tipo de estampado denominado “*Damier*”⁵², que según la EUIPO decía que carecía de carácter distintivo por ser un estampado utilizado de manera usual en el mercado, y en productos similares. Pero con el tiempo y su uso este estampado adquirió fama lo que permitió denegar esa prohibición absoluta, registrando finalmente el estampado.



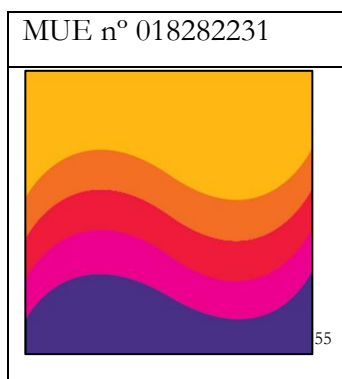
⁵⁰ El caso de Christian Louboutin y la suela roja: “La cuestión de si el hecho de que un color determinado se aplique en un lugar específico del producto de que se trate significa que el signo controvertido está constituido por una forma, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95... el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto, como el controvertido en el litigio principal, no está constituido exclusivamente por la «forma», en el sentido de esta disposición”

⁵¹ Fuente: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000018153472>

⁵² Sentencia Tribunal General de la UE, asunto T-105/19, de 10 de junio.

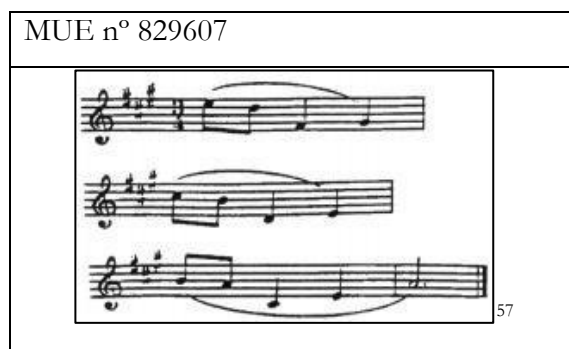
⁵³ Fuente: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/GB500000900370445>

MARCAS DE COLOR: las marcas que están formadas por uno o varios colores combinados, sin contornos, alcanzando su protección no solo al color sino también a su ubicación sistemática. Para su registro debe ir acompañado de un código de color⁵⁴. Por ejemplo si Christian Louboutin quiere registrar el color famoso de sus zapatos que el color *Pantone n° 18.1663 TP*.



OTRAS MARCAS⁵⁶:

MARCAS SONORAS: son marcas que están constituidas por un sonido o por una combinación de estos. En la actualidad ya no es necesario que sea representado por un pentagrama, es suficiente que se haga por medio de un archivo de audio.



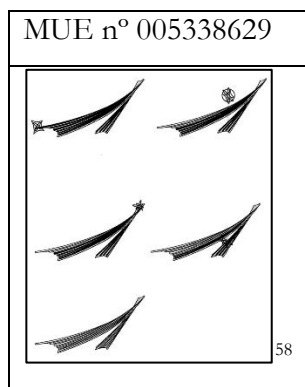
⁵⁴ Los códigos de color que sean universalmente conocidos, como el Pantone o el CMYK.

⁵⁵ Fuente: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000018282231>

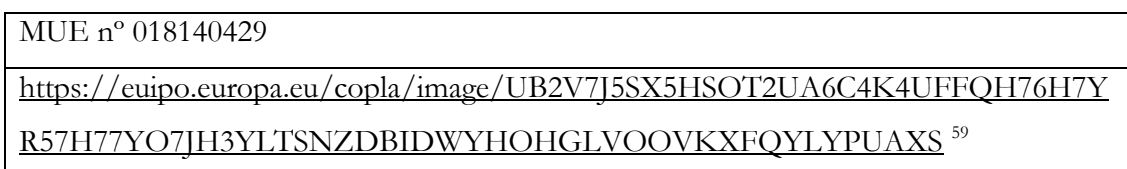
⁵⁶ Entre las que se encuentra también las tridimensionales en ciertos casos y las olfativas pero por razones ya mencionadas, no aparecerán como tipo de marcas.

⁵⁷ Fuente: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/WO50000000829607>. Perteneciente a Nokia Corporation.

MARCAS DE MOVIMIENTO: marca que contiene, un movimiento o un cambio en la posición de los distintos elementos de la marca. Es un tipo de marca no tradicional, que se representa bien a través de un archivo de video, o por secuencia de imágenes fijas que muestren el movimiento o la secuencia.



MARCAS MULTIMEDIA: son el tipo de marca que está compuesto por imágenes y sonido, combinado en uno solo. Esta muy relacionada con la marca de movimiento ya que permite registrar signos que identifican móviles, televisión, etc. Su representación se ejerce mediante archivos audiovisuales y se exige que permita su identificación es decir, no sirven solo ciertos ruidos ilegibles o gestos comunes como saludar.



MARCAS HOLOGRAMA: es una de las marcas más novedosas, donde la aplicación de la tecnología a las marcas es más evidente. Este tipo de marcas está formado por elementos con características holográficas, que puede ser representado a través de un archivo de video, por un conjunto de fotografías, o simplemente por las imágenes que sean necesarias para identificar de forma clara ese efecto holográfico.

⁵⁸ Fuente: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005338629>

⁵⁹ Fuente: <https://rma.legal/es/2021/01/26/y-si-te-digo-netflix/>

MUE n° 4041080



2.3.3 En función de su finalidad

De manera muy breve, me gustaría comentar esta clasificación de las marcas según su finalidad⁶¹. Hay tres tipos:

PRODUCTOS Y SERVICIOS: hacen referencia a la individualización de productos o servicios.

COLECTIVAS: son los tipos de marcas que valen para distinguir los productos o servicios de las distintas partes que puedan formar una asociación ya sea de comerciantes o fabricantes, es decir, los titulares de las marcas son las asociaciones.

GARANTÍA: da certeza de las características que tienen en común los productos o servicios que han sido elaborados por personas especialistas y que tienen relación con el titular de la marca.

⁶⁰ Fuente: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/FR500000004041080>

⁶¹ Según la Oficina Nacional de Patentes y Marcas.

3. REGISTROS DE MARCAS

Una vez mencionado los tipos de marcas, hay que hablar del procedimiento de su registro, porque como ya hemos visto es necesario que para que una marca produzca sus efectos, esta tiene que registrarse en un lugar determinado según donde se quiera desplegar esos efectos. A su vez también se mencionarán también las prohibiciones asociadas a esos registros.

3.1 Procedimiento

MARCA NACIONAL: para explicar el proceso de registro de una marca nacional, en este caso española, voy a explicar los distintos elementos que forman este proceso:

En primer lugar tenemos **ante quién hay que presentar la solicitud de registro**. En nuestro caso como ya he mencionado en el tipo de marca nacional es la OEPM. La OEPM es un Organismo de carácter público, Autónomo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que tiene distintas finalidades como: otorgar los títulos derivados de las solicitudes de propiedad industrial, fomentar y proteger la actividad creadora y representar a España las organizaciones internacionales sobre la protección intelectual e industrial.

En segundo lugar, hablare sobre la **legitimación**. En principio tanto personas físicas como jurídicas -incluso las pertenecientes al ámbito público-, actuando en nombre propio o bajo un representante.

A continuación, voy a hablar del **procedimiento**, que englobará muchas cuestiones diferentes. Como sabemos para poder registrar una marca hay que hacerlo a través de una solicitud⁶². Esta solicitud se tiene que depositar bien presencialmente para las personas físicas o a través de la sede electrónica de la OEPM y que deba cumplir con los requisitos⁶³ de admisibilidad⁶⁴ entre los que se encuentran la información necesaria para identificar al solicitante, una muestra de la marca y si es de algún tipo especial llevará una representación,

⁶² La solicitud para el registro de marca es el modelo 4101 que se encuentra disponible en: https://sede.oepm.gob.es/eSede/comun/Formularios_web/nl_mod4101_06.pdf

⁶³ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre...* Op. cit, pp. 109 y 110.

⁶⁴ Artículo 12 de la LM.

los nombres de los productos que se vayan a registrar -basado en la Clasificación Niza⁶⁵-, la paga de tasas y así como los requisitos reglamentarios que se exijan.

Una vez cumplimentada la solicitud con los requisitos generales y específicos, se designa una fecha de presentación de la solicitud, publicándolo en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (ahora BOPI). Una vez presentada llega el momento de oposición por cualquier persona tanto física como jurídica que se encuentre afectado y alegue prohibición absoluta, personas que posean un derecho anterior que aleguen prohibición relativa y las personas que pueden ejercer derechos derivados bien de la denominación de origen o bien una indicación geográfica protegida.

En el caso de la **oposición del registro**⁶⁶: para oponerse hay un plazo de 2 meses desde el día en que se publica la solicitud en el BOPI. La oposición al igual que la solicitud se hará también a través de un modelo⁶⁷ específico, donde deba de estar cumplimentado con los datos del oponente o del representante, las causas -tiene que estar motivado- y señalar contra los productos contra los que va dirigido, todo ello en el tiempo y plazo señalado. Para poder presentar una prohibición absoluta, tendrá que hacerse por un escrito de observación por parte de las autoridades públicas, asociaciones de consumidores, Consejos Reguladores u órganos rectores de las denominaciones de origen o indicaciones territoriales protegidas⁶⁸. A su vez, la propia OEPM, también hará su propia revisión de la solicitud para ver si hay motivos para apreciar prohibición absoluta.

Ahora bien, si hay alguna oposición o se aprecian causas de prohibición absoluta, automáticamente se suspende el expediente y se comunica a los que presentaron esa oposición u observación para que en el plazo de 1 mes, aporten las pruebas en las que se sustenten. A su vez se le dará al que presentó la solicitud de registro, otro plazo de 1 mes para presentar sus alegaciones. Dependiendo en que esté basada el obstáculo de registro se tendrán que presentar ciertas pruebas o se tendrán que basar en ciertos derechos. Por ejemplo: si la oposición está basada en que hay una marca existente registrada de hace más de 5 años, la prueba que se deba aportar es que esa marca sigue teniendo un uso efectivo

⁶⁵ La clasificación de Niza es una clasificación de productos y servicios que se puede encontrar en el siguiente enlace: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr>

⁶⁶ VELASCO VEGA, C., e ILARDIA LORENTZEN, F. “Procedimiento de registro y defensa registral de las marcas”, *Fashion Law*, coord.. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), p. 65

⁶⁷ El modelo de oposición de registro es el 4104 y se encuentra disponible en: https://sede.oepm.gob.es/eSede/comun/Formularios_web/nl_mod4104_06.pdf

⁶⁸ Artículo 19, apartado 4 de la LM.

durante los 5 años antes de la presentación de la solicitud de registro o en caso de que no tenga uso efectivo, las causas que lo justifiquen.

En cuarto lugar, en cuanto a la **resolución**:

- Si hay causas oponibles: la resolución de la denegación se presentara en el BOPI. Pudiéndose presentar recurso de alzada contra la resolución⁶⁹.
- Si no se aprecian causas de oposición o estas ha sido desestimadas, se concederá el registro de la marca, publicándolo en el BOPI y expidiendo el título por medios electrónicos.

Por último en cuanto a su **duración**, se otorga protección de la marca por 10 años, pudiendo prorrogarse por tiempo indefinido. Para prorrogar se tendrá que hacer a través del trámite de renovación de marcas⁷⁰. En caso contrario podrá producirse una caducidad de la marca, creando un problema a la hora de protección de la misma.

Durante el procedimiento de registro de marcas nacionales, podemos ir encontrando algunos problemas, los principales que podemos encontrar son la denegación por alguna de las prohibiciones que veremos en el apartado siguiente, pero centrándonos en este proceso, podemos encontrar varios: En primer lugar, hay que tener muy presentes los plazos, tanto de presentación como de oposición, ya que si no se cumplen, el fin pretendido no se llevará a cabo. En segundo lugar, por encontrar un defecto formal, es decir, escribir erróneamente un nombre, falta de documentos, cantidades erróneas, etc. Este tipo de errores son subsanables. Y por último, otro problema que podría ocurrir es un problema en la definición de los productos o servicios, bien porque la clasificación de Niza es errónea o porque no se han delimitado de forma correcta.

MARCA de la UNIÓN EUROPEA: para explicar el proceso de registro de la marca de la UE, seguiré el mismo esquema que en el caso anterior.

⁶⁹ Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 4116/2020, número de recurso 796/2020.

⁷⁰ Se hace a través de una solicitud, bajo el modelo 4105, disponible en:
https://sede.oepm.gob.es/eSede/comun/Formularios_web/nl_mod4105_06.pdf

En primer lugar, el **órgano** encargado de supervisar y de registrar las marcas es el ya mencionado EUIPO. Es una agencia de la UE que se encarga de gestionar las marcas registradas así como los dibujos o modelos comunitarios que se hayan registrado. Al mismo tiempo se encarga de colaborar con las Oficinas nacionales de los distintos Estados Miembros y también colabora con las Oficinas nacionales en el plano internacional.

En cuanto a la **legitimación**⁷¹, cualquier persona física, jurídica -incluidas los organismos públicos- con independencia de su nacionalidad.

En tercer lugar está el **procedimiento** de registro. Lo primero como en todos estos procedimientos es la presentación de la solicitud, que se solicita directamente a la EUIPO de forma telemática. Esa solicitud deberá contener lo mismo que la solicitud de registro en la OEPM⁷², y deberá ir en cualquier idioma de oficial de la UE aunque el solicitante debe designar otro idioma que funcionará de forma subsidiaria y tendrá que ser de un idioma oficial de la EUIPO⁷³. Aportado todo lo necesario y abonadas las tasas se dará una fecha de solicitud.

Luego entramos en un periodo de examen por parte de la Oficina, comprobando si hay irregularidades, objeciones, errores o prohibiciones absolutas. En caso de que se aprecie, se traslada al solicitante a través de una comunicación oficial, y en el plazo de 2 meses deberá subsanarlo, aunque puede pedir otra prórroga de subsanación por el mismo tiempo, pero bajo causas justificadas. Si estos errores no se corrigen, se deniega total o parcialmente la solicitud.

En caso contrario si no hay infracciones o si las hay y se corrigen, se publica la solicitud empezando el periodo de oposición.

Los terceros interesados, una vez se ha publicado la solicitud, podrá presentar las **oposiciones** del registro que consideren acertadas, basadas en un derecho anterior o en un motivo absoluto. Dependiendo de que motivo⁷⁴ se haya interpuesto:

⁷¹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *El sistema...* Op. cit., p. 75

⁷² Identificación del solicitante, representación de la marca y lista de productos y servicios. Vid. Infra. pág. 14

⁷³ Alemán, español, francés, inglés e italiano.

⁷⁴ VELASCO VEGA, C., e y ILARDIA LORENTZEN, F. “Procedimiento de registro y defensa registral de las marcas”, *Fashion Law*, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), p. 67

- Si por un motivo absoluto: es decir, como no poseer el carácter distintivo, la oficina trasladará esta oposición al solicitante para que las comente, pero para el oponente no se le trasladará el resultado del examen, solo un justificante.
- Si es por derecho anterior: en un primer plazo de 3 meses podrán presentarse las oposiciones, una vez presentadas la Oficina deberá admitirlas a trámite, notificando a ambas partes señalando los plazos correspondientes y comprobando si se cumplen con los requisitos formales.

Posteriormente existirá un plazo de reflexión de duración de 2 meses -prorrogables 22 meses más-, en los que se intentará llegar a un acuerdo sobre la oposición. Si no se llega a un acuerdo, empieza el periodo de contradicción que en el plazo será también de 2 meses en las que el oponente presentará todas las alegaciones o pruebas en las que se fundamenta y otros 2 meses para que el solicitante del registro conteste.

Terminando con el procedimiento, este finaliza cuando la EUIPO considera que no hay más observaciones, por lo que el expediente se tendrá por finalizado, aceptado la inscripción de la marca. Por último, la **duración** es la misma que en la marca nacional, 10 años, renovables por otros 10 años. Y al igual que en el caso de la marca nacional, si no se renueva la marca, se producirá la caducidad.

MARCA INTERNACIONAL: este tipo de marca tiene su origen en el Convenio de París⁷⁵ para la protección de la propiedad industrial, estando algunos de sus artículos relacionados con las marcas. Pero no será hasta el Sistema de Madrid⁷⁶ cuando se establezca un sistema de marcas internacionales.

Este procedimiento de registros es el más especial de los dos, ya que como hemos mencionado anteriormente⁷⁷ carece de órgano superior que supervise el registro de la marca en el sistema internacional. Y se caracteriza porque solo tendrá efecto en los Estado Miembros del Sistema de Madrid.

Antes de empezar con el desarrollo del procedimiento me gustaría comentar un poco el origen y la forma en la que está estructura el Sistema de Madrid. En primer lugar, está formado por dos tratados, que serán la base de todo el sistema de marcas. El Arreglo de

⁷⁵ 20 de marzo de 1883

⁷⁶ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre...* Op. cit, pp. 720 y 721

⁷⁷ Vid. Infra. p. 17

Madrid de 1891 y el Protocolo de Madrid de 1989. El origen como hemos mencionado estaba en el Convenio de París por lo que cuando se firmó el Arreglo, todos los países pertenecientes al Convenio, formarían parte del Arreglo. Hay que mencionar que los países miembros no son iguales en los dos tratados (son mayores en el protocolo).

El Arreglo⁷⁸ se caracteriza porque solo pueden registrarlo los nacionales o los domiciliados en un país y que exige tener ya la marca registrada en la Oficina nacional para que pueda tener efectos en el extranjero. El Protocolo surge para corregir las oposiciones⁷⁹ surgidas con el Arreglo y se diferencia del otro, en que aquí pueden ser parte también las organizaciones gubernamentales (como la UE). Sus diferencias y similitud hacen que el procedimiento y la designación de los países posteriores sea distinta.

La **legitimación** la tienen las personas físicas o jurídicas-con sede social en España y las organizaciones públicas.

La **solicitud**⁸⁰, se debe presentar en una única solicitud, en un único idioma y pagar una tasa en francos suizos (300), sin perjuicio de pagar la tasa nacional. Podrán formar parte los signos que se han mencionado en los apartados anteriores y es obligatorio presentarlo ante la Oficina nacional de cada país, que en nuestro caso es la OEPM, exigiéndose los mismos requisitos que la marca nacional.

Para poder solicitar una marca internacional ante este órgano, debe tener unas especialidades. Si aplicamos lo que ya hemos visto:

- Si queremos designar la marca en Estados que forman parte del Protocolo, es suficiente con tener solamente la marca solicitada y ser persona física, jurídica u organización del sector público.
- Si queremos designar la marca en Estados del Arreglo, esa marca debe estar ya registrada en el país de origen y se exige ser nacional o estar domiciliado en el país.

⁷⁸ Los Estados Miembros de ambos tratados se pueden encontrar en:

https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

⁷⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre...* Op. cit. p. 724

⁸⁰ OEPM: “Manual informativo para los solicitantes de marcas internacionales”, Madrid, https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Manual_Informativo_Marcas_Internacionales.pdf

La solicitud se hace a través de un formulario⁸¹, que debe ser de idéntico titular, y la misma identificación de productos y servicios que la nacional..

En cuanto al **procedimiento**⁸² hablaremos en el conjunto del sistema: la OEPM en primer lugar recibe la solicitud y hace un primer examen formal en el que se comprueban los datos y que estos coinciden con lo solicitado para el sistema internacional. Esta solicitud se remite a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ahora OMPI), que hará un examen formal y lo publicará con número internacional. Y por último cada Oficina nacional de los países solicitados decide en base a su derecho nacional si concede o no el reconocimiento. Estas oficinas nacionales para revisar si se cumplen los requisitos, si se dan las prohibiciones u oposiciones tienen un plazo de 18 meses prorrogable 1 año más.

Si el país correspondiente rechaza el registro de la marca, este tendrá la obligación de comunicarlo, ya que si no se dará por hecho que sí que se acepta.

Por ejemplo, aplicando esto a una marca: yo tengo una marca de calzado de noche, llamada “INIGHT”, y la tengo registrada en España. Como España es parte del Arreglo de Madrid, podré desplegar los efectos en los Estados Miembros, y por ejemplo fijándonos en Reino Unido, en base a su derecho, debiera comprobar que no existe ningún tipo de prohibición para que mi marca pueda tenerse en cuenta en el país.

La **duración** de la protección coincidirá con el resto, 10 años más renovación indefinida por otros 10 años. Y como en los otros dos tipos de marcas, se debe renovar para evitar el desuso de la marca y así carecer de problemas. La renovación se podrá hacer de forma total o parcial.

3.2 Prohibiciones

El sistema de registro español como el comunitario plantea dos tipos de prohibiciones, protegiendo cada uno intereses distintos. Las prohibiciones absolutas sobre los intereses público-impiden la monopolización- y las relativas sobre los intereses de los particulares-derechos anteriores- :

⁸¹ Los distintos formularios se encuentran disponibles en: <https://www.wipo.int/madrid/es/forms>

⁸² OEPM: “Manual informativo para los solicitantes de marcas internacionales”, Ibidem.

3.2.1 Prohibición absoluta

La prohibición absoluta se encuentran regulada en el artículo 5 de la LM, y este artículo hay que unirlo con su igual en el ámbito europeo, es decir, el artículo 7 del RMUE. La prohibición absoluta a lo que hace referencia es al signo y debido a que este lleva un problema asociado hace que la marca no sea registrable. Esta prohibición absoluta tienen una serie de finalidades, como evitar ventajas comerciales para el titular de la marca para así evitar como ya hemos mencionado la monopolización, y también la finalidad de evitar causar perjuicios a los competidores.

La prohibición absoluta se caracteriza porque primero, se ejerce a través de la acción de nulidad, que no está sujeta a ningún plazo; segundo, sus causas están tasadas y tercero según la jurisprudencia del Tribunal Supremo la interpretación y la aplicación de las normas se debe hacer de forma restrictiva -se debe cumplir todo los requisitos- al considerarse limitativa de derechos.

A continuación desarrollaremos las distintas prohibiciones relevantes en el sector de la moda y que se regulan en el artículo 5, en el apartado primero de la LM:

En primer lugar en la letra a) del artículo tenemos la prohibición de registro debido a que el **signo no constituye marca** por no seguir lo dispuesto en el artículo 4 de la LM. Para que un signo constituya marca debe cumplir tres condiciones:

- Debe ser un signo el objeto de la solicitud de registro.
- Debe ejercer la función de distinción.
- Debe ser adecuado para ser representado en el Registro.

Por ejemplo, basándonos en la jurisprudencia ya mencionada, si Lancôme quisiera registrar el olor de uno de sus perfumes, no podría, porque los olores no son signos que constituyan marcas.

En segundo lugar nos encontramos con la causa más habitual de denegación de las marcas que es la **carencia de carácter distintivo**. Hay que diferenciarlo de lo dicho en la letra a) y se diferencia en que esta distinción se aplica desde un plano más específico a los

productos y servicios, de ahí que un mismo signo pueda tener esta característica en un producto pero en otro no.

Para considerar que se está cumpliendo con esta función, se debe garantizar la identidad de los productos al consumidor sin confusión ninguna, deben distinguirse los productos y servicios de otros distintos de procedencia distinta y debe tener el nivel exigido mínimo. Aquí nos encontramos con las marcas que son demasiado simples para diferenciarse del resto.

Los criterios de apreciación de la distinción son iguales para todas las marcas aunque es verdad que lo mismo en determinados ámbitos o en determinados tipos de marcas la percepción por el público es diferente por lo que el examen no será igual de exhaustivo como en el caso de las marcas-eslogan⁸³ que el tribunal ha determinado que al no ser un tipo de marca -ya que es un subtipo de la denominativa- su examen no es tan absoluto. Pero esto no quita que no tengan protección, solo que se exigen ciertas características⁸⁴. Sobre el tema destaca el “*caso de Smart Technologies*”⁸⁵.

Por ejemplo si una marca de cosmética utiliza como signo una gota de agua, este signo no es suficiente para distinguirlo del resto.

En tercer lugar tenemos la prohibición relacionado con las marcas que contienen **signos descriptivos**, regulado en la letra c) del artículo 5.1 de la LM⁸⁶. Las marcas que contienen este tipo de signos son las marcas descriptivas que son aquellas que están compuestas por signos que informan al público de las características del producto o servicio al que afecta.

Por lo tanto uniéndolo con la prohibición anterior si incurre en esta prohibición también lo hará con la mencionada en la letra b), en relación con los mismos productos y servicios. Entonces, para que se vea afectados⁸⁷ por esta prohibición deben ser signos que tengan una vinculación directa y clara con ciertos productos y servicios para que los consumidores o el público puedan percibir su descripción o sus características. Por lo tanto un signo podrá ser descriptivo en un tipo de productos y en otros no serlo.

⁸³ EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, *Tratado de Derecho de la Moda*, Volumen I, coord.. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) p. 77

⁸⁴ i.e. Juego de palabras, originalidad e influir al público.

⁸⁵ Sentencia Tribunal Justicia, asunto C-311/11, de 12 de julio de 2012

⁸⁶ Este precepto entendido desde una perspectiva abierta y no exhaustiva.

⁸⁷ Para su verificación se deberá tener en cuenta tanto al público general como al público especializado.

Pero hay que mencionar dos excepciones⁸⁸: primero que esta prohibición no se debe aplicar a las marcas sugerentes o que aludan a alguna característica del producto servicio y segundo que es posible registrar una marca que con una combinación de signos descriptivos si tienen suficiente distinción.

Por ejemplo en caso de un empresario que comercializa gafas de sol y ,contiene signos como “*for the sun*”, estaría incurriendo en la descripción del destino.

En cuarto lugar tenemos las marcas que se constituyen de **signos** que con el tiempo se han **convertido en habituales** en un sector o en el tráfico de comercio. Regulado en el artículo 5.1 letra d) de la LM.

Lo que ocurre con este tipo de signos es que en un principio sí que eran capaces de ejercer su función distintiva o de origen pero con el tiempo y el uso por parte del público se ha vuelto algo genérico, utilizado por todo el sector, impidiendo ejercer la función marcaria. Dentro de esta prohibición se exige que los signos de los que estén formados tienen que ser habituales entendido desde el punto más restrictivo, excluyendo por lo tanto aquellas marcas compuestas por signos habituales junto con elementos figurativos, denominativos, etc. Por ejemplo la palabra “*Bravo*”⁸⁹, fue controvertida en su momento, ya que era considerada como habitual.

Para examinar si se cumple esta prohibición se tendrá en cuenta:

- La fecha: es un elemento muy importante ya que dependiendo de cuando se tome en consideración se podrá determinar cómo habitual o no. Si no era habitual en el momento de la solicitud, pero lo ha sido posterior, será objeto de oposición por caducidad⁹⁰.
- El carácter: tiene que guardar relación con los productos o servicios.
- Los destinatarios: entendiendo a todas las partes del sector afectado (fabricantes, transportistas, consumidores, etc.)

⁸⁸ EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, *Tratado de Derecho de la moda*, Volumen I, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) p. 78

⁸⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-517/99, de 04 de octubre de 2001.

⁹⁰ Artículo 54, apartado 1, letra b) de la LM.

Por ejemplo una marca de ropa quiere registrar como signo las letras S, M, L dentro de su línea de prendas para indicar el tallaje de las prendas. Esto se denegaría ya que es una de las formas universales de indicar la talla de las prendas.

La siguiente prohibición que nos encontramos, con la prohibición que se encuentra en la letra e) del artículo 5.1 de la LM que hace hincapié en las marcas que se constituyen de signos *“constituídos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto”*.

Esta prohibición en un principio afectaba solo a las marcas de forma, pero con la reforma de la LM⁹¹ se ha introducido a todos los tipos de marcas, ampliando el alcance de la prohibición, eso sí, solo afectará a los signos formados exclusivamente en la forma del producto, si va unido con otros elementos que se consideran distintivos, no se aplica la prohibición.

Esta prohibición se podrá dividir en tres prohibiciones específicas, basadas en lo mencionado en el artículo:

- Prohibición de la forma u otra característica que viene impuesta por la naturaleza del producto: no se pueden registrar las marcas en que su forma venga dado solo por la naturaleza del producto. Por ejemplo si se quiere registrar la forma habitual de una camiseta de manga corta.
- Prohibición de la forma u otra característica de un producto que es necesaria para lograr un resultado técnico:⁹²se deniega el registro a aquellas marcas que contienen signos formados por formas de producto que lo que hacen es incorporar una solución técnica, impidiendo su uso al resto de empresarios. Con esta prohibición se quiso poner un límite entre lo que se entendía por marca y por patente. Por ejemplo si queremos registrar una marca de cosmética que tiene un producto de mascarillas para la cara que lleva un sistema de cierre que evita que se estropee. Si ese sistema de cierre se demuestra que es básico para no estropearse no podrá registrarse al considerarse resultado técnico.

⁹¹ Real Decreto-ley 23/2018.

⁹² EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, *Tratado de Derecho de la moda*, Volumen I, coord., Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) p. 79

- Prohibición de la forma u característica que le otorga al producto un valor fundamental: se rechaza el registro de marcas, en las que las formas que componen el signo se convierten en el elemento más atractivo del producto, convirtiéndose en la razón principal de su adquisición. aquí habría un problema a la hora de determinar la capacidad de atracción. Esta prohibición lo que hizo fue trazar una línea entre lo que se entendía por marca y por diseño industrial.

En penúltimo lugar, hay que mencionar la prohibición creó que sobrentendida en cualquier ordenamiento, relativa a que no se pueden registrar las marcas **con signos que sean contrarios a la ley**⁹³. Un caso representativo es “*¡Que buena ye! HIJOPUTA*”⁹⁴. Para determinar que un signo es contrario a la ley deberá considerarse: la estructura del signo ya sea denominativa o gráfica, la naturaleza y; el consumidor y su percepción.

Por último nos encontramos con la prohibición de la letra g) del artículo 5.1 de la LM de signos que **inducen al público al error**. Estos signos son signos engañosos, brindan una información errónea al consumidor, impidiendo una transparencia en el mercado. Los signos engañosos pueden ser directos, si incorpora los elementos que generan el engaño y pueden ser indirectos cuando aludan a esos elementos.

Para que se de esta prohibición tiene que existir una discordancia entre lo indicado y lo sugerido por el signo y entre lo indicado y sugerido en las características de los productos o servicios, tenido que influir en el consumo de la gente.

Este carácter engañoso se relaciona con la naturaleza, origen geográfico o la calidad. Es una lista ejemplificativa pero también puede ampliarse a otros supuestos. Sobre estos casos destaca un caso sobre el origen de un Champan francés.⁹⁵

Por ejemplo se daría esta prohibición en caso de registro de una marca de comercialización de prendas que se podría llamar “CACHEMERE CLOTHES” y la realidad es que las prendas se fabrican con algodón.

⁹³ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre...* Op. cit. pp. 231 y 232

⁹⁴ Sentencia del Tribunal General, asunto T-417/10, de 09 de marzo de 2012.

⁹⁵ Sentencia Tribunal Supremo (España) 771/2016, de 1 de marzo de 2016. El caso se ocupa de una demanda por parte del representante de Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, hacia el titular de la marca “Champim” por utilizar un distintivo en las botellas sobre el champagne, induciendo al error en el público.

3.2.2 Prohibición relativa

Como hemos mencionado en la introducción, existen también unas prohibiciones relativas⁹⁶, que afectan a los intereses privados. Estas prohibiciones impiden el registro de marcas porque entran en conflicto con derechos anteriores que tenían terceras personas. Dentro de estas prohibiciones relativas encontramos el riesgo de confusión y asociación, pero yo lo explicaré de forma más detallada en el apartado posterior.

Para la explicación de cuáles son esos conflictos, iremos siguiendo la exposición de motivos de los artículos aplicables de la LM:

En primer lugar nos encontramos con el caso de las **marcas**⁹⁷ y **nombres comerciales**⁹⁸ anteriores, regulado en los artículos 6.1 letra a) y 7.1 letra a), respectivamente. Ambos regulan la prohibición de registro por la existencia de un derecho anterior y que consiste en que son idénticos bien a la marca o bien al nombre comercial que designan una serie de productos o servicios.

Unido con esto mencionado, tenemos lo regulado en los artículos 6.1 letra b) y 7.1 letra b). Estos apartados lo que van a regular es la prohibición relativa a un derecho anterior que es idéntico o muy parecido a la marca o nombre comercial que ofrece unos productos, servicios o actividades iguales a la marca que se quiere registrar, creando un riesgo de confusión.

En segundo lugar tenemos las prohibiciones relativas que afectan a las **marcas renombradas**, que aparecen en el artículo 8 de la LM. La prohibición consiste en que el derecho preexistente es idéntico al de una marca o nombre comercial que tiene renombre. Los productos o servicios que se quieren registrar no tienen por qué ser idénticos a los de la marca o nombre comercial con renombre.

La protección de este tipo de marcas se caracteriza en que a más renombre, mayor protección le va a dar a sus productos o servicios, por muy distintos que sea.

⁹⁶ Artículos 6, 7, 8, 9 y 10 de la LM.

⁹⁷ Se consideran marcas anteriores las nombradas en el artículo 6, apartado 2 de la LM.

⁹⁸ Se consideran nombres comerciales anteriores los mencionados en el artículo 7 apartado 2 de la LM.

Para aplicar este artículo se exigen una serie de requisitos, que son acumulativos: oposición previa, marca ya registrada, renombre de la marca registrada, vínculo entre signos, apreciación de ventaja desleal y justa causa.

En penúltimo lugar nos encontramos con las prohibiciones que se mencionan a lo largo del artículo 9 en su apartado 1 de la LM:

En la letra a)⁹⁹ es la prohibición relativa de un derecho anterior de un tercero que sin autorización no se pueden registrar marcas que estén formadas por el **nombre civil o la imagen** que identifique a una persona diferente a quien solicita la marca. Su función es la de proteger el derecho al nombre y se exige que el distintivo sea el nombre con el que se identifique la persona física y que la persona que presente la solicitud sea aquella que se identifique con el nombre y apellidos en cuestión. Un ejemplo que se me viene a la mente sería si quisiera registrar la marca ya mencionada “CHIARA FERRAGNI” y yo como INÉS GUERRA quisiera registrarla sin su permiso.

En la letra b) está la prohibición relativa que consiste en el **nombre, apellido o seudónimo** por el que se conoce de forma general a una persona y esta es distinta al solicitante. Se intenta proteger bien a la persona o a su legado ya que para que sea examinada de oficio la persona debe estar viva o no haber pasado más de 80 años desde su fallecimiento. Por ejemplo la marca “CAROLINA HERRERA”¹⁰⁰ que su nombre real no es ese, pero por el público es identificada así, si yo quisiera registrarla, estaríamos ante esta prohibición.

En el apartado c) la prohibición relativa al registro de una marca que reproduzca o imiten creaciones ya existentes y que estén protegidas por un **derecho de autor o de la propiedad industrial**.

Y en la última letra del apartado 1 del artículo 9, está la prohibición relativa a que la marca que se quiere registrar es idéntica o semejante a una **denominación social** o razón social de una persona jurídica, no registrada, que es notoria en el territorio nacional y que además coinciden en el ámbito de aplicación, creando un riesgo de confusión.

⁹⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre...* Op. cit., pp. 250 a 252

¹⁰⁰ Marca de la UE número: A004144994

Para su aplicación se exige la demostración de esta notoriedad en el territorio nacional en todo su conjunto y que exista una identidad en la denominación anterior y la solicitada - mismo ámbito de aplicación- , creando un riesgo de confusión.

Y por terminar con el artículo 9, el apartado tercero regula aquellas marcas que entren en conflicto con denominaciones de origen e indicaciones geográficas, en base al derecho nacional como al derecho de la UE.

Se exige que:

- Ya existiese una solicitud previa, de denominación de origen o de indicación geográfica antes de la fecha de solicitud de la marca o en su caso su prioridad reivindicada.
- Que la denominación de origen o la indicación geográfica le confiera al titular el derecho de prohibir la utilización de la misma.

Y en último lugar, una breve mención a las **marcas de agente o de representante** que regula la prohibición relativa de que sin el permiso del del agente o del representante del titular de la marca no podrá registrarla si no tiene el consentimiento del titular, salvo que justifique su actuación. Para evitar el registro el titular de la marca podrá ejercitar tanto la oposición¹⁰¹ como varias acciones¹⁰².

Para poder aplicar esta prohibición se exigen una serie de requisitos:

- Subjetivos: en relación al titular de la marca (persona física o jurídica) y a la figura del agente o del representante (cualquier persona que celebra con el titular de la marca un contrato de distribución).
- Objetivos: relativos a la solicitud de registro por el agente o representante.

3.2.3 Riesgo de confusión y de asociación

Como ya hemos mencionado anteriormente en las prohibiciones relativas, en muchas de las causas que se mencionan, aparece el concepto de riesgo de confusión. Cuando

¹⁰¹ Artículos 19, apartado 1, letra e) y artículo 19, apartado 2 de la LM.

¹⁰² Acción reivindicatoria, nulidad y cesación.

mencionamos la prohibición de registro de signos idénticos o similares a una marca anterior y la prohibición de registro de los productos o servicios que son idénticos o similares a los de la marca anterior, puede derivar en dos casos: la doble identidad y el riesgo de confusión.

Brevemente, la doble identidad¹⁰³ es el supuesto que ocurre cuando los signos y los productos o servicios de los que se sirven son los mismos, es decir, hay una identidad total. Aquí no se menciona el riesgo de confusión, pero evidentemente se presupone.

Ahora, el tema que nos ocupa es cuando no existe esa plena identidad y crea situaciones de confusión -y asociación- en el público. El riesgo de confusión¹⁰⁴ aparece cuando existe una mera similitud, creando en el público destinatario un pensamiento equivocado de que determinados productos o servicios de distintas marcas, proceden de la misma empresa.

El concepto de riesgo de confusión es un concepto unitario, basado en la jurisprudencia del TJUE, donde se establece que el concepto debe entenderse de forma global, teniendo en consideración todos los factores. Estos factores que son acumulativos son:

1. SEMEJANZA ENTRE SIGNOS :

La semejanza de los signos se valora desde tres aspectos:

Fonético: hay una similitud auditiva. Cuando se hace una comparación fonética hay que tener en cuenta una serie de normas¹⁰⁵ aprobadas por la jurisprudencia:

- El orden de las vocales: son similares aquellas tengan la misma sucesión de vocales en el mismo orden.
- La silaba tónica: para que sean similares deben tenerla en el mismo lugar, además de ser la misma.
- Número de sílabas: deben tener el mismo número. Incluso si pudieran tener diferente número de sílaba, si la primera coincide, también será considerado como factor de similitud.

¹⁰³ Artículo 34, apartado 2, letra a) de la LM. Artículo 9, apartado 2, letra a) del RMUE.

¹⁰⁴ VELASCO VEGA, C., y ILARDIA LORENTZEN, F., “Procedimiento de registro y defensa registral de las marcas”, *Fashion Law*, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), p. 77

¹⁰⁵ Aplicadas principalmente a las marcas con elementos denominativos.

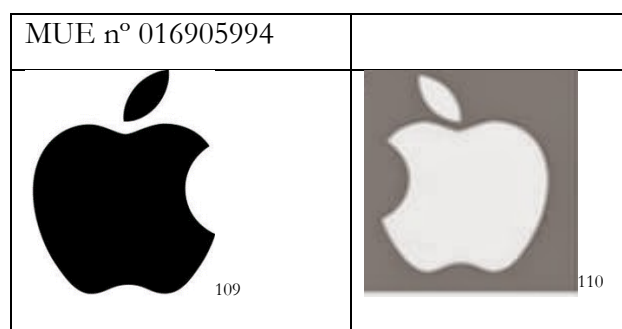
- **Letras:** serán similares aquellos signos que con las mismas letras, estas solo se hayan cambiado el orden. O incluso que sean exactamente iguales salvo por una letra distinta.

Un ejemplo que en mi opinión englobaría bastante de las reglas a considerar sería si se quisiera registrar una marca denominativa de producción textil de ÇARA, habría una confusión con la marca ZARA¹⁰⁶. De la semejanza de signos fonéticos destaca la sentencia de Zara contra Zora¹⁰⁷ por riesgo de confusión por similitud fonética entre muchas otras.

Varias sentencias consideran que esta circunstancia tiene mayor importancia¹⁰⁸, ya que aunque el consumidor pueda percibir la forma gráfica, la forma de traspaso de conocimiento entre el público es a través de las comunicaciones orales, lo que le da más importancia a la similitud fonética. Yo discrepo de esta opinión ya que con la llegada de las redes sociales, las comunicaciones han dejado de ser orales para ser escritas, lo que le daría más importancia a la circunstancia gráfica, al aparecer en los post de Instagram o en los videos de Tik Tok.

Gráfico: valora cuanta similitud hay entre dos signos, en un primer vistazo. Esta circunstancia se tendrá más en cuenta en las marcas que tengan elementos gráficos como las marcas figurativas o las tridimensionales.

Por ejemplo querer registrar una marca con un signo gráfico de una manzana con una muesca en el lado izquierdo, al contrario que la marca Apple.



¹⁰⁶ Marca de la UE número 000112755

¹⁰⁷ Oficina de Patentes de Japón, decisión de julio de 2020.

¹⁰⁸ EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, *Tratado de derecho de la moda*, Volumen I, coord.. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) p. 83

¹⁰⁹ Fuente: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000016905994>

¹¹⁰ Fuente: <https://www.drahumbert-psiquiatria.es/la-memoria-y-la-manzana-o-al-reves/>

Conceptual: cuando los signos tienen conceptos similares o uno recuerda al otro. Se tiene en cuenta los elementos distintivos, por lo que será posible en las marcas denominativas o descriptivas. Por ejemplo el caso Messi vs Massi¹¹¹, es un ejemplo que ilustra claramente este tipo de semejanza.

La razón de todo esto no es si las marcas que se parecen son similares en 1 o 2 aspectos, sino en el grado de similitud, ya que entre ellos hay una interrelación que hace que si hay varias y si una de ellas se aprecia en mayor medida que la otra, haya una compensación. También existe la posibilidad que dentro de ciertos tipos de marcas se tengan en cuenta algunos elementos más específicos como el elemento dominante, por lo que también se tendría en cuenta en la apreciación global.

2. SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS

Al igual que en la similitud de los signos, si decimos que hay semejanza es porque hay una serie de rasgos comunes, y donde cobra especial importancia la Clasificación de Niza. Para determinar esos rasgos comunes¹¹² en los productos o servicios se tienen cuenta:

- Naturaleza: son las propiedades esenciales que hacen identificable al producto o servicio. La naturaleza no es automática, los productos o servicios que son de una misma categoría extensa o son de una misma clase no les hace de pertenecer a la misma naturaleza -salvo que sea restrictiva-.
Sobre la naturaleza de los servicios viene a ser aquella actividad que se ofrece a terceros.
- Destino: es el motivo por el que se crea o se hace el objeto, es decir el uso previsto del producto o servicio.

¹¹¹ Sentencia del Tribunal de Justicia, asuntos C-449/18 P, C-474/10 P, de 17 de septiembre de 2020. Caso Messi vs Massi. El conflicto surge cuando el futbolista Lionel Messi, solicitó el registro de su marca a la EUIPO. Su marca contenía su apellido Messi y llevaba un logotipo asociado. Ante este registro la Casa Masferrer, que poseía la marca Massi, argumentó que podría crear riesgo de confusión. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (a continuación TJUE) consideró que las marcas eran conceptualmente diferentes, dándole la razón finalmente a Messi.

¹¹² VELASCO VEGA, C., y ILARDIA LORENTZEN, F., “Procedimiento de registro y defensa registral de las marcas”, *Fashion Law*, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), p. 80

/FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre...* Op. cit., pp. 362 a 364.

- Uso: está muy relacionado con el destino ya que es la forma de utilizar el objeto en base al destino original que se le quiso dar. Esta circunstancia si se alega, por sí sola no será suficiente para probar esa similitud de productos o servicios.
- Carácter complementario: como la misma palabra lo dice, la complementariedad ocurre cuando dos objetos están relacionados porque el uso de uno depende del otro, lo que puede producir que los consumidores piensen que esos dos productos provengan del mismo origen.
Este carácter complementario tiene especial relevancia en el mundo de la moda, especialmente en el mundo de la estética, en los centros de belleza -como servicio-. La complementariedad no hay que entenderlo como distintos objetos que se juntan por elección propia formando un outfit completo (bolso, vestido y gafas).
- Carácter competidor: o también se podría decir como carácter sustitutivo, ya que dos productos tendrá este carácter cuando uno pueda sustituir al otro, porque satisfacen la misma necesidad o tengan como objetivo el mismo público.
- Carácter de distribución: hace referencia a si los productos se venden en los mismos establecimientos o por los mismos canales. No hay que confundirlo con la forma de venta.

Estos factores no tienen una relación de jerarquía entre ellos, aunque es verdad que como ya he mencionado en el uso, no pueden funcionar de forma independiente. También puede darse el caso de que cuando se da uno, pueda ocurrir que se de otro. De esto deducimos que como en la mayoría de las circunstancias de riesgo de confusión, están interrelacionadas.

Por último me gustaría mencionar que tema está repleto de decisiones de oposición de registro por el riesgo de confusión y por lo tanto me gustaría señalar algún ejemplo: la decisión de la EUIPO de oposición de registro¹¹³ de la marca “COOKY.D” por tener una similitud de productos de la clase 24 y 25.

3. RIESGO DE CONFUSIÓN:

Una vez se ha demostrado que se cumplen los otros 2 factores, se debe demostrar por último este factor, para que se confirme finalmente que existe un riesgo de confusión, ya sea porque el consumidor tenga el pensamiento de que el titular de la marca posterior y la

¹¹³ Oposición de registro de la EUIPO, número B 3 148 788, de 23 de junio de 2022.

empresa que ofrece los productos y servicios son los mismos o tienen algún tipo de vinculación -económica o societaria-.

Para establecer el riesgo de confusión hay que tener en cuenta varias circunstancias, que se centran principalmente en la percepción que tiene el consumidor de la marca o también es conocido como el **consumidor medio**¹¹⁴. Este consumidor, es aquel consumidor que sea consciente y conocedor de los productos o servicios de las marcas controvertidas. La percepción de este consumidor no es exacta, no puede hacer una comparación perfecta de las marcas y su percepción depende de la atención que preste y la categoría de productos o servicios que aprecie.

Para apreciar este factor tiene una serie de circunstancias que están aceptadas por la doctrina, aunque he de decir que no es una lista cerrada¹¹⁵:

- Grado de atención: por parte del consumidor medio, sobre los productos o servicios afectados. Si son ciertos artículos de uso común, en este caso por ejemplo prendas de vestir o el calzado, la apreciación será más bien de un grado de apreciación medio.
- Conocimiento de la marca anterior: cuanto más conocimiento se tenga de la marca anterior, mayor será la protección que tenga, ya que hay una mayor probabilidad de riesgo de confusión.
- Usos en el sector: se refiere al uso del producto o servicio que se pueda hacer de estos.
- Valoración global: aunque se nombren las circunstancias de forma individual, lo importante es que para poder valorar este último factor, hay que valorarlas todas de manera global, porque como ya ha pasado anteriormente estas circunstancias están interconectadas, compensándose entre ellas, teniendo que valorar de forma más exhaustiva aquellas que parecen coincidir.

Si tras el examen se determina que solo hay coincidencia en los caracteres que no tienen caracteres distintivos, no se podrá aplicar esta circunstancia como oposición de registro. Todo ello sin perjuicio de que sí se coincida en el resto de los signos y sí se pueda aplicar.

¹¹⁴ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre...* Op. cit, pp. 278 a 280

¹¹⁵ EQUIPO BAYLOS, "Marcas comerciales y sector de la moda", *Tratado de derecho de la moda*, Volumen I coord.. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022), pp. 87 y 88.

3.3 La marca renombrada

Como ya hemos ido viendo a lo largo del trabajo, la marca renombrada se ve afectada por las mismas prohibiciones, requisitos y normas que las marcas comunes, por lo que este apartado no se va a centrar en la explicación de los procedimientos de registro o de prohibición de registro, sino más bien en sus posibles especialidades, funciones y sobre cómo afecta al sector de la moda través de algunos ejemplos.

El concepto de marca renombrada al igual que ocurría con el concepto de marca es un concepto muy difícil de concretar, ya que puede ser confundido con el concepto de marca notoria¹¹⁶, entonces nos volvemos a encontrar con una posible problemática dentro del derecho de las marcas y el sector de la moda al que afecta.

En primer lugar, la **marca renombrada** es aquella que resulta ser muy conocida por una gran parte del público que consume los productos que ofrece esa marca, que si al alcanzar gran renombre puede llegar a ser conocida incluso por el público no interesado, esto no quiere decir que sea una marca famosa, solo que es exitosa y tiene gran reputación. Pero este elemento de renombre, solo se aplicará cuando la marca ya tenga un cierto conocimiento por parte del público.

En el sector de la moda, este renombre está muy presente, siendo la mayoría de las marcas de este tipo, debido a las cualidades o características que presentan como pueden ser el lujo o la exclusividad. Un ejemplo que en mi opinión ilustra muy bien esto mencionado es la marca de lujo “HERMES”¹¹⁷, ya que transmite una promesa de productos con alta calidad y una imagen de exclusividad máxima.

Este tipo de marcas suelen tener un valor económico mucho más alto que el resto, con independencia del valor económico de los productos o servicios que ofrezcan, aunque en mi opinión suele ir relacionado en mayor o menor medida. Porque por ejemplo si comparamos Nike¹¹⁸ -marca de productos deportivos- y Jimmy Choo¹¹⁹ -marca de venta de calzados, bolsos y complementos- ambos son marcas renombradas, y aunque ambas tienen

¹¹⁶ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre...* Op. cit, pp. 405 y ss.

¹¹⁷ Marca internacional número 4854158

¹¹⁸ Marca internacional número 1945654

¹¹⁹ Marca internacional número M-1325017

un gran valor económico en el mercado, los productos que ofrece Nike¹²⁰ son extremadamente más baratos que los comercializados por Jimmy Choo¹²¹.

Siguiendo con el valor económico de la marca, mencionar que el gran éxito de este tipo de marcas viene dado también por la gran inversión que hacen las propias empresas, no solo en la calidad, también en la publicidad y en la gestión estratégica.

Todas estas características de la marca renombrada hace que su protección¹²² se vea reforzada¹²³ en el ámbito de las prohibiciones y en el *ius prohibendi* del titular de la marca. La interpretación de las prohibiciones no es tan absoluta como en el resto de las marcas, ya que no se exige que exista ni la doble identidad, ni el riesgo de confusión, solamente que la otra marca se quiera aprovechar de esa reputación¹²⁴ y reconocimiento. Esta protección fortalecida tiene una serie de finalidades como garantizar transparencia en el mercado, evitar la competencia desleal, proteger al consumidor en sus derechos e intereses y que las propias marcas renombradas puedan ejercer libremente las funciones propias.

Los casos relevantes sobre este tema son abundantes, por lo que me gustaría mencionar alguno como: la oposición de registro de la marca¹²⁵ “DOLORES PROMESAS HOGAR DULCE HOGAR” interpuesto por “DOLORES PROMESAS” por ser esta marca renombrada.

En cuanto al renombre de la marca, para poder ser analizado, hay que tener en cuenta en primer lugar donde está registrada para así determinar el alcance territorial de su protección. Y en segundo lugar para examinar si estamos verdaderamente ante un renombre hay que tener en cuenta todos los elementos, pero entendido en su conjunto:

- El conocimiento de la marca: es importante delimitar que determina el renombre de la marca pero es difícil marcar los límites del conocimiento de la marca, por lo que nos encontramos de nuevo con una problemática en las marcas.
- La cuota de mercado.

¹²⁰ Unos zapatos de esta marca en España tienen un precio aproximado de 130 €.

¹²¹ Unos zapatos de esta marca en España tienen un precio aproximado de 500 €

¹²² FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre ...* Op. cit, pp. 407 y ss.

¹²³ Artículo 34 apartado 2 letra c) de la LM y artículo 9 apartado 2, letra c) del RMUE.

¹²⁴ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre...* Op. cit., pp. 413 a 416.

¹²⁵ Oposición de la EUIPO, número B 2 721 61, de 27 de junio de 2017.

- La presencia en el mercado.
- La intensidad de uso: ventas y facturación.
- Volumen de inversión
- Duración del uso
- Extensión geográfica del uso: nacional o europea.

Y por último en cuanto a sus particularidades de registro, la principal función es evitar que la marca posterior se aproveche de ese “goodwill” adquirido. Como ya hemos mencionado la prohibición de la marca renombrada no exige el riesgo de confusión, simplemente con que se den alguna de las siguientes situaciones se podrá aplicar la prohibición de registro: uso indebido de la distintividad de la marca y causar algún tipo de perjuicio a la marca.

4. PROTECCIÓN DE LA MARCA

4.1 Falsificación

El hecho de que vivamos en una sociedad globalizada hace que la mayoría de las marcas sean conocidas por un público mayor, lo que le hace más vulnerable, sobre todo las marcas que no tienen efectos en el sistema internacional.

En mi opinión, las falsificaciones o la piratería son unas de las principales causas en la problemática en el mundo de las marcas y más aún en el sector de la moda, y creo que es algo que todo el mundo percibe en situaciones de la vida cotidiana, y ahora con las innovaciones tecnológicas más aún, ya que permite hacer mejores copias.

Me parece importante para analizar este conflicto, diferenciar lo que es la falsificación y la piratería:

- Piratería: son los actos que lesionan lo que se agrupa en la propiedad industrial, y que los actos pueden ir desde la fabricación, transporte, almacenamiento, etc.
- Falsificación¹²⁶: es la reproducción o la incorporación de ciertos elementos de una marca ya existente de forma idéntica o lo suficientemente similar para que no sea posible su diferenciación, y que se comete conociendo el daño que se está causando y sin el consentimiento el titular de la marca.

Este tipo de actividades afecta al comercio global y a todo tipo de sectores -que luego veremos las consecuencias al traspasar las fronteras- y afecta a varios ámbitos más allá de las ventas de las empresas. También destruye puestos de trabajo y ayuda a las organizaciones de crimen organizado a que se lucren y a que se siga manteniendo y promoviendo la economía sumergida de los países. Para conocer todos estos datos la EUIPO junto a la OCDE (Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico), realizan un informe¹²⁷.

¹²⁶ OEPM. ¿Qué es una falsificación?: https://stopfalsificaciones.oepm.es/export/sites/nuevo-stopfalsificaciones/.galleries/documentos/folletos/2016_FOLLETO_Qu_e_es_una_falsificacion.pdf

¹²⁷ Este informe se puede ver: https://euipe.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods_en.pdf

Sobre el crimen organizado, hay que mencionar que normalmente la mayoría de las veces son este tipo de organizaciones las encargadas, y se encargan de su fabricación, comercialización -normalmente en sitios que no están destinados a la venta-. Creo que todos alguna vez hemos visto en las grandes ciudades o en las ciudades costeras, telares repletos de vestimentas o complementos que imitan alguna marca -normalmente renombrada-.

Y si vamos más allá, desde mi experiencia, hace unos años pude viajar al continente asiático donde se intenta atraer al turista como el “sueño de las imitaciones”, donde existen centros comerciales repletos de comercios que se encargan de vender todo tipo de productos.

Esto también deriva en otros problemas como la contaminación o la explotación laboral causado por la moda rápida o “*fast fashion*” que viene a ser la producción masiva de ropa. Una de las tiendas más populares actualmente que se ha encontrado ante muchos procesos por “copiar” a marcas como Zara es “SHEIN”.

Si todo esto lo unimos a las bajas penas interpuestas por estos delitos, las nuevas tecnologías, las redes sociales, en parte también la situación sanitaria y el hecho de que los productos que se quieren adquirir suelen ser de lujo por lo que tienen un precio muy elevado y donde se fabrica y su distribución el precio es mínimo, hace que sea accesible a todo el mundo. Dañando la reputación¹²⁸ y el renombre de la marca.

Para combatir la falsificación, en nuestro caso será competencia de la OEPM la que deba promover y desarrollar actividades o campañas¹²⁹ para desincentivar su uso. Aun así habría dos tipos de actuaciones, una dentro del mercado español y otra que implica a las autoridades aduaneras.

- En España: en primer lugar se recomienda que se intente contactar con el titular de estas infracciones, pero como podemos imaginar en ciertos casos al ser tan masivos, puede ser algo imposible, lo que hace que se tenga que acudir a las autoridades finamente e interponer una denuncia.

¹²⁸ Función de reputación. Op, cit, pág. 11

¹²⁹ Las campañas actuales se pueden encontrar: <https://stopfalsificaciones.oepm.es/sensibilizacion-y-formacion/campanas/>

- Aduanas: ante la posible sospecha de mercancía que se encuentre en este tipo de situación, deberá presentarse la demanda para así intervenir esta, pudiéndola retener a través de una medida cautelar por un tiempo de 10 días.

Como otra medida como método de evitar estas actividades, que podríamos considerar de sentido común es registrar la marca, y así poder protegerla (dependiendo del registro que se haga tendrá una protección, por ejemplo la marca comunitaria se realizará ante la OAMI)

Este tipo de actividades tiene una serie de consecuencias directas en el sector, pero también indirectas. Como consecuencias directas, entendemos aquellas que afectan directamente a la empresa titular de la marca, causando pérdidas de empleo, pérdidas en las ganancias, y como ya hemos mencionado perjuicios en la reputación de la misma.

En el sector de la moda, especialmente en el textil, todas estas consecuencias directas antes mencionadas, hace que se vuelva repetitivo, ya que si no hay ingresos, hace que las empresas no inviertan y no desarrollen nuevas ideas o en mi opinión algo más importante, invertir en métodos sostenibles de producción de ropa.

Este tipo de acciones no solo afectan al titular de la empresa, también al consumidor, ya que en algunos casos su seguridad y salud puede estar en peligro ya que muchas veces los productos son de dudosa calidad, y en ámbitos como la estética puede llegar a tener especial importancia. También afecta a toda la sociedad en general y al Estado, en su recaudación y economía causado por la economía sumergida.

Ahora bien, si todo esto lo extrapolamos al traspaso de fronteras, el tema se vuelve un poquito más complicado. Para incautar este tipo de mercancías se puede hacer, bien en el momento de la solicitud aduanera, bien a instancia de parte o bien de oficio. Una vez retenidas (plazo máximo de 1 año) se tendrá que pedir permiso para su inspección. Si ese permiso no se da de forma escrita, se le dará un plazo de 10 días para que reclame si se le ha vulnerado algún derecho Si se confirma que no ha sido así, y se determina que la mercancía es fraudulenta se procederá a la destrucción de la misma.

4.2 Tipificación penal

Brevemente me gustaría mencionar cómo están tipificadas este tipo de actividades en la legislación española. Lo primero decir que al considerarse delitos, se encuentran regulados en el Código Penal¹³⁰ (a continuación CP), que con su reforma en 2015¹³¹, se introdujeron muchas novedades especialmente en el tema que nos ocupa.

Principalmente se agrupan dos tipos de delitos¹³²:

- Delitos contra la propiedad industrial: se encuentra tipificado en los artículos 273 a 277 CP. Lo que nos interesa que son las marcas, se encuentra en el artículo 274 aquel que fabrique, comercialice, produzca o incluso almacene productos con signos idénticos o nada diferenciables a los de una marca, además sin el consentimiento del titular. Y se tiene que hacer con un fin industrial.
- Delitos contra la propiedad intelectual: se encuentran en los artículos 270 a 272 CP, siendo el más relevante el 270, que en resumidas cuentas será castigada aquella persona que en su beneficio propio y con intenciones lucrativas, plagie, distribuya, almacene, provea de información una obra o creación artística, sin la debida autorización del dueño.

Aunque haya mencionado estos dos delitos, también se ven presentes otros como el delito contra el blanqueo de capitales, la pertenencia a organización criminal, evasión de impuestos, etc. Igualmente que cualquier procedimiento, dependiendo de la gravedad del delito, se acudiría a la vía de procedimiento ordinario o abreviado.

4.3 Casos relevantes

Este tema de las falsificaciones e imitaciones son muy habituales en el mundo de la moda y podemos encontrar varias noticias¹³³ en los medios de comunicación en relación a este tema, pero me gustaría ilustrar esta problemática más que con noticias de los medios de comunicación, a través de dos casos:

¹³⁰ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.

¹³¹ Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

¹³² CASELLES FORNÉS, J.J. y RUIZ GALLEGU, M.T, “Piratería”, *Fashion Law*, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), pp. 267 a 269

¹³³ www.expansion.com “Cinco meses de prisión por intentar vender 9.000 camisetas falsas del Barça” (2019) www.lasprovincias.es “Absuelto por vender ropa de marca falsa al ser evidente su imitación” (2011)

El primero es el caso Adidas contra Scalpers¹³⁴. La marca Adidas se encarga principalmente de fabricar y comercializar en su mayoría zapatillas y Scalpers es una marca que aunque no se especializa en nada en particular también tienen zapatillas dentro de su catálogo.

El caso que nos ocupa es la demanda que presenta Adidas contra Scalpers, acusándole de actos de competencia desleal de imitación de unas zapatillas. Solicitaba que se condenara y que se retirara del mercado, exigiendo una indemnización por daños y perjuicios.

Las zapatillas en cuestión era el modelo de la Adidas “Stan Smith”, que como marca de forma se determinó en la sentencia que no gozaba de singularidad, por lo que las zapatillas de la marca española se encontraban dentro del límite de imitación. Finalmente el fallo determinó que la demanda interpuesta por la compañía de Adidas S.LU es desestimatoria cobrándole las costas del proceso al mismos.

Y, en segundo lugar, una sentencia que aunque no haya tenido una gran trascendencia y no se enfrenten dos marcas entre sí. Simplemente encontramos la situación más típica que nos podemos encontrar. La sentencia en cuestión es la sentencia del Juzgado de lo Penal (número 5) de San Sebastián, 37/2017, por un delito contra la propiedad intelectual e industrial.

En varios establecimientos de la ciudad mencionada, participando como acusación particular “CHANEL” y “LOUIS VUITTON”, acusan a los titulares de los establecimientos de comercializar con ciertos productos, que la policía incautó. Al recabar toda la mercancía se dieron cuenta que había más marcas implicadas, por lo que el caso tenían una gravedad no esperada.

Finalmente se determina que la culpabilidad la tienen los titulares de los establecimientos por los delitos del apartado anterior, condenados a penas muy bajas y a hacerse cargo de la responsabilidad civil.

¹³⁴ Sentencia Juzgado de lo mercantil (número 8), caso 407/2018, de 20 de diciembre de 2018

5. CONCLUSIONES

La moda es un sector, como mencionamos en la introducción, desconocido por muchos y que gracias a ver muchos de los elementos del derecho de marcas me ha permitido despejar esas dudas personales y sacar ciertas conclusiones sobre este ámbito.

De forma genérica, el derecho de las marcas aplicado desde una perspectiva del *Fashion Law* me ha ayudado a darme cuenta de que es un derecho muy amplio, lo que le lleva a ser complejo en muchas ocasiones, y esa complejidad se transmite a todo lo que forma parte de ese derecho de marcas, así he intentado ilustrarlo a lo largo del trabajo.

Lo primero que nos encontramos en una marca y más en especial en el mundo de la moda es **el concepto**, que en mi opinión es la base, el principio de todo un proceso. La complejidad del derecho de marcas afecta al concepto, en que no permite una definición unitaria por parte de la doctrina. Con probabilidad, este hecho ha llevado al legislador a eliminar el elemento de la representación gráfica y a emerger en ciertos casos problemas como el registro de las marcas olfativas. Este problema se ha podido resolver una vez se estableció el criterio de registro de las marcas, estableciéndose que será siempre que se haga de forma clara, concisa, autónoma, accesible, duradera y objetiva.

En segundo lugar, hay que destacar la diferenciación que se ha hecho de las funciones representativas de las marcas para el mundo de la moda, ya que según como afecten al consumidor, hará que tengan una importancia u otra. Dentro de las funciones expuestas, concuerdo en cierto modo con los autores, de que es la función distintiva la más elemental, ya que en los procesos de registro, examen y prohibición, es la más tenida en cuenta. No obstante, si lo miro desde el punto de vista del consumidor, como puede ser mi caso, la situación cambia y considero que es la reputacional la función más importante.

Antes de realizar este trabajo, pensaba que las marcas solo se diferenciaban por su nombre o por su simbología, por ejemplo, pensar que “CHANEL” y “DIOR” eran simplemente un nombre y una figura. Tras hacer una clasificación exhaustiva de todos los tipos de marcas, desde un punto de vista del signo, de la situación geográfica y de la finalidad, percibo que son muchos más los elementos que hay tener en cuenta y que muchas de esas cosas que nos rodean son también marcas, como un simple frasco o un modelo de zapato.

La diferente tipología de marcas supone una complejidad a la hora de la interpretación jurídica, la decisión de la normativa a aplicar, los conflictos de interpretación del tipo de marca y, el procedimiento de registro a llevar a cabo, como ocurre en las marcas nacionales o comunitarias.

Otro elemento esencial analizado es el **procedimiento de registro**. A mi modo de ver, es la parte más extensa y fundamental de una marca. ¿Por qué? Porque esta fase implica un examen de la marca realizado por el organismo supervisor o de la oficina correspondiente, el análisis de las prohibiciones de registro y el riesgo de confusión. Estos dos últimos conceptos son muy relevantes en el derecho de las marcas y en el mundo de la moda.

Al hilo del párrafo anterior, en cuanto a las prohibiciones, ya sean absolutas o relativas suponen un obstáculo a la hora de efectuar un registro. Analizada la legislación se hace necesario acudir a jurisprudencia y a ejemplos prácticos para interpretar de forma más completa lo que viene a decir la norma, con el fin de aplicarlo al mundo de la moda.

El otro elemento esencial que tienen relación con las prohibiciones de registro es el **riesgo de confusión**. Esa importancia viene dada no solo porque venga mencionado en distintos preceptos de la Ley de Marcas, sino porque el legislador hace un análisis de todos los elementos de confusión que implica la marca como similitud de signos, de productos o servicios, y el propio riesgo de confusión. Este riesgo afecta directamente a la percepción del consumidor, lo que puede crear en ciertas situaciones conflictos en la propia marca.

Como sabemos el mundo de la moda, está formada por infinidad de marcas, pero hay que prestar especial atención a las marcas renombradas. Este tipo de marcas, entre las que se incluyen muchas marcas de lujo, son aquellas que han adquirido un renombre o éxito, lo que les permite tener algunas ventajas, como unas prohibiciones más absolutas o una protección reforzada. Esta situación les permite evitar ser objetivos de copias o imitaciones.

Por último he mencionado al final del trabajo una de las mayores problemáticas que sufre el sector de la moda: las falsificaciones y/o la piratería. Este tipo de actividades como he podido ilustrar, afectan tanto a los empresarios como a los consumidores, causando pérdidas en las cuentas de resultados de millones de euros. Este tipo de actividades a pesar de estar penadas siguen siendo muy comunes y siguen afectando a la reputación de las

marcas. En la actualidad podemos encontrar varias páginas de internet que facilitan la venta de este tipo de prendas, y el hecho de algunas sean tan conocidas por el público en general, es lo que hace que quiera mencionar este apartado en este Trabajo de Fin de Grado.

En definitiva, de lo que me ha servido este trabajo es para darme cuenta de lo común que son este tipo de procedimientos, los problemas asociados y de una reflexión final: los avances socioculturales en la sociedad suponen una mayor necesidad de información al público sobre el ámbito de las marcas y las consecuencias de los actos de los consumidores.

6. BIBLIOGRAFÍA

LEGISLACIÓN UTILIZADA

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

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

BIBLIOGRAFÍA

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*. Aranzadi, 2º edición (2021).

CASADO CERVIÑO, Alberto, *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica*. Lex Nova, Valladolid (2000).

CASELLES FORNÉS, Juan José, y RUIZ GALLEGOS, M.ª del Tránsito. “Piratería”. En *Fashion Law* (derecho de la moda), coordinado por Enrique Ortega Burgos, págs. 37 a 61. Aranzadi, 2º edición (2020).

EQUIPO DE BAYLOS liderado por Fernando RODRÍGUEZ. “Marcas y nombres comerciales y sector de la moda”. En *Tratado de Derecho de la Moda* (fashion law), volumen I. Propiedad Industrial e Intelectual, Contratación mercantil, Derechos de las nuevas tecnologías, penal y aduanas, coordinado Enrique Ortega Burgos, págs. 53 a 93. Aranzadi, 1º edición (2022).

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Tratado sobre Derecho de las Marcas*. Marcial Pons, Madrid (2004).

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Fundamentos de Derecho de Marca*. Montecorvo S.A, Madrid, (1984).

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *El sistema comunitario de marcas*. Montecorvo S.A, Madrid, (1995).

MORENO CAMPOS, J.A. (27 de febrero de 2019), “*Marca renombrada*”, [Presentación de Power Point] Oficina Española de Patentes y Marcas.

OLAYA NOHRA, M., “*Funciones de las marcas y su relación con la figura del consumidor*”, THEMIS, Revista de Derecho, núm.. 18, 1991, pp. 46-49.

PACÓN, A.M., “*Marcas notorias, marcas renombradas y marcas de alta reputación*”, DERECHO PUCP, Revista de la Facultad de Derecho, núm. 47, 1993, pp. 303-384.

PATIÑO ALVES, B. (26 de febrero de 2019), “*Jornada sobre la reforma de la Ley de Marcas: Concepto de marca*” [Presentación de Power Point], Oficina Española de Patentes y Marcas.

VELASCO VEGA, Cristina, y ILARDIA LORENTZEN, Fernando. "Conceptos generales y nociones básica del derecho de las marcas". En *Fashion Law* (derecho de la moda), coordinado por Enrique Ortega Burgos, págs. 37 a 61. Aranzadi, 2º edición (2020)

VELASCO VEGA, Cristina, y ILARDIA LORENTZEN, Fernando. "Procedimiento de registro y defensa registral de las marcas". En *Fashion Law* (derecho de la moda), coordinado por Enrique Ortega Burgos, págs. 37 a 61. Aranzadi, 2º edición (2020)

WEBGRAFÍA

ADMINISTRACIÓN GOBIERNO DE ESPAÑA (página web)

ALAMAR LLINÁS, Ignacio (2019). “Funciones de la marca”, <https://alamarabogados.com/funciones-de-la-marca/#:~:text=La%20funci%C3%B3n%20publicitaria%20de%20la,hace%20perdurar%20en%20su%20mente> [fecha de consulta 20 de 06 de 2022]

ALEGRET, Anna (2021). “¿Es descriptiva la marca OFF-WHITE?” <https://enriqueortegaburgos.com/es-descriptiva-la-marca-off-white/> [fecha de consulta 24 de 06 de 2022]

ALEGRET, Anna (2021). “La marca Zara pierde en Japón frente a la marca Zara”, <https://enriqueortegaburgos.com/zara-pierde-japon-frente-a-la-marca-zora/> [fecha de consulta 27 de 06 de 2022]

ALEGRET, Anna (2021). “Louis Vuitton consigue una victoria en la UE y protege su estampado Damier”. <https://enriqueortegaburgos.com/louis-vuitton-victoria-en-la-ue-protege-su-estampado-damier/> [fecha de consulta 15 de 06 de 2022]

ÁLVAREZ CASALS, Ana (2019). “Adidas contra Scalpers”. <https://enriqueortegaburgos.com/adidas-contra-scalpers-fashion-law-europa/> [fecha de consulta 27 de 06 de 2022]

DÍAZ, Alberto (2015). DIHURIS. “Concepto de marca, funciones y adquisición de los derechos”, [http://www.dihuris.es/2015/07/28/concepto-marca-funciones-adquisicion-derechos/#:~:text=c\)%20La%20funci%C3%B3n%20condensadora%20del,por%20los%20de%20la%20competencia.](http://www.dihuris.es/2015/07/28/concepto-marca-funciones-adquisicion-derechos/#:~:text=c)%20La%20funci%C3%B3n%20condensadora%20del,por%20los%20de%20la%20competencia.) [fecha de consulta 13 de 06 de 2022]

DORAL, Claudia (2021). BLOG FINUTIVE. “Diferencias entre marca nacional, comunitaria e internacional, <https://blog.finutive.com/quieres-emprender/diferencias-entre-marca-nacional-comunitaria-e-internacional/> [fecha de consulta 16 de 06 de 2022]

ERDOZAIN LÓPEZ, José Carlos (2022). “Cómo el hecho de incorporar una marca renombrada a un signo no evitar el riesgo de confusión”, <https://enriqueortegaburgos.com/sobre-como-el-hecho-de-incorporar-una-marca-renombrada-a-un-signo-no-evita-el-riesgo-de-confusion/> [fecha de consulta 20 de 06 de 2022]

GESTIÓN DE INTANGIBLES (2021). “Que tipos de marcas existen”, <https://www.gestiondeintangibles.com/que-tipos-de-marca-existen/> [fecha de consulta 19 de 06 de 2022]

GUÍA DE NEGOCIOS EN ESPAÑA (2021). “Marcas”, www.guidetobusinessinspain.com/6-propiedad-industrial-e-intelectual/6-2-marcas/#seccion-6-2-10 [fecha de consulta 20 de 06 de 2022]

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (2019). “Marca de la Unión Europea”, <https://www.idepa.es/innovacion/patentes-y-marcas/marcas-y-nombres-comerciales/marca-de-la-union-europea> [fecha de consulta 16 de 06 de 2022]

JOSÉ LUIS CASAJUANA ORTIZ (2016). “Riesgo de confusión de marcas”, <https://jlcasajuanaabogados.com/riesgo-de-confusion-de-marcas> [fecha de consulta 14 de 06 de 2022]

OEPM (2022). “Guía de examen de prohibiciones absolutas”, https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf [fecha de consulta 19 de 06 de 2022]

OEPM (2022). “Guía de examen de prohibiciones relativas”, http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf [fecha de consulta 19 de 06 de 2022]

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (página web)

OFICINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (página web)

PATENTES Y MARCAS (blog) (2019) <https://www.patentes-y-marcas.com/blog/problemás-con-la-solicitud-de-registro-de-una-marca> [fecha de consulta 04 de 07 de 2022]

RAMÍREZ SERRANO (2021), María Ángeles. “Marca olfativa y los perfumes”, <https://enriqueortegaburgos.com/marca-olfativa-y-los-perfumes/> [fecha de consulta 13 de 06 de 2022]

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. (s.f.) “Marca”, <https://dle.rae.es/marca> [fecha de consulta 14 de 06 de 2022]

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. (s.f.). “Eslogan”, <https://dle.rae.es/eslogan> [fecha de consulta 18 de 06 de 2022]

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (página web)

VODA HULPUS, Roxana (2022). “Falsificación e imitación de productos de lujo”. <https://enriqueortegaburgos.com/la-falsificacion-de-los-productos-de-lujo/> [fecha de consulta 27 de 06 de 2022]

WIKIPEDIA. “Ralf Sieckmann v Deutsches Patent and Markenamt”, https://en.wikipedia.org/wiki/Ralf_Sieckmann_v_Deutsches_Patent_und_Markenamt [fecha de consulta 15 de 06 de 2022]

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (página web)

JURISPRUDENCIA MENCIONADA

Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-273/00, de 12 de diciembre de 2002.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), asunto C-223/15, de 22 de septiembre de 2016.

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, asunto T- 647/17, de 8 de febrero de 2019.

Sentencia del Tribunal General (sala décima), asunto T-117/20, de 10 de febrero de 2021

Sentencia del Tribunal General de la UE., asunto T-133/19 de 25 junio de 2020.

Sentencia Tribunal General de la UE, asunto T-105/19 de 10 de junio.

Sentencia del Tribunal de Justicia, asuntos C-449/18 P, C-474/10 P, de 17 de septiembre de 2020.

Sentencia Juzgado de lo mercantil (número 8), caso 407/2018, de 20 de diciembre de 2018.

Sentencia Juzgado de lo Penal (número 5), de San Sebastián, número de resolución 125/2017, número de recurso 423/2016, de 8 de mayo de 2017.