



Universidad de Valladolid

Facultad de Derecho

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Derecho

La marca comunitaria europea

Presentado por:

Enrique Villarroel López

Tutelado por:

María del Mar Bustillo Saiz

Curso: 2022-2023

RESUMEN

En el presente Trabajo se examina el concepto y tratamiento jurídico de la marca de la UE con el objetivo de determinar su importancia en el marco del derecho comunitario. A su vez, se identificarán las existentes tendencias marcadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la hora de aclarar el concepto de distintividad debido a su importancia en la marca de la UE.

PALABRAS CLAVES

Marca de la UE, Derecho de marcas, Derecho comunitario europeo.

ABSTRACT

In the present study, the concept and legal treatment of the EU trademark are examined in order to determine its significance within the framework of EU law. Additionally, the existing trends set by the Court of Justice of the European Union (CJEU) in clarifying the concept of distinctiveness will be identified, given its importance in the EU trademark.

KEYWORDS

European Union trademark, Trademark law, European Union law

ÍNDICE

1. Introducción

2. Cuestiones generales

2.1. Concepto de marca

2.2. Funciones de la marca

2.2.1. Función distintiva o indicadora de la procedencia empresarial

2.2.2. Función indicadora de la calidad

2.2.3. Función publicitaria

2.3. Clases de marcas

2.3.1. Según su naturaleza

2.3.1.1. Marca denominativa

2.3.1.2. Marca figurativa

2.3.1.3. Marca mixta

2.3.1.4. Otros tipos

2.3.2. Según su distintividad

2.3.2.1. Marca notoria o famosa

2.3.2.2. Marca de fantasía o inventada

2.3.2.3. Marca descriptiva

2.3.2.4. Marca arbitraria o sugestiva

2.3.3. Según su ámbito de protección

2.3.3.1. Marca nacional

2.3.3.2. Marca comunitaria

2.3.3.3. Marca internacional

2.3.4. Según su función o sector

2.3.4.1. Marca comercial

2.3.4.2. Marca colectiva

2.3.4.3. Marca de certificación y marcas de garantía

2.3.5. Diferencia entre marca notoria y marca renombrada

3. Marca comunitaria

3.1. Concepto y orígenes

3.2. Ámbito de aplicación

3.3. Procedimiento de registro

3.4. Motivos de denegación de registro de la marca de la Unión

3.4.1. Motivos de denegación absolutos

3.4.2. Motivos de denegación relativos

4. Jurisprudencia en torno al concepto de distintividad

4.1. Necesidad de claridad y precisión de la representación gráfica de la marca

4.2. Las diferencias conceptuales y el renombre pueden neutralizar las semejanzas visuales y fonéticas

4.3. Consideración de todos los posibles tipos de uso de la marca que pueden ser significativos en la evaluación del carácter distintivo

4.4. Tendencia a imponer la carga de la prueba al solicitante de la marca

4.5. Influencia del público en la diferenciación entre un alto grado de similitud visual entre marcas en contraposición a un "cierto grado" de similitud visual

4.6. Criterios aclaradores sobre la definición del público pertinente

5. Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de fin de grado (TFG) se enfoca en la investigación y análisis de la marca de la Unión Europea (UE). La marca desempeña un papel esencial en el ámbito empresarial al permitir la identificación y distinción de los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores. Este estudio busca comprender el concepto, las funciones y las clases de marcas, así como explorar el procedimiento de registro, los efectos y otros aspectos relacionados con la marca de la UE. Además, se examinarán las tendencias y la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su función interpretativa del derecho de marcas de la UE, con especial énfasis en el concepto de distintividad.

El TFG comienza explorando el concepto de marca, su definición y características clave. Se analizarán las funciones que desempeña la marca, incluyendo la identificación del origen empresarial, la garantía de calidad y la comunicación con los consumidores. Asimismo, se abordarán las diversas clases de marcas existentes, como las marcas nominativas, gráficas y mixtas, y se destacarán sus particularidades y alcance.

A continuación, se examinará en detalle el procedimiento de registro de una marca de la UE, detallando los requisitos y trámites necesarios para obtener su protección legal. También se analizarán los efectos legales asociados a la marca de la UE, como el derecho exclusivo de uso y la protección frente a terceros. Se abordarán aspectos adicionales relevantes, como la duración de la protección y las posibles acciones legales en caso de infracción.

Finalmente, se analizarán las tendencias y la jurisprudencia establecida por el TJUE en relación con el derecho de marcas de la UE, centrándose específicamente en el concepto de distintividad. Se revisarán las decisiones judiciales más relevantes y se identificarán los criterios y directrices establecidos por el TJUE en relación con la distintividad de las marcas de la UE.

En resumen, este TFG tiene como objetivo proporcionar una visión integral y actualizada de la marca de la UE, desde su concepto y funciones hasta su proceso de registro y los aspectos legales asociados. Además, se explorarán las tendencias y la jurisprudencia del TJUE, lo que permitirá obtener una comprensión más profunda del marco legal y las implicaciones prácticas de la marca de la UE en el entorno empresarial.

2. CUESTIONES GENERALES

La marca, como herramienta de defensa en el ámbito de la propiedad industrial, desempeña un papel crucial en el ámbito empresarial y comercial. Este trabajo aborda aspectos generales relacionados con las marcas, centrándose en su concepto y funciones.

En primer lugar, se examina el concepto de marca y su importancia en la identificación y diferenciación de productos y servicios en el mercado. Se explora cómo la marca se convierte en un signo distintivo que permite a los consumidores asociar ciertos productos o servicios con una empresa o fuente específica. Además, se analiza la relevancia de proteger las marcas como activos valiosos en el ámbito empresarial y su impacto en la competitividad y reputación de una organización.

Asimismo, se estudian las diversas funciones que cumplen las marcas. Estas funciones incluyen la identificación del origen empresarial, la garantía de calidad y la comunicación con los consumidores. Se exploran los mecanismos a través de los cuales las marcas desempeñan estas funciones, así como su importancia para generar confianza y fidelidad en los consumidores.

Por último se identificarán las clases de marcas, con el objetivo de clasificar los diversos tipos de marcas y la función que cada una ejerce en el Derecho de marcas.

En resumen, este análisis introductorio proporciona una visión general de los aspectos fundamentales relacionados con las marcas como instrumento de defensa en el ámbito de la propiedad industrial, ya que es fundamental para un adecuado desarrollo del Trabajo comprender el concepto y las funciones de las marcas es esencial para comprender su importancia en el entorno empresarial y su papel en la protección de los derechos de propiedad intelectual.

2.1. Concepto de marca

A pesar de analizar en el presente Trabajo la marca comunitaria, se debe previamente definir el concepto de marca.

En este sentido, es posible acudir a la Ley de Marcas, la cual define el concepto de marca, señalando que “podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular¹.

Para apreciar otra definición que complete la definición, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece que las marcas son aquellos signos distintivos que permite diferenciar un producto de una empresa de los de otras².

Por último, Chijane Dapkevicius, conceptualiza la marca de una forma un poco más compleja, estableciendo que cualquier signo que quiera ser considerado como marca, debe poseer una cualidad única que le permita acceder legalmente al registro. La distintividad, este es el elemento que hará que un producto o servicio se identifique en el mercado; la marca es el factor inigualable de los productos, que lo diferencia de los demás productos de la misma categoría³.

Este concepto determina el propósito del Derecho de Marcas, disciplina del derecho de la propiedad industrial que establece el conjunto de normas jurídicas relacionadas con la protección de los signos distintivos que identifican una actividad comercial: las marcas.

2.2. Funciones de la marca

¹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado, número 294, artículo 4.

² ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. “Las Marcas” - Disponible en Pág.

Web.: <http://www.wipo.int/trademarks>.

³ CHIJANE DAPKEVICIUS, D., *Derecho de Marcas: Función y concepto – Nulidades – Registro – Representación Gráfica y Derecho Comparado*, E.D. REUS, 2ª e.d., Madrid, España, 2007. Pág. 29.

En primer lugar, se debe mencionar la importancia de la marca en el ámbito económico, para posteriormente identificar las funciones que jurídicamente proporciona la propiedad industrial otorgada por la marca.

La marca permite la identificación de un determinado producto o servicio, de forma que si el consumidor quisiera acudir al mercado para adquirir ese determinado producto o servicio, podría encontrarlo. Esto permite a la empresa poseedora de la marca posicionarse de forma diferenciada en el mercado, distinguiéndose de sus competidores. De esta forma, se podrían crear ventajas competitivas si los consumidores tuviesen una mayor preferencia por una empresa y sus productos, los cuales podrían adquirir gracias a la distintividad que poseen en el mercado, que evita que otros competidores utilicen esa ventaja competitiva para ofertar sus productos tratando de confundir a los consumidores de que están adquiriendo los productos sobre los cuales tienen preferencia. Esa ventaja competitiva se podría traducir en la fidelidad, que significa económicamente que un consumidor adquirirá siempre, o con una elevada frecuencia, los productos de una determinada empresa, diferenciados bajo su propia marca, evitando el consumo productos de distintas empresas.

La marca posibilita que dichas ventajas económicas puedan ser obtenidas debido al carácter distintivo proporcionado por la misma a los productos y servicios. Las principales funciones de la marca pueden ser identificadas como la función distintiva o indicadora de la procedencia empresarial, la función indicadora de la calidad y la función publicitaria.

2.2.1. Función distintiva o indicadora de la procedencia empresarial

La función distintiva es considerada la más tutelada por el derecho marcario debido a su consideración como función básica de una marca. La marca que no identifica un producto o servicio carece de sentido, por lo tanto, en el elemento diferenciador radica la importancia de esta función⁴.

⁴ CHIJANE DAPKEVICIUS, D., *Derecho de Marcas: Función y concepto – Nulidades – Registro – Representación Gráfica y Derecho Comparado*, E.D. REUS, 2ª e.d., Madrid, España, 2007. Pág. 2.

La función distintiva de una marca se refiere a su capacidad para diferenciarse de otras marcas en el mercado y destacar entre las opciones disponibles. Es la habilidad de una marca para ser reconocida, recordada y asociada con características únicas que la hacen diferente y especial en comparación con sus competidores.

La función distintiva de una marca es fundamental para captar la atención de los consumidores y dejar una impresión duradera en sus mentes. Una marca que es distintiva se destaca visual, conceptual o emocionalmente, lo que la hace fácilmente identificable y memorable en comparación con otras marcas.

La marca brinda a los consumidores la garantía de que al adquirir productos con esa marca, recibirán productos provenientes del mismo origen empresarial que los productos con la misma marca que adquirieron previamente.

La doctrina acepta de forma generalizada el otorgamiento de distintividad como función esencial de la marca, lo cual ha sido incluso establecido por Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien estableció en el caso “Hoffmann-La-Roche/Centrafarm”, de 23 de mayo de 1978, que *“debe tenerse en cuenta la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia”*⁵.

2.2.2. Función indicadora de la calidad

Esta función va relacionada a las características particulares de cada producto; es decir, la imagen de la marca dependerá de lo que los usuarios califiquen como de buena o mala calidad. El consumidor califica el producto de acuerdo sus experiencias anteriores con el producto y de esto dependerá la continuidad del consumo de dicho producto⁶.

⁵ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (1978, 23 de mayo). Hoffmann-La Roche & Co. AG contra Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH. Sentencia del Tribunal de Justicia, Asunto 102/77, ECLI:EU:C:1978:108.

⁶ CHIJANE DAPKEVICIUS, D., *Derecho de Marcas: Función y concepto – Nulidades – Registro – Representación Gráfica y Derecho Comparado*, E.D. REUS, 2ª e.d., Madrid, España, 2007. Pág. 11.

Una vez más recalcamos el carácter distintivo que otorga la marca, y que asocia un producto a un determinado productor. Esta función está íntimamente ligada a los criterios de calidad que sigue la empresa fabricante del producto o servicio. Por lo tanto, si un producto tiene una calidad satisfactoria, estará respaldado por determinadas políticas de producción que simultáneamente representan a la empresa que lo elabora y lo distinguen de otros productos de la misma categoría que se comercializan en el mercado.

La ventaja que traen los derechos exclusivos es que el dueño de la marca es el único que puede gestionar la forma sobre cómo se distribuirá el producto en el mercado. Esto se logra porque está protegido jurídicamente, ya que con el registro es posible aprovechar al máximo los beneficios que conlleva explotar la marca en el tráfico económico⁷.

El uso real y efectivo de la marca se hace por medio de su utilización, ya sea por medio del titular o por un autorizado por éste, ya que cualquier persona física o jurídica que esté haciendo uso de la marca con el consentimiento del titular, se entenderá como si fuese el mismo propietario el que está utilizando la marca⁸.

En este sentido debemos añadir una problemática que ha tenido que ser tratada por el derecho, y es el caso en el cual el titular de la marca, denominado licenciante, otorga los derechos de producción del bien protegido por la marca a un segundo productor, denominado licenciado. En este caso, el ordenamiento jurídico debe elaborar normas destinadas a controlar el proceso de producción, de forma que se garantice la calidad del producto, para cumplir con esta función indicadora de calidad.

Por último, hay que destacar, en relación con lo comentado en los párrafos anteriores, la obligación de uso de la marca, que surge en el momento de registrarla. El titular se compromete a dar uso a la marca, para así garantizar la consolidación del signo distintivo. El uso obligatorio de la marca facilita el control

⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. y otros, Manual de la Propiedad Industrial, Editorial Marcial Pons, España, 2009, pp. 638.

⁸ LARGO GIL, R., Las Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía, Editorial Thomson - Aranzandi, España, 2006, pp. 274.

que ejercen las autoridades de Propiedad Intelectual sobre los signos distintivos, dando una mayor apertura en el mercado y en el registro para que nuevos empresarios puedan inscribir sus marcas, sin que una marca que está registrada, pero que no está siendo utilizada, impida el registro de nuevas marcas que sí serán utilizadas en el comercio⁹.

2.2.3. Función publicitaria

La función publicitaria de la marca implica su papel en las estrategias de marketing y comunicación de una empresa. Su objetivo principal es promover y posicionar la marca en la mente de los consumidores, así como impulsar el conocimiento, la imagen y la percepción positiva de la marca en el mercado para generar interés en los consumidores.

La finalidad de la marca por medio de esta función, es dar a conocer el producto a los consumidores, por lo que la publicidad debe ser llamativa, interesante y breve, que en un solo contacto logre captar la atención del usuario y lo motive a consumir esa marca. Por esta razón, la publicidad de una marca es de gran relevancia para las empresas porque por medio de ésta sus productos se comercializan en el mercado¹⁰.

2.3. Clases de marcas

Para finalizar de comprender el concepto de marca y su encaje en el ordenamiento jurídico se debe observar la clasificación establecida en torno a unos seleccionados criterios, de forma que sea posible diferenciar las diversas marcas existentes y las funciones asociadas a cada clase determinada.

2.3.1. Según su naturaleza

En primer lugar, se aborda una clasificación fundamental en el ámbito de las marcas, considerando su naturaleza y características distintivas. En particular, se

⁹ CASADO CERVIÑO, A., El Sistema Comunitario de Marcas: Norma, Jurisprudencia y Práctica, Editorial Lex Nova, España, 2000, pp. 304.

¹⁰ CHIJANE, D., *Derecho de Marcas: Contratación Marcaria*, E.D. B de F, Buenos Aires, Argentina, 2011.

analizan tres clases de marcas que se destacan por sus atributos específicos: la marca denominativa, la marca figurativa y la marca mixta.

Mediante esta clasificación, se exploran las características y particularidades de cada tipo de marca, enfatizando su relevancia en la identificación y diferenciación de productos y servicios en el mercado.

2.3.1.1. Marca denominativa

Una marca denominativa consiste exclusivamente en palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos habituales o una combinación de los mismos que pueda escribirse¹¹.

La marca denominativa, por su énfasis en el texto, puede estar sometida a una gran variabilidad lingüística. Esto hace que entre en juego un problema importante, y es la determinación del idioma, en cuanto a si la protección otorgada por una marca se extiende o no a una posible variación en el idioma de la marca en concreto. Este problema, como será analizado posteriormente, cobra gran importancia en el nacimiento de la marca comunitaria europea.

2.3.1.2. Marca figurativa

Una marca figurativa es una marca con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o un color, incluidas las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos¹².

Las marcas figurativas son claras representativas de la importancia de la distintividad en una marca y en las consecuencias que esta tiene en el plano económico, ya que debido a los elementos visuales y simbólicos de estas marcas, suelen ser fácilmente reconocibles por los consumidores una vez alcanzan una cierta distintividad por su alta presencia en el mercado.

Debe también mencionarse su flexibilidad y adaptabilidad, en el sentido de que están asociados de forma inevitable al marketing, publicidad e investigación de los

¹¹ Definición de marca. (s. f.). EUIPO. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/guest/trade-mark-definition>

¹² Ibidem.

mercados, por lo cual, si estas materias determinan una mayor idoneidad de aplicación de distintos tipos de elementos gráficos y visuales, la marca figurativa en concreto será modificada para aumentar la distintividad y satisfacción de los consumidores.

2.3.1.3. Marca mixta

La marca mixta fusiona elementos denominativos y figurativos en su estructura. Estas marcas combinan palabras, letras u otros elementos denominativos con gráficos, imágenes o logotipos para crear una identidad visual única.

En una marca mixta, los elementos denominativos pueden incluir el nombre de la empresa, un eslogan u otra expresión relevante. Por otro lado, los elementos figurativos pueden consistir en diseños, símbolos, ilustraciones u otros componentes gráficos que complementan la apariencia visual de la marca.

La inclusión de elementos denominativos y figurativos en una marca mixta ofrece diversas ventajas. En primer lugar, brinda flexibilidad y variedad en la representación de la marca, ya que puede transmitir mensajes tanto a través de palabras como de imágenes. Además, esta combinación puede fortalecer la identidad de la marca al establecer una conexión visual y asociativa con los consumidores.

2.3.1.4. Otros tipos

A pesar de que la marca denominativa, la figurativa y la mixta, combinación de ambas, son las más frecuentes en ámbito marcario, existen otros tipos de marcas, los cuales a pesar de su menor relevancia cuantitativa, son igualmente relevantes debido a la protección alcanzada por el otorgamiento de la marca.

Es posible identificar en primer lugar la marca sonora, consistente exclusivamente en un sonido o una combinación de sonidos. En ocasiones, un sonido o una melodía es tan distintivo que la mayoría del público se encontraría capacitado para asociarlo a una determinada empresa, organización o producto. Debido a esta altísima notoriedad que puede alcanzar, es posible la protección del sonido, ya que en caso de no ser protegido, terceros actores podrían tomar ventaja para

asociar el sonido altamente reconocido a sus productos, o para captar público. El ejemplo más característico de la marca sonora es el rugido del león de la Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation, presente en una altísima cantidad de productos cinematográficos.

En segundo lugar, es debido mencionar las marcas de forma, también denominadas marcas tridimensionales. Una marca de forma consiste en, o incluye, una forma tridimensional. Puede consistir en recipientes, material de envase, el propio producto o su aspecto¹³. Una vez más la distintividad cobra un papel fundamental, ya que la dificultad de registrar una marca de forma reside en la alta exigencia de reconocimiento por parte del público general de la forma que se trata de proteger. Sin embargo, la marca de forma cobra sentido en cuanto es necesario proteger a la empresa propietaria de la marca de hipotéticos aprovechamientos de terceros de utilizar la determinada en sus productos para asociarlos a la marca cuya forma se trata de proteger, aprovechando así de su reconocimiento y prestigio, especialmente en un contexto actual en el cual el marketing es tan importante, y una correcta forma puede incentivar de forma tan alta a la adquisición de un producto por parte de los consumidores.

En tercer lugar se encuentran las marcas de color, las cuales pueden consistir en un único color o en la combinación de varios. Estas marcas consisten simplemente en la restricción de utilización de un color o combinación de colores, sin contornos, ya que esto último se consolidaría como marcas figurativas. Una vez más, debido a la importancia que tiene reservar un color al uso por parte de un único propietario, se requiere una alta distintividad por parte de los consumidores, que reconozca la instantánea asociación del color, o combinación de colores, a la propietaria de la marca protegida.

En cuarto lugar, es posible mencionar las marcas de patrón. Una marca de patrón consiste exclusivamente en un conjunto de elementos que se repiten

¹³ Definición de marca. (s. f.). EUIPO. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/guest/trade-mark-definition>

periódicamente¹⁴. Esta clase marca tiene alta importancia en los sectores de consumo, especialmente en el textil, donde suelen ser común la presencia de este tipo de marcas, ya que permite la fácil asociación entre los consumidores, altamente influidos por la moda y las tendencias vigentes.

Por último, parte de la doctrina aboga por la existencia de las marcas olfativas. Estas consisten en el registro de un determinado olor cuya asociación sea común entre el público en general. A pesar de ello, a día de hoy sigue siendo muy debatible su existencia, y en todo caso no parece generalizado el registro de estos olores como marca, especialmente por su dificultad de comprobar la asociación exclusiva de los consumidores de un olor a un único propietario.

2.3.2. Según su distintividad

En el ámbito de las marcas, es fundamental considerar su distintividad y características particulares. Es la razón por la cual la distintividad conforma el segundo criterio clasificatorio de las marcas.

Se definen cuatro clases de marcas que se destacan por su grado de distintividad: la marca notoria o famosa, la marca de fantasía o inventada, la marca descriptiva y la marca arbitraria o sugestiva.

Será analizado su grado de distintividad, su alcance de protección legal y su impacto en la estrategia empresarial.

2.3.2.1. Marca notoria o famosa

Una marca notoria se caracteriza por su amplio reconocimiento y reputación en el mercado. Es ampliamente conocida tanto por los consumidores habituales como por el público en general, y tiene la capacidad de identificar claramente la fuente comercial de los productos o servicios asociados.

Su objeto genera una menor cantidad de problemas en relación con el otorgamiento de la marca, ya que cumple de forma evidente con el criterio de distintividad, elemento nuclear de la marca.

¹⁴ Ibidem.

Por tanto, tal y como indica Broseta, la notoriedad se trata 11 de una cualidad “que se predica de las marcas por su grado de conocimiento en el mercado con independencia de que las mismas se hallen o no inscritas”¹⁵.

2.3.2.2. Marca de fantasía o inventada

Las marcas de fantasía o inventadas se componen de palabras o elementos que carecen de significado directo o conexión evidente con el producto o servicio que representan.

Estas marcas son creadas con el propósito específico de distinguirse en el mercado y poseen un alto grado de distintividad, ya que no se asocian con términos existentes o conceptos preexistentes.

Generan un importante efecto de distinción en el mercado, lo cual tiene evidentes positivos efectos económicos en caso de que sea acorde a la demanda y necesidades de los consumidores. Por ello, estos efectos positivos, meritocráticamente obtenidos mediante esa distinción y posicionamiento en el mercado, debe ser protegido por las marcas para evitar ser objeto de abuso por parte de terceros que sin haber participado en ese proceso innovador se aprovechen de las ventajas económicas generadas como consecuencia de ello.

2.3.2.3. Marca descriptiva

Una marca descriptiva describe directamente una característica, cualidad o función del producto o servicio al que se aplica.

Estas marcas son menos distintivas, ya que utilizan términos comunes o descriptivos que pueden describir o indicar la naturaleza de los productos o servicios. Sin embargo, para obtener una protección completa, una marca descriptiva debe adquirir un carácter distintivo adicional a través de un uso continuo y significativo.

¹⁵ BROSETA PONT, M. Y MARTÍNEZ SANZ, F. (2019): “Manual de Derecho Mercantil”, TECNOS SA, pp. 261-283.

Consecuencia de ello es posible deducir su capacidad para conformarse como marca protegida por el derecho marcario, pero requiere una mayor dificultad que en el supuesto de las marcas notorias, ya que como ha sido explicado anteriormente, el carácter distintivo suele componer el elemento nuclear en el otorgamiento de la protección proporcionada por las marcas.

2.3.2.4. Marca arbitraria o sugestiva

Las marcas arbitrarias o sugestivas se encuentran en un punto intermedio entre las marcas de fantasía y las marcas descriptivas.

Estas marcas utilizan palabras o elementos que tienen algún significado, pero que no guardan una relación directa con los productos o servicios que representan.

La distintividad de estas marcas puede variar de moderada a alta, ya que requieren cierta asociación mental o sugerencia para conectar la marca con el producto o servicio.

2.3.3. Según su ámbito de protección

El tercer criterio clasificatorio hace referencia al ámbito de aplicación sobre el cual actúa la marca, resultando en el establecimiento de tres tipos de marcas: nacional, comunitaria e internacional.

La clasificación de las marcas en función de su ámbito de protección reviste gran importancia debido a las distintas coberturas legales y alcances que cada categoría proporciona. Este enfoque permite a las empresas comprender y elegir la forma de protección más apropiada para sus marcas, teniendo en cuenta el ámbito geográfico en el que desean llevar a cabo sus actividades comerciales.

2.3.3.1. Marca nacional

Las marcas nacionales son aquellas cuyo ámbito de protección se extiende al territorio nacional. Por ende, el registro dependerá de la organización responsable de la protección jurídica de las marcas en esa determinada nación. En España, este ente es la Oficina Española de Patentes y Marcas. Como ventajas se han de destacar la exigencia de demostrar el reconocimiento y distintividad únicamente en

el territorio determinado. Sin embargo, en contra aparece la necesidad de registro de la marca en otros países en los cuales se busca proteger a la marca.

2.3.3.2. Marca comunitaria

En el supuesto de la marca comunitaria, la protección se extiende a una comunidad de países. En consecuencia, se debe apreciar la lógica ventaja de obtener un mayor ámbito de protección, pero en contraposición, se exige la prueba de existencia de capacidad de asociación por el público perteneciente a ese territorio, el cual es mayor al de un único país.

La marca comunitaria europea forma la parte nuclear de este Trabajo, por lo cual será la clase de marca más analizada en el presente proyecto. La marca comunitaria europea depende de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), órgano elemental en el registro y control de la citada marca.

2.3.3.3. Marca internacional

Por último se hace referencia a la marca internacional, la cual se extiende a la comunidad internacional. A día de hoy, a pesar de los múltiples intentos, no es posible reconocer al existencia de una marca internacional extendida a la totalidad de los países del planeta. Esto se debe a la complejidad de armonización del Derecho de marcas en la totalidad de los ordenamientos jurídicos, y a los importantes efectos económicos que ello poseería en el contexto económico mundial. El problema de la internacionalización de la marca ha sido materializado en numerosas ocasiones, ya que la ausencia de protección de una marca en otros países hace vulnerables a muchas empresas, las cuales injustamente sufren injusticias por parte de terceros productores que aprovechan el prestigio y reconocimiento de marca para la fabricación de productos vendidos por estos terceros productores. Ante ello, las empresas multinacionales trabajan en el reconocimiento de su marca en el mayor territorio posible, pero en ocasiones, las dificultades o lagunas, aun siendo temporales, hacen posible el enriquecimiento injusto de los terceros productores.

2.3.4. Según su función o sector

Las funciones y propósitos de las marcas a la hora de reconocer una marca hacen posible la clasificación en las marcas colectivas, comerciales y de certificación, las cuales serán explicadas a continuación.

2.3.4.1. Marca comercial

La marca comercial es aquella utilizada para distinguir los productos de una empresa de los productos de las demás empresas. Permite la distinción por parte de los consumidores de dichos productos, permitiéndoles la adquisición de esos determinados productos, garantizándoles que al comprar dichos productos, estos han sido manufacturados según las reglas de producción y la estrategia empresarial de esa determinada empresa, obteniendo las específicas cualidades que ello proporciona.

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 ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular¹⁶. Será observado en fases más avanzadas como no es casualidad la coincidencia de definición de marca bajo el marco legislativo español y el comunitario, lo cual es debido a la armonización producida en territorio europeo respecto a todos los Estados miembros en las últimas décadas.

2.3.4.2. Marca colectiva

La marca colectiva, adoptando el concepto establecido en la legislación española, abarca todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva

¹⁶ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado, número 294, artículo 4.

para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas¹⁷.

Es decir, que se parte del concepto de marca, definido en las anteriores secciones, con la particularidad de que esta marca es objeto de protección dirigida a más de un miembro, por el hecho de pertenencia a una asociación, lo cual genera el complemento de colectividad.

Bajo el marco del derecho español, solo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos o realizar otros actos jurídicos, y que tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de Derecho público¹⁸. Este requisito de capacidad jurídica evita el abuso de esta protección jurídica por figuras jurídicas que bajo la única apariencia de asociación, sin elemento real de colectividad, pudiesen aprovecharse de la protección jurídica otorgada por la marca colectiva.

2.3.4.3. Marca de certificación y marcas de garantía

La marca de garantía es utilizada para certificar que un producto o servicio cumple con requisitos específicos de calidad, características o atributos específicos establecidos por el titular de la marca. Su objetivo es el aseguramiento de la calidad de los productos o servicios asociados a la marca, diferenciándolos en el mercado y garantizado su condición ante los consumidores de dicho mercado.

Por otro lado, la marca de certificación se utiliza para identificar que un producto o servicio cumple con estándares fijados por una entidad de certificación independiente, la cual otorga el derecho de uso de la marca a aquellos productos o servicios que cumplen con los estándares establecidos. La marca de certificación brinda garantía y confianza al consumidor en aspectos como calidad,

¹⁷ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado, número 294, artículo 62.1.

¹⁸ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado, número 294, artículo 62.2.

origen geográfico, características específicas u otros criterios determinados por la entidad de certificación.

Por tanto, la diferencia entre ambos conceptos, a pesar de su similar función, reside en el organismo generador de los requisitos que deben ser cumplidos para obtener la garantía en cuestión.

2.4. Diferencia entre marca notoria y marca renombrada

efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_06_Reforma_Ley_Marcas.pdf

exposición de motivos de la ley de 2001 de marcas

3. MARCA COMUNITARIA EUROPEA

Tras haber tratado el concepto, funciones y clases de marcas, y la labor que cada una de ellas ejercen en el Derecho de marcas, se procederá al examen de la marca de la UE, exponiendo tanto el concepto y función que trata de ejercer en el Derecho europeo, como el procedimiento de registro y el específico tratamiento jurídico que recibe por el Derecho comunitario.

3.1. Concepto y orígenes

En primer lugar, debe ser identificado el marco jurídico regulatorio de la marca comunitaria. Actualmente la máxima regulación se encuentra dispuesta en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Este instrumento jurídico será el núcleo sobre el cual se articule el planteamiento teórico del objeto del presente Trabajo.

Sin perjuicio de ello, este Reglamento viene precedido de cierta normativa jurídica. Debe ser mencionado en este aspecto el Reglamento (UE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, el cual creó un sistema de protección de marcas específico de la Unión que prevé la protección de las marcas a escala de la Unión, de forma paralela a la protección que se ofrece a nivel de los Estados miembros en virtud de los sistemas nacionales de marcas

armonizados por la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas¹⁹.

Se comenzará el análisis de la presente sección mediante la delimitación del concepto de marca comunitaria, para posteriormente examinar los orígenes y las razones por las cuales se impulsa en los adentros de la UE la creación de este instrumento jurídico.

La Sección 1ª (*Definición de la marca de la Unión y obtención de una marca de la Unión*) del Capítulo II (*Derecho de Marcas*) trata esta cuestión, delimitando con buen acierto en su artículo 4º los signos que pueden constituir una marca de la Unión, los cuales formarán el objeto de la marca comunitaria. En este sentido, el citado artículo establece que 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 distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y 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.

El primer elemento sobre el cual debe recaer la atención del análisis es el término “en particular”, mediante el cual el legislador europeo indudablemente establece que la exhaustiva lista que detalla a continuación conforma un *numerus apertus*, o lo que es lo mismo, cabría la incorporación de signos de distinta naturaleza a los mencionados como objeto protegido por una marca de la Unión Europea. La principal consecuencia de esta decisión legislador es la mayor capacidad que se otorga a los órganos encargados de otorgar la protección proporcionada por las marcas, principalmente la EUIPO, y en su caso, a los órganos jurisdiccionales, responsables de resolver los conflictos planteados, para tomar decisiones en

¹⁹ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1, Consideración 2ª.

materia de Derecho de Marcas, quienes deberán clarificar estas indeterminaciones. El resultado de este elástico criterio de aceptación de signos susceptibles de conformar una marca de la UE es que han sido aceptados elementos de muy diversa naturaleza, tales como colores abstractos²⁰, combinaciones de colores²¹, elementos dinámicos²² y multimedia²³, sonidos y melodías²⁴ y hologramas²⁵, entre otros.

Por otra parte, es útil la comparación con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, instrumento jurídico creador de la marca comunitaria, como fue anteriormente expuesto. En su artículo 4º se disponen los signos que pueden constituir una marca comunitaria, estableciendo que podrán constituir comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Es decir, a pesar de la similar redacción, es posible observar como la lista ejemplificativa de elementos que pueden constituir signos susceptibles de conformar una marca ha sido aumentada en la modificación del Reglamento de 2017, siendo añadidos los colores, los embalajes y los sonidos. Esto no significa que estos elementos no pudiesen constituir el objeto de una marca comunitaria con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento de 2017, ya que el Reglamento de 1994 establecía igualmente una lista con naturaleza de *numerus apertus*, pudiendo ser aceptada la introducción de elementos no establecidos explícitamente en dicha lista, pero sí que muestra la tendencia progresiva a la

²⁰ Ejemplos: Milka color lila (Nº de marca: 000031336); UPS color marrón (Nº de marca: 000962076).

²¹ Ejemplos: John Deere verde y amarillo (Nº de marca: 000063289); Husqvarna rojo y gris (Nº de marca: 000445031).

²² Ejemplo: Vodafone “*The future is exciting*” (Nº de marca: 017894840).

²³ Ejemplo: Universitat Oberta de Catalunya (Nº de marca: 017635293).

²⁴ Ejemplo: Nokia (Nº de marca: 001040955).

²⁵ Ejemplo: Google (Nº de marca: 017993401).

aceptación de nuevos elementos dignos de protección marcaria, hasta tal punto que son trasladados a las disposiciones legislativos sobre la protección de la marca de la UE.

Una vez delimitado el objeto susceptible de protección otorgada por la marca de la UE, se observa la condición necesaria para conformarse como marca, y esta es que permita la distinción de los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Este criterio debe ser apreciado por la EUIPO en su capacidad de otorgar la protección conferida por las marcas de la UE, y en posteriores instancias, podrá ser objeto de recurso que será resuelto en los órganos jurisdicciones, cobrando gran importancia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no solo para resolver los conflictos concretos que debe resolver, sino para unificar la doctrina y establecer criterios que permiten resolver de manera más genérica los posibles conflictos de distintividad que determinen el otorgamiento de la marca de la UE. Estas tendencias y criterios adoptados por el TJUE en su calidad de máximo órgano jurisdiccional de la UE serán analizados en las siguientes secciones del presente Trabajo.

Tras haber delimitado el concepto de la marca de la UE, y el objeto de la misma, se procederá a comentar los orígenes de este instrumento jurídico.

El Derecho de Marcas se remonta a siglos atrás, a pesar de que poco tienen que ver los textos normativos de aquellos siglos con los surgidos en el siglo XX. En cualquiera de los casos, pasan varias décadas hasta que comienza a producirse la armonización del Derecho de Marcas en Europa, producida mediante la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Los objetivos perseguidos con esta armonización eran claros, y consistían en el aumento de la seguridad jurídica mediante el establecimiento de reglas comunes que clarificasen los derechos y limitaciones del derecho marcario, y proporcionasen un nivel mínimo de protección mediante un conjunto de normas mínimas que debían cumplir todos los Estados miembros.

Sin embargo, la ambición de armonización del Derecho de Marcas no se detiene en la aprobación de la Directiva 89/104/CEE, y la UE crea la marca comunitaria con el Reglamento (CE) 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria. La creación de la marca comunitaria no solo persigue los objetivos de aumento de seguridad jurídica en el marco comunitario, sino que busca la reducción de costes de protección de las marcas por parte de las empresas. Esto se debe a que mediante el otorgamiento de una marca que protegiese a nivel comunitario los derechos garantizados se evitaría la necesidad de obtención de marcas nacionales en todos los territorios en los cuales la empresa operase, lo cual supone unos mayores costes para la empresa, los cuales no solo consisten en el pago de tasas administrativas por la obtención y mantenimiento de la respectiva marca nacional, sino en el gasto de servicios jurídicos necesarios para obtener la marca nacional respecto a cada derecho del respectivo Estado miembro. Además, el otorgamiento de una única marca existente para todo el territorio europeo sería acorde con la ambición de mercado único y libre circulación de capitales, facilitando la actividad económica unificada en todos los Estados miembros. Además, un elemento importante del funcionamiento del mercado es la competencia, y la existencia de una competencia leal y del mismo nivel en todos los Estados miembros es positiva y acorde con la existencia del mercado único, y la protección marcaria es uno de los instrumentos que garantizan la equiparación de competencia del mismo nivel.

3.2. Ámbito de aplicación

Se deben distinguir tres ámbitos de aplicación dentro del analizado mecanismo jurídico: objetivo, subjetivo y territorial.

Respecto al ámbito de aplicación objetivo, consiste en el objeto protegido por el instrumento jurídico en cuestión, y este ha sido explicado en la anterior sección, tras haber examinado el concepto de la marca comunitaria. Esto sería por tanto la composición de una marca basada en signos de diversos tipos que permitan distinguir los productos de unas empresas de los de otros, garantizando los diversos derechos perseguidos por el derecho marcario, tales como la justa

competencia empresarial y la eliminación de abusos por parte de terceros hacia sujetos empresariales.

En segundo lugar, el ámbito de aplicación subjetivo hace referencia a las personas o entidades a las que se aplica una norma jurídica o un instrumento legal específico. En este sentido debemos acudir al artículo 5 del Reglamento (UE) 2017/1001, el cual dispone que podrán ser titulares de marcas de la Unión las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de Derecho público.

En tercer y último lugar, en referencia al ámbito de aplicación territorial, el apartado segundo del artículo 1º del Reglamento (UE) 2017/1001 establece el carácter unitario de la marca de la Unión, produciendo los mismos efectos en el conjunto de la Unión y pudiendo únicamente ser registrada y cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibiéndose su uso, para el conjunto de la Unión. Este ámbito de aplicación territorial cumpliría el deseo de armonización ya mencionado en la anterior sección.

3.3. Procedimiento de registro

En primer lugar se debe determinar que el registro supone la vía de adquisición de una marca de la UE.

En este sentido, se atribuye el monopolio de recepción de solicitudes de registro de marcas de la UE a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)²⁶. Toda la regulación concerniente a dicha solicitud se encuentra regulada en el Capítulo III del Reglamento 2017/1001.

El legislador comunitario establece un contenido mínimo que debe contener la solicitud de marca de la UE²⁷, consistente en la introducción necesariamente de una instancia para el registro de marca de la Unión, las indicaciones que permitan identificar al solicitante, la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro y una representación de la marca que cumpla los requisitos

²⁶ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 30 (Presentación de la solicitud): “*Toda solicitud de marca de la Unión se presentará a la Oficina.*”.

²⁷ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 31.1.

establecidos en el artículo 4, letra b), esto es, que los signos objeto de la marca sean apropiados para 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.

Los productos y servicios de la lista que exige como requisito para la solicitud el artículo 31 del Reglamento son determinados por el sistema de clasificación establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957²⁸, que contiene a su vez una clasificación de marcas publicada en 1971 por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, prevista en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual²⁹.

Además del contenido de la solicitud, se establece como requisito necesario para la válida presentación el abono de tasas de depósito y de búsqueda³⁰.

Es importante remarcar que para el correcto funcionamiento del sistema marcario, la solicitud de la marca de la UE genera un derecho de prioridad por el cual quien quisiera efectuar la presentación de una solicitud de marca de la Unión para la misma marca y para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se presentó esa marca, o que estén contenidos en estos productos o servicios, gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud³¹. Ello impide que posteriores solicitantes obtengan los derechos de protección de la marca, lo cual sería injusto

²⁸ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 33.1.

²⁹ Instrumento de Ratificación del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977. BOE núm. 65. Artículo 1.3).

³⁰ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 31.2: “*La solicitud de marca de la Unión estará sujeta al abono de la tasa de depósito, que comprenderá una clase de productos y servicios y, en su caso, de una o varias tasas por clase por cada clase de productos y servicios que superen la primera clase; estará sujeta asimismo, en su caso, al abono de la tasa de búsqueda.*”.

³¹ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 34.

en cuanto el primer solicitante ha sido quien realmente ha obtenido los derechos de propiedad intelectual que otorga la obtención de una marca de la UE.

Tras la presentación de la solicitud ante la EUIPO, ésta es encargada del examen de la solicitud, el cual se divide a su vez en dos exámenes acerca de los requisitos de la presentación de la solicitud y de los motivos de denegación absolutos³².

Respecto al primero de ellos, la EUIPO evaluará las condiciones y contenido de la solicitud, comprobando que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento, y verificará que se han abonado efectivamente las tasas en el plazo establecido.

Por su parte, el examen de motivos de denegación absolutos busca asegurarse que no se incurre en ninguna de las causas que generar la denegación del registro de la marca de la UE acorde con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento 2017/1001, las cuales serán analizadas en las próximas secciones. En caso de que se produzcan circunstancias dispuestas en el citado artículo, la EUIPO no podrá desestimar la solicitud sin que previamente se haya dado al solicitante la posibilidad de retirar o de modificar su solicitud o de presentar sus observaciones³³.

En el supuesto de que se supere el examen, la EUIPO se encargará de realizar un informe de búsqueda en el que se señalarán las marcas de la Unión o solicitudes de marca de la Unión anteriores cuya existencia se haya descubierto y que pudieran oponerse al registro de la marca de la Unión solicitada³⁴ y de publicar la solicitud de la marca de la UE³⁵, lo que posibilita la presentación de observaciones de terceros³⁶ y las oposiciones³⁷ por parte de los titulares de las marcas con las

³² Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículos 41 y 42, respectivamente.

³³ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 42.2.

³⁴ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 43.1.

³⁵ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 44.1.

³⁶ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 45.1:

que se pudiesen producir conflictos en cuanto al registro concierne, o las personas autorizadas por la legislación comunitaria o nacional para oponerse.

Por último, el Reglamento 2017/1001 regula el registro de la marca de la UE, obtenido en el supuesto de que la solicitud se ajuste a lo establecido en el presente Reglamento y no se haya formulado escrito de oposición en los plazos establecidos o habiéndose formulado, no haya finalmente prosperado por retirada, desestimación u otra resolución. Este registro debe ir acompañado de un certificado de registro, lo cual tendrá importancia desde el punto de vista documental y probatorio³⁸.

Se debe recordar que acorde con el artículo 6 del Reglamento 2017/1001 una vez se haya correctamente ejecutado el registro, se adquiere la marca de la Unión solicitada, generando los derechos de protección y demás efectos asociados a la misma.

3.4. Motivos de denegación de registro de la marca de la Unión

La regulación comunitaria distingue entre los motivos de denegación absolutos y relativos, los cuales serán examinados individualmente.

3.4.1. Motivos de denegación absolutos

Las prohibiciones absolutas de registro pretenden evitar el acceso al registro de aquellos signos que carecen de los requisitos necesarios para que la marca pueda cumplir sus funciones básicas en el mercado³⁹.

Como apunta Fernández-Nóvoa, una de las funciones esenciales de la marca es la de servir de indicadora del origen empresarial del producto o servicio al que identifica. La marca cumple un papel informativo que permite al consumidor

“Toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones o entidades que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la Oficina observaciones escritas precisando los motivos, en virtud de los artículos 5 y 7, por los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca.”

³⁷ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 46.

³⁸ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 51.

³⁹ DE AZCÁRATE, C. R., El carácter distintivo de las marcas, Editorial Reus, España, 2008, pp. 30.

identificar el origen del producto y diferenciar, en función de dicha procedencia empresarial, unos productos de otros. Para que un signo pueda ser registrado como marca debe tener entonces capacidad para cumplir dicha función, es decir, debe ser susceptible de distinguir los bienes o servicios concretos para los que se pretende su registro, de otros bienes o servicios similares que sean, o puedan ser eventualmente ofertados en el mercado⁴⁰.

Con el establecimiento de la prohibición absoluta de registro por carecer de carácter distintivo se persigue mantener libres aquellos signos que se consideran inapropiados para distinguir determinados productos de una empresa de las otras, protegiéndose el interés general de todos los agentes económicos a poder usar esos signos y evitando su monopolización. Así, carecería de todo fundamento pretender proteger como marca un signo que no tuviera capacidad para identificar la procedencia empresarial del producto o servicio sobre el que se aplica⁴¹.

Los motivos de denegación absolutos se encuentran regulados en el artículo 7.1 del Reglamento 2017/1001⁴².

La primera causa de denegación de registro de una marca de la UE, regulada en la letra a) del mencionado artículo, es la disconformidad con el artículo 4 del citado Reglamento, lo cual sucede cuando el signo objetivo de la solicitada marca de la UE no es apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas o para 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.

Debe por tanto existir un componente distintivo por parte del público en general, el cual permite asociar el signo objeto de la marca con el producto y servicio proporcionado por la determinada entidad. Además, debe ser claro el objeto

⁴⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre derecho de marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2004, 2ª Edición, pp. 70 y ss.

⁴¹ HILDEBRANDT, U., *Marken und andere Kennzeichen. Einführung in die Praxis*, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2006, pp. 72 y ss.

⁴² Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 7.

protegido por el signo objeto de la marca, impidiendo de esta manera signos que puedan ser asociados con productos o servicios distintos del objeto protegido.

Se podría concluir que no será reconocido como marca de la UE un signo o combinación de los mismos en cuanto éstos no constituyan una marca según el concepto proporcionado por la legislación comunitario y analizado en secciones anteriores del presente Trabajo.

Este concepto es abstracto *per se*, en cuanto no contiene requisitos objetivos demostrables mediante métodos científicos, y por tanto, se puede afirmar su naturaleza subjetiva, lo cual obliga a introducir una cierta interpretación para delimitar su concepto. Esta labor de delimitación no es realizada por el legislador comunitario, lo cual ha forzado a la jurisprudencia a clarificar dicho concepto mediante el establecimiento de doctrina que permite precisar el término en cuestión.

En este sentido cabe destacar que la Abogada General ha establecido que en el contexto de las marcas individuales, el carácter distintivo como concepto significa que la marca es apta para identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, y, por lo tanto, para distinguir ese producto de los de otras empresas⁴³.

No obstante, sigue existiendo un amplio margen de discrecionalidad que será valorado en los conflictos planteados individualmente, y por ello, el concepto de distintividad debe ser examinado teniendo en consideración la doctrina clarificada por el TJUE en su función resolutora de conflictos. Esta cuestión será objeto de análisis en el presente Trabajo, en el cual se tratarán de identificar tendencias e indicaciones del TJUE las cuales permiten clarificar y delimitar el abierto concepto de distintividad, con el objetivo de incrementar la seguridad jurídica y facilitar la función evaluadora que debe realizar la EUIPO en su examen y posterior admisión o denegación de las solicitudes de registro de marcas de la UE.

⁴³ Conclusiones de la Abogada General Juliane Kokott, 17 de octubre de 2019, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi contra EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2019:881, párrafo 43.

Al margen de esta cuestión se debe mencionar una tendencia actual en el Derecho de marcas, y es la posibilidad de que signos carentes de distintividad individual hayan adquirido ésta a partir de su conjunción con otros signos. Se trata de signos que conjuntamente sí tienen el carácter distintivo necesario para su registro como marca, a pesar de que los elementos, individualmente considerados, carecen de dicho carácter. Este fenómeno, recogido en nuestra Ley, no aparece expresamente recogido en todas las legislaciones aunque sí goza de reconocimiento por la jurisprudencia europea mayoritaria⁴⁴.

En tercer lugar serán igualmente denegadas las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio⁴⁵.

En este sentido se trata de evitar la reserva de signos utilizados para delimitar categorías de productos o servicios o características asociados a los mismos, ya que por su propia naturaleza serían aplicables a los productos o servicios de todas las empresas o entidades, eliminando toda la posibilidad de distintividad, o en caso de admitirse la protección de estos signos, las empresas o entidades poseedoras de la exclusividad de derechos originados por la marca de la UE se verían beneficiadas injustamente del aprovechamiento de conceptos genéricos utilizados en la sociedad para hacer referencia a categorías indeterminadas, no a productos o servicios en concreto.

El mismo razonamiento por el cual se trata de evitar la utilización de conceptos genéricos de productos, servicios o características, los cuales por su propia naturaleza no deben ser asociados a productos o servicios concretos, se deben denegar los signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto, la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico o la forma u otra

⁴⁴ MARCO ARCALÁ, L.A., Comentarios a la Ley de Marcas, Navarra, 2003, pp. 165.

⁴⁵ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 7.1.c).

característica que aporte un valor sustancial a los mismos⁴⁶. De nuevo se trata de evitar la formación de características o formas, las cuales pueden presentarse en varios productos o servicios, siendo esto contrario a la distintividad, como objeto de una marca de la UE.

En quinto lugar, la legislación comunitaria prohíbe la constitución de marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Ello se debe a que debido a la extensión del concepto que se produce en la sociedad, se pierde la distintividad, ya que el público general deja de asociar dicho concepto a productos o servicios específicos. Existen ejemplos de marcas las cuales se convirtieron en nombres genéricos, eliminando de toda posibilidad de otorgar protección legal, como sucede en el caso de la aspirina⁴⁷, medicamento patentado por Bayer, cuyo nombre se extendió en el público general, que en su mayoría, ante el desconocimiento de conocimientos químicos y farmacéuticos, utilizaban el nombre de aspirina, que realmente era únicamente una marca de Bayer para denominar al ácido acetilsalicílico, que es el producto genérico. Es el proceso denominado como genericidio, consistente en el proceso mediante el cual una marca registrada se vuelve genérica debido a un uso generalizado y popular, hasta el punto en que se convierte en un término común utilizado para referirse a toda una clase de productos o servicios, en lugar de identificar una marca específica. El genericidio ocurre cuando una marca pierde su carácter distintivo y se convierte en un término genérico que puede ser utilizado por cualquier empresa sin restricciones.

El último motivo de denegación absoluta se produce en el supuesto de que las marcas sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres⁴⁸. Es posible encontrar un ejemplo en la denegación de la solicitud de registro de la marca “BIN LADIN”, tras declarar la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO la marca solicita

⁴⁶ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 7.1.e).

⁴⁷ Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921).

⁴⁸ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 7.1.f).

era claramente contraria al orden público y a las buenas costumbres, por cuanto los delitos de terrorismo son absolutamente contrarios a los principios éticos y morales reconocidos no sólo en todos los Estados miembros de la Unión Europea sino en todas las naciones civilizadas, siendo una amenaza real y de las más graves que afectan a los intereses fundamentales de la sociedad en el mantenimiento del orden y de la paz social⁴⁹.

En todo caso, la jurisprudencia de nuevo ha realizado una intensa labor de aclaración y delimitación, señalando entre otras cuestiones que las circunstancias particulares que llevan a utilizar el concepto de orden público pueden variar de un país a otro y de una época a otra, por lo que es preciso reconocer a las autoridades nacionales competentes un margen de discrecionalidad dentro de los límites impuestos por el Tratado, precisando que “el recurso, por parte de una autoridad nacional, al concepto de orden público requiere, en todo caso, aparte de la perturbación social que constituye toda infracción de la ley, que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad”⁵⁰.

3.4.2. Motivos de denegación relativos

Por su parte, los motivos de denegación relativos están asociados a marcas anteriores, entendidas éstas como marcas de la Unión, marcas registradas en un Estado miembro o marcas válidamente consolidadas conforme a un registro internacional o acuerdos internacionales⁵¹.

En este sentido, dichas marcas anteriores supondrán un obstáculo al registro de una marca de la UE cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o

⁴⁹ Segunda Sala de Recurso de la EUIPO, 29 de septiembre de 2004, RECURSO interpuesto en relación con la solicitud de marca comunitaria nº 2 223 907 (BIN LADIN), R 176/2004-2, párrafo 17.

⁵⁰ TJUE, 27 de octubre de 1977, Regina contra Pierre Bouchereau, Asunto 30/77, EU:C:1977:172, ap. 34-35.

⁵¹ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 8.2.

servicios para los cuales esté protegida la marca anterior, o cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior, incluyendo en este riesgo de confusión el riesgo de asociación con la marca anterior⁵².

Las dos condiciones citadas son alternativas, lo cual supone que bastará que se cumpla cualquiera de ellas para que se invoque el motivo de denegación relativo y con ello se impida el registro de la marca de la UE.

La primera de ambas condiciones es la identidad entre marca anterior y marca solicitada, y entre productos y servicios anteriores y aquellos para los cuales se solicita la protección. La simple presencia de identidad en ambos elementos provocaría la denegación del registro de la marca solicitada.

El segundo motivo de denegación causa mayores problemas, en cuanto permite la denegación de signos similares para productos idénticos o similares si existe riesgo de confusión por parte del público.

Analizando más detalladamente este precepto, se introducen cuatro elementos abiertos, esto es, en los cuales es necesaria una interpretación porque por sí solos no delimitan el concepto: la similitud de la marca, la similitud de los productos o servicios, el riesgo de confusión y el público considerado como muestra sobre el cual observar la presencia o ausencia de dicho riesgo de confusión. Se tratará de aclarar esta delimitación examinando cada elemento individualmente basándose en las directrices de la EUIPO, dictadas anualmente, y en la jurisprudencia del TJUE y el TGUE.

En primer lugar, el TJUE en su sentencia Canon⁵³ especifica con gran acierto una serie de factores para evaluar la similitud entre productos y servicios: naturaleza, destino, utilización, carácter complementario, carácter competidor, canales de distribución, público destinatario, origen habitual de los productos o servicios. Se

⁵² Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 8.1.

⁵³ TJUE, 27 de septiembre de 1998, Canon, Asunto 39/97, EU:C:1998:442, apartado 23.

aprecia la gran importancia no solo de que estos productos sean similares en cuanto a su estructura y características, sino también la función que ejercen en el mercado, siendo más similares dos productos cuando satisfagan las mismas necesidades de un mismo consumidor.

En este sentido, el órgano encargado de la evaluación de similitud debe apoyarse mucho en la Clasificación de Niza, ya que en caso de coincidencia de la clase de productos se incrementará la similitud en cuanto es muy probable que se cumpla la misma función en el mercado.

Además, la EUIPO admite el posible solapamiento de factores, en ocasiones indivisibles, lo cual obligará al órgano evaluador a examinar dichos factores de manera conjunta⁵⁴.

En segundo lugar surge la tarea de clarificar el término “por parte del público”, para determinar el público que debe ser considerado a la hora de apreciar la existencia o inexistencia del riesgo de confusión. La jurisprudencia distingue entre público destinatario, compuesto por los consumidores medios, el público en general y el público profesional, conformado por los clientes comerciales y el público especializado⁵⁵. En el ámbito de los motivos de denegación relativos, la jurisprudencia ha establecido que se debe tener en cuenta el público destinatario, conteniendo a los consumidores reales y a los consumidores potenciales que compran los productos o adquieren los servicios. En concreto, el Tribunal sentencia que para evaluar el riesgo de confusión, el público destinatario está compuesto por usuarios que puedan utilizar tanto los productos o servicios designados por la marca anterior como el producto que se reivindica bajo la marca cuyo registro se solicita y que se hayan considerado idénticos o similares⁵⁶.

⁵⁴ Decisión N.º EX-23-2 sobre la aprobación de las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios registrados en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Sección 2, Capítulo 2. Artículo 3.3.1. (Interrelación entre los factores).

⁵⁵ Decisión N.º EX-23-2 sobre la aprobación de las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios registrados en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Sección 2, Capítulo 2. Artículo 2. (Definición del público destinatario).

⁵⁶ TGUE, 1 de julio de 2008, Quartz, T-328/05, EU:T:2008:328, párrafo 23.

A pesar de esta regla general, la EUIPO prevé situaciones en las cuales los productos o servicios de ambas marcas se destinan al público general, en las cuales el público destinatario con respecto al que se evaluará el riesgo de confusión es el público general⁵⁷, o situaciones en las cuales los productos o servicios de ambas marcas están destinados al mismo público profesional o a un público similar, el riesgo de confusión se evaluará desde la perspectiva de dichos especialistas⁵⁸. Por último, si los productos o servicios de ambas marcas se destinan tanto al público general como a los especialistas, el riesgo de confusión se apreciará con arreglo a la percepción de la parte del público que muestre un menor grado de atención, ya que aquel será más propenso a la confusión⁵⁹.

Tras determinar el público destinatario, se debe identificar el riesgo de confusión.

Hace tiempo que se ha establecido jurisprudencia respecto a que el concepto de riesgo de confusión se refiere, fundamentalmente, a situaciones en las que: el público confunde directamente las marcas en conflicto, es decir, que confunde una por otra, lo cual es denominado riesgo de confusión *stricto sensu*; el público establece una conexión entre las marcas en conflicto y asume que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente, denominado riesgo de asociación. Además, en el asunto Sabèl, el Tribunal estableció que el riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión, sino que simplemente sirve para definir su alcance; por lo tanto, para que se produzca un riesgo de confusión debe existir confusión respecto a la procedencia⁶⁰.

En el asunto Canon, el Tribunal precisó el alcance de la confusión sobre la procedencia cuando sostuvo que “constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa, o, en su caso, de empresas vinculadas

⁵⁷ TGUE, 6 de octubre de 2004, New Look Ltd contra OAMI, asuntos acumulados T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, EU:T:2004:293, párrafo 25.

⁵⁸ Primera Sala de Recurso de la EUIPO, 15 de febrero de 2012, Oposición interpuesta en relación con el registro de la marca comunitaria n.º 006785455 (PEBAFLEX / PEBAX), R 2077/2010-1, párrafo 18.

⁵⁹ TGUE, 15 de julio de 2011, ERGO, T-220/09, EU:T:2011:392, párrafo 21.

⁶⁰ TJUE, 11 de noviembre de 1997, Sàbel, C-251/95, EU:C:1997:528

económicamente. La existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente”⁶¹.

Por último, destacar que este riesgo de confusión es el que permite considerar una marca como similar, completando de este modo la aclaración de los cuatro conceptos presentes en el motivo de denegación relativo.

Este motivo de denegación relativo amplía su ámbito de aplicación a un supuesto establecido en el artículo 8.5 del Reglamento 2017/1001, en el cual se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

El concepto de renombre se debe indudablemente asociar al de marca notoriamente conocida, perteneciente al grupo de posibilidades que pueden conformar una marca anterior, requisito para la aplicación del motivo de denegación relativo. Esta asociación alcanza tal calibre que la jurisprudencia admite la coincidencia sustancial entre ambos conceptos⁶². En la práctica, el criterio utilizado para determinar si una marca es notoriamente conocida o si goza de renombre suele ser idéntico. Por consiguiente, no es extraño que una marca caracterizada como notoriamente conocida haya alcanzado, también, el nivel definido por el Tribunal en el asunto Chevy para las marcas que gozan de renombre, puesto que en ambos casos la valoración se basa, principalmente, en

⁶¹ TJUE, 27 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, apartado 29-30.

⁶² TJUE, 14 de septiembre de 1999, Chevy, C-375/97, EU:C:1999:408, apartado 22.

consideraciones cuantitativas relativas al grado de conocimiento de la marca entre el público, y los niveles requeridos en ambos casos se describen en términos muy similares (“conocidas o notoriamente conocidas por el sector destinatario del público”, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, y “conocidas por una proporción importante del público destinatario”, en el caso de las marcas que gozan de renombre)⁶³.

4. JURISPRUDENCIA EN TORNO AL CONCEPTO DE DISTINTIVIDAD

Ha sido mencionada la problemática sufrida por el Derecho de marcas de la UE, y esta reside en la interpretación y delimitación del alcance de los conceptos pertenecientes a esta materia.

La EUIPO debe realizar una función evaluadora, pero en su condición de órgano de naturaleza administrativa sus decisiones pueden ser recurridas, en primer lugar, ante las Salas de Recurso de la propia EUIPO, y posteriormente, ante los órganos jurisdiccionales.

En este sentido cobra enorme importancia la jurisprudencia del TJUE y del TGUE cuando esta es confirmada por el máximo Tribunal. Esto se debe a que el TJUE posee una función interpretadora del Derecho de la UE, tratando de resolver cuestiones indeterminadas o cubriendo lagunas legales no cubiertas por los textos legales.

En las próximas secciones se tratan de identificar distintas posiciones adoptadas por el TJUE ejerciendo esta función clarificadora.

En concreto, se analiza la jurisprudencia en torno al concepto de distintividad, ya que por la extensión y naturaleza de este Trabajo sería inabarcable el examen de todos los elementos pertenecientes a la marca de la UE.

La distintividad es un elemento nuclear de la marca de la UE, y del Derecho de Marcas en general, ya que conforma un motivo de denegación absoluto de una

⁶³ Decisión N.º EX-23-2 sobre la aprobación de las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios registrados en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Parte C, Sección 5, Capítulo 2. Artículo 2.1.2. (Relación entre las marcas renombradas y las marcas notoriamente conocidas).

marca de la UE⁶⁴. Sin embargo, el Reglamento de 2017 no profundiza en el concepto de distintividad, lo cual proporciona a los órganos encargados de la admisión y denegación de las marcas de la UE un amplio margen de discrecionalidad. Las decisiones de dichos órganos son posteriormente recurridas en diversas instancias, siendo el TJUE el órgano jurisdiccional en quien recae la última instancia y la capacidad de dictar sentencia firme irrecurrible, acorde con su naturaleza de máximo órgano jurisdiccional aplicante del derecho comunitario. Además, deben ser recordadas las funciones del TJUE de interpretación del Derecho de la UE, unificando de esta forma la doctrina y resolviendo los conflictos causados por lagunas legales creadas por la ausencia de regulación en los diversos instrumentos jurídicos. Es por ello que en el presente Trabajo serán analizadas diversas tendencias establecidas por el TJUE, bien examinando por él mismo el conflicto, o bien confirmado las decisiones adoptadas por el TGUE.

4.1. Necesidad de claridad y precisión de la representación gráfica de la marca

La admisión de la representación gráfica de la marca genera problemas en cuanto añade requisitos y conflictos de interpretación.

Ante ello, la jurisprudencia comenzó aportando importancia a la descripción verbal del signo en cuanto esta contribuye a precisar el objeto y el alcance de la protección solicitada en virtud del Derecho de marcas⁶⁵.

Pero ante la continuación de generación de conflictos de interpretación, la jurisprudencia ha establecido como criterio que cuando la solicitud de marca comercial contiene una inconsistencia entre la representación gráfica del signo en forma de dibujo y la clasificación asignada a la marca por el solicitante, de tal manera que resulta imposible determinar exactamente el objeto y alcance de la protección, el registro de la marca comercial debe ser rechazado debido a la falta

⁶⁴ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L 154/1. Artículo 7.1.b) (Motivos de denegación absolutos): “*Se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo*”.

⁶⁵ TJUE, 27 de noviembre de 2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, apartado 59.

de claridad y precisión de la solicitud⁶⁶. Es indudable la ayuda proporcionada por la descripción verbal en cuanto a la interpretación de la marca, por lo que se dota de igual importancia a la misma que a la propia representación gráfica, clarificando la evaluación que debe realizar la EUIPO al decidir sobre la admisión de una marca poseedora de un objeto consistente en signos gráficos.

Esta tendencia que prioriza los elementos denominativos se confirma en la jurisprudencia más reciente, tal y como puede ser observado en la sentencia *Saint George's School*, donde se expone cuando una marca se compone de elementos denominativos y figurativos, los primeros son, en principio, más distintivos que los segundos, ya que el público pertinente se referirá más fácilmente a los productos y servicios de que se trate citando el nombre de la marca que describiendo el elemento figurativo de esta⁶⁷.

En torno a la representación gráfica se plantea también la problemática de registro de marcas de color. En este sentido se establece el requisito de disposición sistemática que asocie los colores de manera predeterminada y uniforme. Un signo puede ser registrado como marca solo si el solicitante proporciona una representación gráfica de acuerdo con los requisitos del artículo 4 del Reglamento de la Marca Comunitaria, de modo que el objeto y alcance de la protección buscada estén clara y precisamente determinados. A este respecto cobra sentido de nuevo la sentencia *Hartwall* anteriormente expuesta, en cuanto requiere que la descripción verbal del signo debe ser coherente con la representación gráfica y no debe generar dudas sobre el objeto y alcance de dicha representación gráfica⁶⁸.

Además, se detalla que una representación gráfica de dos o más colores, designados de manera abstracta y sin contornos, debe estar dispuesta de manera sistemática de modo que los colores en cuestión estén asociados de manera predeterminada y uniforme. La simple yuxtaposición de dos o más colores, sin forma o contornos, o una referencia a dos o más colores "en todas las formas

⁶⁶ TJUE, 27 de marzo de 2019, *Hartwall*, C-578/17, EU:C:2019:261, apartados 40, 45.

⁶⁷ TGUE, 21 de junio de 2023, *International British Education XXI/EUIPO - Saint George's School*, T-438/22, EU:T:2023:349, párrafo 49.

⁶⁸ TJUE, 27 de marzo de 2019, *Hartwall*, C-578/17, EU:C:2019:261, apartados 36, 37, 39, 40.

concebibles", no exhibe las cualidades de precisión y uniformidad requeridas por el artículo 4 del Reglamento de la Marca Comunitaria⁶⁹.

Por último, el mencionado requisito expuesto en la presente sección es aplicado a las marcas tridimensionales. En este sentido, se establece que la representación de la marca tal como se presenta define su alcance de protección, y no la descripción de la marca proporcionada por el solicitante. Esta descripción debe definir lo que se puede ver en la representación de la marca. El alcance de la protección tampoco se amplía por una posible interpretación de lo que el solicitante quiso decir con esa representación o lo que tenía en mente⁷⁰.

4.2. Las diferencias conceptuales y el renombre pueden neutralizar las semejanzas visuales y fonéticas

Una de las sentencias más relevantes en el derecho marcario comunitario actual es la sentencia Messi, dictada en septiembre de 2020 por el TJUE.

El 18 de agosto de 2011. LIONEL MESSI solicitó la Marca de la Unión Europea para distinguir los siguientes productos: aparatos e instrumentos de salvamento (clase 9); prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería (clase 25) y artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases (clase 28). La solicitud fue objeto de oposición por parte del titular de las marcas de la Unión Europea (en la actualidad, J.M.-E.V. e hijos S.R.L.) constituidas por la denominación MASSI que distinguían los siguientes productos: prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería (clase 25); cascos para ciclistas, trajes de protección contra los accidentes, dispositivos de protección personal contra accidentes (clase 9) y guantes para bicicleta, refuerzos protectores para hombros, codos y rodillas (clase 28). Por lo tanto, se aprecia una similitud en las clases de productos objeto de la marca solicitada (Messi) y protegida (Massi).

El conflicto reside en la similitud visual y fonética de las marcas. La dificultad se amplía cuando Messi, jugador de fútbol de extendido renombre, solicita una marca

⁶⁹ TJUE, 24 de junio de 2004, Blau/Gelb, C-49/02, EU:C:2004:384, apartados 33-35.

⁷⁰ TJUE, 23 de septiembre de 2020, CEDC International v EUIPO - Underberg (Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille), T-796/16, EU:T:2020:439, párrafo 112.

consistente en su propio apellido, el cual le otorga el mencionado renombre, entrando en conflicto con una marca ya registrada y asentada en el mercado, pero con la cual puede haber inevitablemente riesgo de asociación.

Se admite el extendido renombre del apellido del futbolista argentino. Partiendo de dicha base, se habla de que ese renombre justifica el razonamiento de que será parte del público quien confunda ambas marcas, pero que se debe partir de la base de que el público considerará que una parte significativa del público pertinente asociará el término “messi” al apellido del célebre jugador de fútbol y, en consecuencia, percibirá el término “massi” como un término conceptualmente diferente⁷¹. Existen por tanto unas diferencias conceptuales apreciadas por la mayoría del público pertinente⁷².

Según la jurisprudencia, esas diferencias conceptuales pueden neutralizar, en determinadas circunstancias, las similitudes visuales y fonéticas entre los signos de que se trate. Esa neutralización requiere que al menos uno de los signos de que se trate tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente.

Por ello, el TJUE concluye afirmando que no existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas debido, principalmente, a la celebridad y notorio conocimiento por el público de la persona del solicitante que se traslada lógicamente a la marca solicitada constituida por su apellido.

4.3. Consideración de todos los posibles tipos de uso de la marca que pueden ser significativos en la evaluación del carácter distintivo

Para entender este criterio fijado por la jurisprudencia del TJUE se debe explicar primero el principio “*Doublemint*”, el cual supuso uno de los criterios más aclaratorios de los conceptos de descriptividad y distintividad de la historia del Derecho de marcas de la UE. El TJUE afirmó que para que la OAMI (antigua EUIPO, existente en el momento en que se dicta la sentencia) deniegue un

⁷¹ TGUE, 26 de abril de 2018, *Messi Cuccittini v EUIPO*, T-554/14 P, EU:T:2018:230, párrafo 72.

⁷² TJUE, 12 de enero de 2006, *Ruiz-Picasso y otros v OAMI*, C-361/04 P, EU:C:2006:25, párrafo 20.

registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº. 40/94 (Reglamento del Derecho de marcas vigente en el momento en que se dicta la sentencia), no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate⁷³. Es decir, se permite denegar el registro de una marca de la UE si este es descriptivo en cualquiera de sus usos o fines. La consecuencia más relevante de la imposición de este criterio es la adopción de una filosofía regulatoria del Derecho de marcas de libre mercado, ya que dificulta en gran medida el registro de marcas, negando la protección y otorgamiento de derechos exclusivos a un productor de bienes o prestador de servicios, liberalizando la actividad económica al permitir a terceros productores o prestadores la utilización de los signos no registrados.

Sin embargo, parece apreciarse un cambio de criterio en la doctrina establecida por el TJUE, el cual afirma en 2019 que si bien es cierto que la evaluación del carácter distintivo de un signo no puede realizarse simplemente teniendo en cuenta el uso más probable de ese signo, debe tener en cuenta todos los posibles tipos de uso del signo solicitado, es decir, aquellos tipos que puedan ser prácticamente significativos⁷⁴. Por tanto, se restringen a los usos importantes en la práctica las posibilidades de que los signos incurran en un carácter meramente descriptivo, restringiendo de esta manera las situaciones en las cuales se puede denegar el registro de la marca de la UE solicitada, y en consecuencia, admitiendo un mayor registro de marcas de la UE, otorgando mayor protección a los solicitantes que en caso de adoptar la doctrina “*Doublemint*”.

⁷³ TJUE, 23 de octubre de 2003, OHIM v Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, párrafo 32.

⁷⁴ TJUE, 12 de septiembre de 2019, #darferdas?, C-541/18 P, EU:C:2019:725, párrafo 33.

4.4. Tendencia a imponer la carga de la prueba al solicitante de la marca

Esta tendencia se ha visto manifestada por el TJUE en numerosas ocasiones.

En primer lugar se puede destacar el deber de probar por parte de solicitante el carácter distintivo intrínseco de la marca solicitada. El TJUE argumenta que dado que el solicitante afirma que la marca comercial solicitada es distintiva, le corresponde al solicitante proporcionar pruebas específicas y fundamentadas de que tiene un carácter distintivo intrínseco, ya que está en una posición mucho mejor para hacerlo, dada su amplio conocimiento del mercado⁷⁵.

Siguiendo la misma posición, se plantea la adjudicación de la carga de la prueba al solicitante en el supuesto en que el solicitante impugna una decisión de la EUIPO que deniega el registro de una marca argumentando que el objeto de la marca es un signo inmediatamente comprendido por el público relevante, sin necesidad de una reflexión adicional, como un mensaje promocional típico, claro e inequívoco para los bienes y servicios solicitados, el cual carece de carácter distintivo. Si el solicitante de la EUTM impugna tal conclusión establecida por la Oficina, debe demostrar que el signo será interpretado de manera diferente y percibido por el público con un significado distinto⁷⁶.

De la misma forma que se atribuye la carga de la prueba al solicitante de una marca de la UE, se atribuye la carga de la prueba a aquel que solicita la eliminación de protección de una marca. Ello se refleja en reciente jurisprudencia, en la cual se establece que el titular de la marca anterior tiene que probar que con el uso de la marca solicitada se incurriría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o que les causaría perjuicio. A tal efecto, ese titular no está obligado a demostrar la existencia de una vulneración tal como la prevista en la citada disposición que sea efectiva y actual contra su marca. Cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca controvertida pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal vulneración, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar a que se cometa

⁷⁵ TGUE, 11 de septiembre de 2019, *transparent pairing*, T-649/18 P, EU:C:2019:585, párrafo 46.

⁷⁶ TGUE, 21 de abril de 2021, *Men+*, T-345/20 P, EU:C:2021:209, párrafos 6, 34, 40, 47.

efectivamente la vulneración para poder exigir la prohibición de dicho uso. No obstante, el titular de la marca anterior deberá acreditar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que esa vulneración se produzca en el futuro⁷⁷.

4.5. Influencia del público en la diferenciación entre un alto grado de similitud visual entre marcas en contraposición a un "cierto grado" de similitud visual

Registrar una marca con similitud a una marca previamente registrada posee una enorme importancia en el derecho marcario. Esto se debe a que al otorgar protección a la marca registrada en un momento posterior se puede estar protegiendo la utilización por parte de una empresa del elemento de distintividad creado por la primera empresa que registró su respectiva marca, vulnerando los derechos de este primer empresario que alcanzó legítimamente la distintividad y reconocimiento en el mercado.

Se plantean por tanto, con carácter muy frecuente, los recursos por parte de las primeras empresas ante admisiones de marcas de la UE de marcas protegidas de segundas empresas ante las Salas de Recurso de la EUIPO, esgrimiendo que permitiendo la utilización de la marca registrada en un momento posterior se aprovechan los efectos de distintividad y prestigio de la primera empresa, pudiendo incluso vulnerar el prestigio de la misma debido a la asociación de los consumidores de un inferior prestigio por culpa de la segunda empresa.

En este sentido se plantea una tendencia establecida por el Tribunal General de la UE, y confirmada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En primer lugar, el TGUE establece el requisito necesario de similitud entre ambas marcas para poder examinar la cuestión. Ello se debe a que en caso de

⁷⁷ TGUE, 7 de junio de 2023, Chocolates Lacasa Internacional/EUIPO - Esquitino Madrid (Conguitos), T-339/22, EU:T:2023:308, párrafo 59.

inexistencia de similitud, el peligro de asociación entre ambas marcas desaparece, y consecuentemente no existe conflicto por la falta de posibilidad de perjuicio⁷⁸.

La primera idea elemental que se debe extraer es que la reputación de una marca debe evaluarse teniendo en cuenta la percepción del público relevante, que consiste en los consumidores medios de los productos o servicios para los cuales esa marca está registrada, quienes son razonablemente informados, observadores y prudentes⁷⁹.

En este sentido, la jurisprudencia resuelve el problema planteado por la falta de legislación definidora del concepto de reputación. Según la jurisprudencia consolidada, para cumplir con el requisito de reputación, la marca anterior debe ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios cubiertos por esa marca⁸⁰.

Sin embargo, probar la existencia de similitud entre ambas marcas no produce *per se* la denegación de la marca posterior, sino que requiere un perjuicio causado para el propietario de la marca anterior, o una ventaja indebidamente obtenida por el solicitante de la marca posterior.

Para este fin, no se requiere que el titular de la marca anterior demuestre que el tipo de perjuicio a su marca al que se hace referencia en esa disposición sea actual y presente. Cuando es previsible que dicho perjuicio resultará del uso que el titular de la marca solicitada pueda hacer de su marca, no se puede exigir al titular de la marca anterior que espere a que esto ocurra efectivamente para poder prohibir dicho uso. Sin embargo, el titular de la marca anterior debe demostrar que existe un riesgo serio de que ocurra dicho perjuicio en el futuro⁸¹.

⁷⁸ TJUE, 24 de marzo de 2011, Ferrero contra OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, párrafo 51.

⁷⁹ TJUE, 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, párrafo 34.

⁸⁰ TGUE, 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001 contra OHIM – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T 477/04, EU:T:2007:35, párrafo 48; TGUE, 28 de octubre de 2016, Unicorn contra EUIPO – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN-čerpací stanice), T 123/15, EU:T:2016:642, párrafo 37.

⁸¹ TGUE, 3 de mayo de 2018, Gall Pharma contra EUIPO – Pfizer (Styriagra), T-662/16, no publicada, EU:T:2018:242, párrafo 64.

En este sentido, la jurisprudencia no requiere que el titular de la marca anterior presente pruebas de perjuicio real, pero sin embargo exige la prueba del riesgo serio de dicho perjuicio, permitiendo el uso de deducciones lógicas. Sin embargo, dichas deducciones no deben basarse en meras suposiciones, sino en un análisis de las probabilidades que tenga en cuenta la práctica normal en el sector comercial relevante, así como todas las demás circunstancias del caso. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, al referirse a ese concepto, el Tribunal indicó claramente que era necesario exigir un nivel más alto de prueba para encontrar perjuicio o el riesgo de perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior en el sentido de la disposición mencionada anteriormente⁸². Con ello se aprecia la tendencia del TJUE a dificultar la denegación de otorgamiento de marcas, y por ende, el favorecimiento a proteger los derechos de las empresas solicitantes. De ello se podría extraer la conclusión de que en una ponderación de intereses, se valora con un alto estándar la protección de los derechos de la empresa cuyos derechos no están protegidos, por los peligros que podrían producirse en caso de denegar la protección, superando en dicha ponderación incluso el riesgo existente de que se vulneren derechos del propietario de la marca anterior. Ello no obsta que con una adecuada argumentación en la que se demuestre el real y producido perjuicio del propietario de la marca anterior, y se pruebe de igual manera el aprovechamiento de ventajas indebidas por parte del propietario de la marca posterior, se tomen medidas correctoras basadas en la denegación de la marca posterior, con el objetivo los derechos del propietario de la marca anterior que se encuentran probadamente vulnerados.

Esta posición restrictiva de cara a denegar el otorgamiento de marcas se ve reforzada por la jurisprudencia expuesta al inicio de la presente cuestión, mediante la cual la percepción del público relevante se basa en consumidores de dicho sector o producto, lo cual implica un mayor conocimiento por parte de los mismos, y por ello disminuye el riesgo de confusión y asociación, haciendo más difícil la prueba de un posible o real perjuicio de los derechos del propietario de la marca

⁸² TJUE, 14 de noviembre de 2013, *Environmental Manufacturing contra OHIM*, C-383/12 P, EU:C:2013:741, párrafos 40, 42 y 43).

anterior, favoreciendo al propietario o solicitante de la marca posterior. Esto será especialmente relevante cuando a pesar de la similitud de ambas marcas, dichas marcas afectan a productos de sectores distintos, ya que los consumidores que componen el público relevante poseen un cierto conocimiento del sector, por lo que distinguirán con mayor facilidad ambas marcas correspondientes a diferentes sectores⁸³.

4.6. Criterios aclaradores sobre la definición del público pertinente

En anteriores secciones se detalló el criterio general a la hora de conformar el público pertinente, formado este por los consumidores medios, tanto reales como potenciales. Sin embargo, se puntualizaba igualmente que esta regla general puede no ser utilizada por la EUIPO y los tribunales en su función evaluadora, cuando consideran que el producto o servicio se encuentra dirigido a un público profesional o más especialista. Por tanto, la determinación del público pertinente dependerá de la importancia que el público general (con menores conocimientos), el consumidor medio (con conocimientos intermedios) o el consumidor profesional o especialista (con conocimientos altos) tenga en la oferta del producto o servicio de la marca solicitada.

En este sentido, la jurisprudencia aclara que el hecho de que el público pertinente sea especializado no puede ejercer una influencia determinante sobre los criterios jurídicos utilizados para apreciar el carácter distintivo de un signo. Si bien es cierto que el grado de atención del público pertinente especializado es, por definición, más elevado que el del consumidor medio, no por ello se deduce necesariamente que basta un menor carácter distintivo cuando el público pertinente es especializado. Para apreciar si una marca carece o no de carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce ya que tal principio quedaría en entredicho si el umbral de carácter distintivo de un signo

⁸³ TJUE, 19 de mayo de 2021, Puma SE contra EUIPO, T-510/19, EU:T:2021:281, párrafo 149.

denominativo dependiera, de modo general, del grado de especialización del público pertinente⁸⁴.

Además, de la misma forma que la especialización del público pertinente inevitablemente influye en el grado de distintividad y descriptividad de los productos o servicios objeto de la marca, el nivel de atención del público destinatario es otro factor influyente.

A este respecto, el TGUE recuerda⁸⁵ que una marca ha de permitir al público pertinente distinguir los productos que designa de los productos de otras empresas sin verse obligado a prestar una especial atención⁸⁶ (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de octubre de 2004, *Mag Instrument/OAMI*, C-136/02 P, EU:C:2004:592, apartado 32), de manera que el umbral de carácter distintivo necesario para el registro de una marca no puede depender del grado de atención del referido público⁸⁷ (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 12 de julio de 2012, *Smart Technologies/OAMI*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, apartados 48 a 50).

Otro factor relevante en la determinación del carácter distintivo o descriptivo es la cantidad de países considerados angloparlantes.

En este sentido, la jurisprudencia clarifica que la parte de habla inglesa de la Unión Europea no se limita únicamente a los países en los que el inglés es un idioma oficial, sino también a aquellos en los que, al menos, el inglés es ampliamente comprendido, lo cual incluye, en particular, Dinamarca, los Países Bajos, Finlandia y Suecia. Por lo tanto, la marca solicitada transmite un mensaje que es capaz de iniciar un proceso cognitivo en la mente del público relevante,

⁸⁴ TJUE, 12 de julio de 2012, *Smart Technologies ULC contra OAMI*, C-311/11, EU:T:2012:460, párrafo 48, 49, 50.

⁸⁵ TGUE, 14 de febrero de 2019, *Bayer Intellectual Property v EUIPO (Représentation d'un coeur)*, C-123/18, EU:T:2019:95, párrafo 17.

⁸⁶ TJUE, 7 de octubre de 2004, *Mag Instrument/OAMI*, C-136/02, EU:C:2004:592, apartado 32.

⁸⁷ TJUE, 12 de julio de 2012, *Smart Technologies/OAMI*, C-311/11, EU:C:2012:460, apartados 48 a 50.

facilitando su recuerdo y, en consecuencia, capaz de distinguir los productos del solicitante de los productos que tienen otro origen comercial⁸⁸.

5. CONCLUSIONES

En primer lugar se ha analizado el concepto y tratamiento jurídico de la marca de la UE, haciendo especial hincapié en el procedimiento de registro de la UE y los motivos de denegación y oposición de cara a conseguir la aceptación o rechazo y el mantenimiento o eliminación, respectivamente, de la marca de la UE.

En este sentido apreciamos la importancia del TJUE a la hora de clarificar los conceptos indeterminados de la marca de la UE y de su consiguiente procedimiento de registro. Esta función es dotada de especial importancia en el Derecho de marcas comunitario en cuanto posibilita a la EUIPO el correcto desempeño de sus labores en régimen de monopolio del otorgamiento de las marcas de la UE.

Apreciamos en este sentido una mayor apertura del Derecho de marcas de la UE a la aceptación de diferentes tipos de signos objeto de una marca de la UE. Esto se ve manifestada en la modificación del Reglamento de la marca de la UE que incorpora al precepto formador del concepto de marca de la UE signos de distinta naturaleza los cuales no se encontraban previstos en anteriores redacciones y en el carácter de *numerus apertus* del mencionado precepto.

Posteriormente se han identificado ciertas tendencias en el Derecho de marcas de la UE, creadas a partir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con el concepto de distintividad, elemento necesario y absoluto para el otorgamiento de una marca de la UE.

En primer lugar se admite la apertura del TJUE a la admisión de signos de nueva naturaleza, como ha sido mencionado anteriormente, lo cual tiene reflejo en la propia incorporación del carácter diverso de estos signos al precepto establecido por el nuevo Reglamento de la marca de la UE.

⁸⁸ TJUE, 20 de enero de 2021, *It's like milk but made for humans*, T-253/20, EU:T:2021:21, apartados 35, 46.

Sin embargo, la incorporación de estos nuevos signos generó nuevos problemas que ha tratado de resolver el máximo Tribunal con el objetivo de delimitar los requisitos necesarios para obtener la admisión de una marca de la UE.

En este sentido cobra gran importancia la representación gráfica de la marca, forma admitida en la solicitud de registro de una marca de la UE. Por la complejidad que esta podría causar en el examen de la solicitud, la jurisprudencia en numerosos y diversos supuestos la importancia y necesidad de concordancia entre la representación gráfica y la descripción verbal de la marca solicitada. En este sentido se establece que en caso de no haber dicha coincidencia, la EUIPO está obligada a denegar el registro de la marca. Esta exactitud de descripción verbal aporta mucha seguridad jurídica al procedimiento de registro.

Otro aspecto relevante en el proceso de evaluación del carácter distintivo presente en una marca solicitada de la UE son los usos para los cuales se destina el producto o servicio. Esta cuestión tiene especial importancia en cuanto la admisión de todos los usos posibles en el procedimiento de examen implica mayores posibilidades de denegación por incurrir en carácter descriptivo en alguno de dichos usos, lo cual tiene consecuencia una menor protección de los derechos de los empresarios poseedores de la marca solicitada, y por ende, implica una mayor liberalización del mercado en cuanto posibilita la actuación de terceros agentes utilizando los signos objeto de la marca denegada. Esta postura fue la adoptada en sus inicios por el TJUE con el establecimiento de la famosa doctrina "*Doublemint*". Sin embargo, se observa en los últimos un cambio de doctrina del TJUE, el cual establece que se deben tener en consideración los usos que puedan ser significativos, delimitando la amplitud de admisión de dichos usos, y por consiguiente, aumenta la protección otorgada por el Derecho marcario.

Por otro lado se puede percibir una dotación de carácter restrictivo al concepto de público pertinente, es decir, aquel público sobre el cual se debe examinar si existen los diversos elementos que otorgan la aceptación o denegación del registro de la marca de la UE. En este sentido, la jurisprudencia trata de flexibilizar el ámbito del público pertinente con la intención de alinearlos al público hacia el que

se dirigen los productos o servicios objeto de la marca de la UE. Por ello, se admite la posibilidad de establecer a profesionales y especialistas de la materia como sujetos del público pertinente, poseedores de conocimientos específicos. Esto tiene dos efectos contrarios sobre el registro de la marca, y es que por una parte es más sencillo alcanzar el carácter distintivo del producto o servicio, ya que poseen mayores conocimientos sobre la industria; sin embargo, por esa misma razón conocen mejor las características de los productos o servicios, por lo que aumentan las posibilidades de que la marca solicitada posea carácter descriptivo, lo cual supone un motivo de denegación absoluto.

En definitiva, la principal conclusión que puede ser extraída es que el Derecho cambiario en su totalidad amplía la protección otorgada a los participantes en el mercado. Sin embargo, la legislación actualmente posee un carácter muy amplio e indeterminado, admitiendo una gran cantidad de posibilidades como conformadoras de una marca de la UE, con la exclusividad de derechos que ello proporciona a las empresas y entidades. Esto es positivo desde el punto de vista de la justicia a favor del poseedor de los derechos de propiedad industrial. Además, estos derechos son necesarios para el buen funcionamiento de la economía, en cuanto otorgan seguridad, garantía e incentivos a los productores de bienes y prestadores de servicios para participar en el mercado.

Sin embargo, una excesiva aplicación del Derecho marcario pone en peligro de la misma manera que la ausencia de protección. Esto se debe a que las marcas restringen la competencia en cuanto limitan las posibilidades de oferta de productos y servicios. Por ello, aun siendo necesarios por el motivo explicado en el párrafo anterior, si protegen excesiva e injustamente a ciertos productos y servicios, el sector económico correspondiente se ve privado de libre competencia, lo cual tiene importantes consecuencias porque se aleja del perfecto funcionamiento de una economía de mercado. Por ello es posible observar ciertas tendencias del TJUE que restringen y dificultan el otorgamiento de marcas de la UE, lo cual ha podido ser observado en el presente Trabajo en una mayor exigencia del carácter distintivo en cuanto requisito esencial para el otorgamiento

de una marca de la UE. Con ello se busca incurrir en esta excesiva protección de productos y servicios de específicos productores y prestadores, favoreciendo de este modo la economía de mercado y la libre competencia, dos de los principios económicos fundamentales presentes en la Unión Europea.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros y artículos

BROSETA PONT, M. Y MARTÍNEZ SANZ, F. Manual de Derecho Mercantil. Editorial Tecnos, España, 2019.

CASADO CERVIÑO, A., El Sistema Comunitario de Marcas: Norma, Jurisprudencia y Práctica, Editorial Lex Nova, España, 2000, pp. 304.

CHIJANE DAPKEVICIUS, D., Derecho de Marcas: Función y concepto – Nulidades – Registro – Representación Gráfica y Derecho Comparado, Editorial Reus, España, 2007.

CHIJANE, D., Derecho de Marcas: Contratación Marcaria, Editorial B de F, Argentina, 2011.

DE AZCÁRATE, C. R., El carácter distintivo de las marcas, Editorial Reus, España, 2008.

Definición de marca. (s. f.). EUIPO.
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/guest/trade-mark-definition>

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. y otros, Manual de la Propiedad Industrial, Editorial Marcial Pons, España, 2009, pp. 638.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre derecho de marcas, Editorial Marcial Pons, España, 2004.

HILDEBRANDT, U., *Marken und andere Kennzeichen. Einführung in die Praxis*, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2006, pp. 72 y ss.

LARGO GIL, R., Las Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía, Editorial Thomson - Aranzandi, España, 2006, pp. 274.

MARCO ARCALÁ, L.A., Comentarios a la Ley de Marcas, Navarra, 2003.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. “Las Marcas” - Disponible en Pág. Web.: <http://www.wipo.int/trademarks>.

Jurisprudencia

TJUE. 23 de mayo de 1978. Hoffmann-La Roche & Co. AG contra Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH. C-102/77, ECLI:EU:C:1978:108.

Segunda Sala de Recurso de la EUIPO, 29 de septiembre de 2004, RECURSO interpuesto en relación con la solicitud de marca comunitaria nº 2 223 907 (BIN LADIN), R 176/2004-2.

TJUE, 27 de octubre de 1977, Regina contra Pierre Bouchereau, Asunto 30/77, EU:C:1977:172.

TJUE, 27 de septiembre de 1998, Canon, Asunto 39/97, EU:C:1998:442.

TGUE, 1 de julio de 2008, Quartz, T-328/05, EU:T:2008:328.

TGUE, 6 de octubre de 2004, New Look Ltd contra OAMI, asuntos acumulados T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, EU:T:2004:293.

Primera Sala de Recurso de la EUIPO, 15 de febrero de 2012, Oposición interpuesta en relación con el registro de la marca comunitaria n.º 006785455 (PEBAFLEX / PEBAX), R 2077/2010-1.

TGUE, 15 de julio de 2011, ERGO, T-220/09, EU:T:2011:392.

TJUE, 11 de noviembre de 1997, Sàbel, C-251/95, EU:C:1997:528.

TJUE, 14 de septiembre de 1999, Chevy, C-375/97, EU:C:1999:408.

TJUE, 27 de noviembre de 2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641.

TJUE, 27 de marzo de 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261.

TJUE, 24 de junio de 2004, Blau/Gelb, C-49/02, EU:C:2004:384.

TJUE, 23 de septiembre de 2020, CEDC International v EUIPO - Underberg (Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille), T 796/16, EU:T:2020:439.

TJUE, 23 de octubre de 2003, OHIM v Wrigley, C 191/01 P, EU:C:2003:579.

TJUE, 12 de septiembre de 2019, #darferdas?, C 541/18 P, EU:C:2019:725.

TGUE, 11 de septiembre de 2019, transparent pairing, T 649/18 P, EU:C:2019:585.

TGUE, 21 de abril de 2021, Men+, T 345/20 P, EU:C:2021:209.

TJUE, 24 de marzo de 2011, Ferrero contra OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177.

TJUE, 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655.

TGUE, 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001 contra OHIM – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T 477/04, EU:T:2007:35.

TGUE, 28 de octubre de 2016, Unicorn contra EUIPO – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN-čerpací stanice), T 123/15, EU:T:2016:642.

TGUE, 3 de mayo de 2018, Gall Pharma contra EUIPO – Pfizer (Styriagra), T-662/16, no publicada, EU:T:2018:242.

TJUE, 14 de noviembre de 2013, Environmental Manufacturing contra OHIM, C-383/12 P, EU:C:2013:741.

TJUE, 19 de mayo de 2021, Puma SE contra EUIPO, T 510/19, EU:T:2021:281.

TJUE, 12 de julio de 2012, Smart Technologies ULC contra OAMI, C 311/11, EU:T:2012:460.

TGUE, 14 de febrero de 2019, Bayer Intellectual Property v EUIPO (Représentation d'un coeur), C 123/18, EU:T:2019:95.

TJUE, 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C-136/02, EU:C:2004:592.

TJUE, 20 de enero de 2021, It's like milk but made for humans, T-253/20, EU:T:2021:21.

TGUE, 26 de abril de 2018, Messi Cuccittini v EUIPO, T-554/14 P, EU:T:2018:230.

TJUE, 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros v OAMI, C-361/04 P, EU:C:2006:25.

TGUE, 21 de junio de 2023, International British Education XXI/EUIPO - Saint George's School, T-438/22, EU:T:2023:349.

TGUE, 7 de junio de 2023, Chocolates Lacasa Internacional/EUIPO - Esquitino Madrid (Conguitos), T-339/22, EU:T:2023:308, párrafo 59.

Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921).