



Universidad de Valladolid

Facultad de Derecho

**Grado en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas**

La marca: con especial atención al color

Presentado por:

Andrea Concellón Pedrero

Tutelado por:

Marina Echebarría Sáenz

Valladolid, 8 de julio de 2024

RESUMEN

En el presente trabajo se realiza un estudio del Derecho de Marcas, empezaremos tratando el concepto y sus caracteres, para después adentrarnos en el procedimiento de registro, las prohibiciones que afectan y la extinción de tal derecho. Hablaremos también de cómo proteger las marcas y los nombres de dominio, así como de los problemas a los que se enfrentan los titulares de los derechos ante posibles falsificaciones que tienen lugar en el mercado.

Por último, analizaremos varios casos prácticos que han tenido relevancia en el mundo del Derecho de Marca desde el punto de vista del registro de color como marca. Haremos un repaso de la legislación para ver cómo esta ha evolucionado admitiendo el acceso al registro de marcas no tradicionales que están muy presentes actualmente.

PALABRAS CLAVE

Marca, signo, registro, color, protección.

ABSTRACT

In this paper we will study the Trademark Law, starting with the concept and its characteristics, and then we will go into the registration procedure, the prohibitions that affect and the extinction of such right. We will also discuss how to protect trademarks and domain names, as well as the problems faced by right holders in the event of possible counterfeiting in the market.

Finally, we will analyse several practical cases that have had relevance in the world of Trademark Law from the point of view of the registration of color as a trademark. We will review the legislation to see how it has evolved admitting access to the registration of non-traditional trademarks.

KEY WORDS

Trademark, sign, registration, color, protection.

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	6
2.	CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERES.....	7
2.1.	Principios rectores	10
2.2.	Funciones.....	13
2.3.	Modalidades de marca.....	18
3.	REGISTRO DE MARCAS.....	24
3.1.	Procedimiento	24
3.2.	Prohibiciones.....	31
3.2.1.	<i>Prohibición Absoluta</i>	31
3.2.2.	<i>Prohibición Relativa</i>	34
3.2.3.	<i>Riesgo de Confusión y de Asociación</i>	37
3.3.	Extinción de la Marca.....	41
3.3.1.	<i>Nulidad</i>	41
3.3.2.	<i>Caducidad</i>	43
4.	PROTECCIÓN DE LAS MARCAS.....	46
4.1.	Falsificación	46
4.2.	Tipificación Penal.....	50
4.3.	Procedimientos extrajudiciales	51
5.	EL COLOR COMO MARCA.....	54
5.1.	Caso Louboutin	57
5.1.1.	<i>Descripción de los Hechos</i>	57
5.1.2.	<i>Conclusiones del Tribunal</i>	59
5.1.3.	<i>Valoración</i>	59
5.1.4.	<i>Consecuencias en la Actualidad</i>	61
5.2.	El registro del color en sí mismo	65
5.2.1.	<i>Caso Milka</i>	65
5.2.2.	<i>Caso Libertel</i>	66
5.2.3.	<i>Valoración</i>	68
6.	CONCLUSIONES.....	69
7.	BIBLIOGRAFÍA.....	71

1. INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo el análisis del Derecho de Marcas. Dada la relevancia de éste en el mercado, el registro de marcas ha resultado ser imprescindible. A través de ellas se consigue la distinción entre los diferentes productos y servicios que se pueden encontrar los consumidores en el mercado y también permiten conocer el origen empresarial de los mismos, asociando los productos a una determinada empresa y no a otra.

Las marcas convencionales han operado a lo largo de los años en el mercado y siguen siendo las más conocidas por los consumidores. Pero con el paso del tiempo, las marcas no tradicionales, como el color, caracterizadas por poder ser percibidas por cualquiera de los cinco sentidos, han ganado importancia gracias a la posibilidad de superar los inconvenientes que dificultaban la entrada en el Registro.

La estructura del trabajo consiste en cinco partes: en la primera se realiza un estudio del concepto de marca y sus caracteres, teniendo como base la legislación nacional, europea e internacional; en segundo lugar, el procedimiento del registro de marcas, entrando también en la existencia de prohibiciones absolutas y relativas y en el riesgo de confusión; en tercer lugar se hace mención a la protección propia de las marcas, tratando problemas que pueden surgir como la falsificación; y, por último, se realiza un estudio de las marcas cromáticas, analizando y valorando varios casos en los que el eje central es el registro del color como marca.

El objetivo último del trabajo responde a querer conocer más acerca de una inquietud personal relacionada con el derecho mercantil. En el derecho de marcas y en especial, en el sector de la moda, el color siempre ha sido problemático y desconocido para cierto público por lo que analizar cómo se han ido superando esos escollos me parece interesante y enriquecedor.

2. CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERES

Para poder definir el concepto de marca es conveniente acudir, en primer lugar, a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM). El artículo 4 enuncia una descripción tópica acerca de qué signos pueden constituirse como marca. Este artículo fue modificado por el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 23/2018, que entró en vigor a partir del 14/01/2019, debido a la obligación de los Estados Miembros de la Unión Europea de acomodar sus ordenamientos a la normativa comunitaria como consecuencia de la aprobación en 2015 de la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Esta modificación es relevante para el desarrollo del presente trabajo porque a consecuencia de ella se permitió el registro como marcas a diversos signos, pertenecientes a las denominadas marcas no tradicionales, que en el pasado tuvieron importantes complicaciones para acceder a él¹.

En el artículo 4, originariamente se recogía como concepto de marca: *“todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de otras”*. Existía, tanto en la legislación española como en las europeas, una lista ejemplificativa de signos que podría constituir marcas, entre los cuales estaban: imágenes, figuras, palabras y combinaciones de palabras, símbolos y dibujos, formas tridimensionales, letras y cifras, signos sonoros y la combinación de ambos. Actualmente, gracias a la nueva redacción del artículo, cabe el registro de otros signos:

“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 titular”*.

Este nuevo concepto de marca coincide con el recogido en el artículo 4 del Reglamento de la Unión Europea 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea, cambiando entre otras

¹ RUIZ MUÑOZ, M. “Derecho de marcas”, en *Derecho de la propiedad intelectual, derecho de autor y propiedad industrial* (Ruiz Muñoz, dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p.481.

cosas, el lugar donde deben ser representados, que en este caso es el Registro de Marcas de la Unión Europea y el ámbito del registro.

Así, podemos destacar que el concepto de marca actualmente está formado por dos caracteres, la representación y la distintividad.

En primer lugar, la representación. Hasta el momento de la modificación del artículo 4 LM, para poder registrar una marca, ésta tenía que ser susceptible de representación gráfica mediante escritura o en un plano. “Esta exigencia cumplía una función instrumental y aportaba un alto grado de seguridad al sistema registral de la marca”². Actualmente, puesto que no hay una especificación del medio a través del cual deba representarse la marca, se admite cualquier forma o medio adecuado dada la tecnología disponible. El objetivo de la representación no es otro que el consumidor medio y las autoridades competentes puedan identificar con claridad y exactitud el objeto preciso al que se le otorga la protección³.

El Real Decreto, 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la LM establece unos objetivos que marcan la línea que debe seguirse en la representación de una marca. En el registro, la marca deberá reproducirse de manera clara, objetiva, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva⁴. Se mantiene el requisito de representación en el Registro de Marcas para aportar seguridad jurídica, pero sin especificar la forma exigida para ese registro.

En segundo lugar, la distintividad. Este elemento no ha sufrido modificaciones, pues se entiende que se ajusta a las necesidades actuales. Se entiende por carácter distintivo la capacidad de la marca para indicar el origen empresarial del producto. Como veremos más adelante, la mayor parte de las prohibiciones contenidas en la LM surgen con relación a este carácter.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) es la encargada de determinar en el territorio nacional el grado que se exige para verificar que este elemento esté

² RUIZ MUÑOZ, M., “Derecho de marcas”, cit., pp., 488-489.

³ RUIZ MUÑOZ, M., “Derecho de marcas”, cit., p., 489.

⁴ Doctrina del caso Sieckmann Asunto (C-273/00) Sentencia del Tribunal de Justicia de diciembre de 12 de diciembre de 2002 (ECLI:EU:C:2002:748)

presente cuando establece “que es suficiente un nivel mínimo e imprescindible para que la marca opere normalmente en el mercado”⁵.

La forma de valorar la capacidad distintiva de una marca puede presentar dudas. Si acudimos a la jurisprudencia, en sentencias como la del caso Philips/Remington asunto C-299/99 del TJUE, se recoge que es el juez nacional el encargado de verificar la existencia de este elemento siempre en base de datos concretos y fiables, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y tomando en consideración los productos objeto de este. Presumiendo que un consumidor medio⁶, informado u atento y una parte sustancial del sector en el que opere dicho producto o servicio asocia el signo a su origen empresarial.

Existe una figura denominada “Secondary meaning” que adquiere importancia cuando una marca es causa de denegación por la falta del carácter distintivo. La distintividad sobrevenida tiene lugar cuando una marca, como consecuencia de operar en el mercado, es reconocida por los consumidores que asocian sus productos a su empresa u operador⁷, adquiriendo de esta forma el carácter de distintividad.

Esta figura jurídica permite, por lo tanto, que una marca que en principio no podía acceder al registro por no ostentar el carácter distintivo en origen, pueda ser registrada por haber adquirido tal carácter como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma en el mercado. El solicitante deberá probar que existe un vínculo entre el uso de la marca por los consumidores y la adquisición de ese “secondary meaning”, es decir, deberá demostrar que el consumidor medio puede distinguir los productos y servicios de su empresa de otros y que, por lo tanto, puede asociar el signo que se trata de registrar con una determinada empresa⁸.

⁵ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, (2022, febrero), “*Guía de Examen Prohibiciones Absolutas de Registro*”.

⁶ GONZÁLEZ VAQUÉ, L. Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 17, 2004, p. 48

⁷ A modo de ejemplo, sentencia del TS alemán 112/2015 que reconoció carácter distintivo del color azul de Nivea al verificar que más del 50% de la población asocia el color azul objeto de registro con esa marca.

⁸ MARTÍNEZ GÓMEZ, Y. (2020, 24 de junio) “*Análisis del fenómeno de la distintividad adquirida por el uso en el Derecho de Marcas de la Unión Europea*”

2.1. Principios rectores

Para saber si lo que trabajamos es susceptible de registro como marca debemos responder a tres preguntas: qué proteger⁹, para qué y dónde. Hay dos principios claves a nivel europeo en relación el Derecho de Marcas que orientan también el ordenamiento español y que dan la respuesta a los dos últimos interrogantes. Estos son: el principio de especialidad y el principio de territorialidad.

El principio de especialidad sostiene que el titular de una marca ostenta unos derechos sobre un determinado producto y/o servicio para los que ha registrado el signo. En la Clasificación de Niza, o comúnmente conocido como Nomenclator de Niza, se recogen 45 tipos diferentes de marcas¹⁰. De esta forma, cuando una empresa plantea el registro de una marca debe tener clara la clase a la que pertenece el producto o signo para el cual se va a utilizar el signo distintivo. Esto es importante, porque si la marca no se utiliza de forma efectiva y conforme a lo estipulado en la normativa se podría perder el registro por caducidad¹¹. Además, el registro de una marca para todo tipo de productos y servicios, sin atención a la clase específica a la que pertenecen supondría un elevado coste económico para la empresa.

Cabe especificar que un mismo signo puede ser registrado por dos empresas distintos siempre que sea para designar productos y/o servicios diferentes. Es el ejemplo de la marca MAGNUM que está registrada para la clase número 30 de la Clasificación de Niza (helados) por la compañía Unilever y para la clase número 25 (calzado) por la compañía Hi-tec Spain. Esta es la regla general, pero cabe una excepción, **las marcas renombradas**.

La nota característica de las marcas renombradas es que son conocidas tanto por una parte significativa del público al que van dirigidos los productos o servicios para los que se ha

⁹ La respuesta al interrogante qué proteger lo trataremos en el subapartado 2.4 “modalidades de marcas”.

¹⁰ Clasificación de Niza. (s. f.)

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/HTML/ClasificacionNiza.htm

¹¹ REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Art. 18.1: “*Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca de la Unión no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Unión por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca de la Unión quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.*”

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 39: “*Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.*”

registrado, como por el público en general¹². El TJUE ha establecido que el concepto de marca renombrada debe valorarse a partir de criterios cuantitativos como: cuota de mercado, duración de uso, inversiones en publicidad... Además, requiere de un elemento espacial y es que la marca debe gozar de renombre en una parte sustancial del territorio en el que fue registrada¹³. De esta forma, cuanto mayor sea el grado de notoriedad, mayor será la protección que se le otorgará al signo distintivo.

El principio de especialidad no se aplica a ellas, pudiendo el titular de la marca renombrada prohibir que otro particular o empresa use un signo idéntico o similar al que él tiene registrado. Esta prohibición afecta tanto a la clase de productos o servicios para los que el titular tiene registrado su signo como para el resto de las clases¹⁴.

La finalidad de esta medida fue evitar que un tercero haga uso y se beneficie de la notoriedad o fama que pueda tener una marca que está presente en el mercado. Este mecanismo es muy utilizado por las firmas “de lujo”, algunas de las marcas más renombradas españolas son: Freixenet, Iberia, Zara, Telefónica...

Recientemente el Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, TGUE) ha dictaminado en la sentencia de 24 de abril de 2024 en el asunto T-157/23, Kneipp/EUIPO-Patou (Joyful by nature) que “el renombre de una marca se adquiere y se pierde, por lo general, de manera progresiva”¹⁵.

Kneipp GmbH (en adelante, Kneipp) solicitó a la EUIPO el registro como marca de la UE el signo denominativo Joyful by nature, principalmente para productos cosméticos, velas perfumadas y servicios de marketing.

La Maison Jean Patou, una empresa francesa de productos de lujo, especializada en moda y perfumes, se opuso al registro de la marca solicitada basando su pretensión en su marca anterior renombrada “JOY”.

¹² MORENO CAMPOS, JOÉ ANTONIO. (2019, 27 de febrero), “La marca con renombre”.

¹³ Para comprobar si una marca goza de renombre en una parte sustancial del territorio en el que fue registrada se atiende a la dimensión de la región geográfica y a la proporción de la población total que reside en ella

¹⁴ Art. 8, Ley 17/2001, de marcas. Sobre las marcas y nombre comerciales renombrados.

¹⁵ Sentencia del Tribunal General, de 24 de abril de 2024, T-157/23 | Kneipp/EUIPO - Patou (Joyful by nature)

La EUIPO estimó parcialmente esta oposición señalando el renombre que gozaba la marca JOY de La Maison Jean Patou en una parte importante del territorio de la UE. Ante esta resolución, Kneipp interpuso un recurso ante el TGUE.

El TGUE puntualizó que la marca JOY goza de renombre en una parte sustancial de la UE para productos de perfumería, especialmente en Francia pues en el pasado adquirió un elevado grado de notoriedad. Y aún, suponiendo que haya podido disminuir tal notoriedad con el paso de los años, está todavía existía cuando fue presentada la solicitud de registro de la marca solicitada por Kneipp. Declaró que, a menos que hubiera pruebas concretas que pudieran demostrar la desaparición repentina en el último año del renombre de la marca JOY, esta seguía gozando de tal renombre pues la pérdida de tal cualidad, en general, se produce de manera progresiva. Además, el TGUE confirmó que la marca JOY posee carácter distintivo lo que permite su registro, resaltó la similitud a la marca solicitada y que no se podía excluir la existencia de un riesgo de asociación entre ambas marcas por parte de un consumidor medio.

Por ello, y, en conclusión, el TGUE dictaminó que existía riesgo de que el titular de la marca solicitada pudiera aprovecharse indebidamente del renombre y reputación de la marca anterior JOY, desestimando el recurso.

Hasta el año 2018, que se traspuso el Real Decreto Ley 23/2018, la LM en su artículo 8.2 se refería a las **marcas notorias**, estableciendo diferencias con las renombradas. Las marcas notorias eran aquellas ampliamente conocidas en el sector determinado en el que operaban sus productos o servicios. Es decir, la marca renombrada en comparación tenía un alcance más amplio, pues abarcaba al público en general del mercado. Actualmente, la LM ya no contiene una definición legal de las denominadas marcas notorias, definiéndose todas como marcas renombradas.

Es de especial interés el artículo 6 bis del Convenio de París sobre marcas notoriamente registradas. En él se establece la obligación a los países de la Unión Europea a cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que pueda crear confusión con otra notoriamente conocida aun cuando no esté registrada. Con esta disposición se trata de proteger a nivel internacional aquellos signos susceptibles de reproducción, imitación o traducción y que puedan crear un riesgo de confusión entre los consumidores.

Aunque este artículo sigue vigente cabe mencionar que en la práctica su aplicabilidad es dudosa por operar en el conjunto de los estados que integran la OMPI el principio de registro para conceder la defensa a la marca.

En 1999 un grupo de empresarios decidieron crear el Foro de Marcas Renombradas Españolas partiendo de la consideración de la marca como principal activo para la expansión y crecimiento de las empresas¹⁶. La misión de esta organización es fomentar las ventajas competitivas que ofrece la marca, la innovación y el diseño. También marcan como objetivo impulsar la internacionalización de las empresas que la forman para contribuir a potenciar la imagen de las empresas española promoviendo la colaboración público-privada.

Por otro lado, teníamos el principio de territorialidad. Cuando se cumplen con los requisitos que exige la legislación de un ordenamiento jurídico, el titular de la marca procede al registro de esta en ese territorio en particular, ostentando los derechos que en él se declaren, entre otros, el uso del signo en ese territorio determinado. Cabe que un mismo titular registre la marca en diferentes ordenamientos jurídicos para ampliar el ámbito territorial de uso, teniendo derechos independientes en cada uno de ellos.

Podemos diferenciar entre tres tipos de marcas: nacionales, comunitarias o europeas e internacionales que más tarde analizaremos.

2.2. Funciones

Para conocer las funciones que una marca puede desplegar acudiremos a la doctrina y la jurisprudencia del TJUE que han diferenciado seis funciones:

- La función indicadora de la procedencia empresarial. Es una de las funciones más antiguas y la principal cuando pensamos en las marcas. Cuando el consumidor ve un signo que ha sido constitutivo como marca en un producto o servicio inmediatamente viene a su cabeza la empresa concreta de la que procede. Ya en la época medieval los gremios al fabricar sus productos ponían un signo distintivo que permitieran a los compradores distinguir entre su marca y la de los competidores.

¹⁶ LOPEZ, PABLO y VARGAS, PEDRO. (2013) “Atlas de las marcas líderes españolas = Atlas of the leading brands of Spain”. Foro de Marcas Renombradas Españolas.

Existe una controversia entre el TJUE¹⁷ que establece el carácter esencial de esta función y la doctrina¹⁸, que señala que actualmente, debido a la globalización y a la tecnología, esta función en muchas ocasiones no se cumple. El consumidor dadas las complejas estructuras que presentan las empresas, como la externalización de la producción, la deslocalización o la aparición de marcas blancas, no llega a conocer realmente la identidad de la empresa que se encarga de la fabricación.

La importancia de esta función está apoyada por autores doctrinales como Carlos Fernández-Novoa¹⁹ o Bercovitz²⁰ que en sus ensayos defienden que la función distintiva es la función esencial de las marcas.

- Función informativa o de comunicación. Podemos afirmar que una marca es un medio de transmisión de información muy variada. A través de las marcas se puede ofrecer información de la naturaleza, salud, características y prestaciones de productos o servicios, calidad...²¹. Gracias a la información variada que las marcas ofrecen, los consumidores pueden forjar una libre y consciente decisión acerca de la opción de compra. Es más, si acudimos a la legislación, la falta de esta función es un motivo absoluto para la denegación del registro de una marca²². Lo que ofrece esta función es proporcionar seguridad a los clientes.
- Función indicadora de calidad. Esta función surge del subconsciente de los consumidores al presumir que tras un determinado producto o servicio asociado a una marca existen unos estándares de calidad. Es el titular de la marca el responsable de garantizar esa calidad, pues si esta se modifica y el consumidor percibe que el producto ya no cumple sus expectativas o satisface sus necesidades, lo dejará de consumir.

¹⁷ STJUE de 28 de mayo de 1978, Hoffman-La Roche, as.102/77, ECLI:EU:C:1978:58, apartado 7

¹⁸ FERNÁNDEZ NOVOA, C. “*Fundamentos de Derecho de marcas*”, Ed. Montecorvo, (1984), p. 47.

¹⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, C. “*Fundamentos de Derecho de marcas*”, Ed. Montecorvo (1984), cit. p. 47

²⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico, Aranzadi (2021). Capítulo 3.

²¹ Vidal, Á. G. (2024). I. Antón Juárez (directora). “*Cuestiones actuales del Derecho de la moda*”. CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL. Pg. 17

²² REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Art.7.1 letra g: “Se denegará el registro de las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio”.

Esta función adquiere importancia en las marcas colectivas y marcas de garantía, que certifican que sus productos garantizan unos niveles de calidad por haber sido realizados con determinados materiales, siguiendo unos modelos específicos de fabricación o en un área geográfica que permite su diferenciación y poseer esa denominación.²³ En este tipo de marcas, la función del origen empresarial pasa a un segundo lugar, siendo la función esencial indicar la calidad que se certifica.

- La función reputacional o goodwill. Como ya hemos dicho las empresas a través de sus marcas se encargan de ofrecer información a los consumidores. En función de la calidad, empaquetado, publicidad... las marcas consiguen reputación y prestigio. Aunque estos caracteres no sean tangibles cabe protección de terceros que quieren obtener beneficio de la buena imagen de otros y que puede afectar a esta. Además, en caso de infracción marcaría el prestigio de la marca es un factor con una relevancia importante en el momento de calcular el importe de la indemnización por daños y perjuicios²⁴.

En relación con esta función cabe hacer tres especificaciones:

- una marca no goza solamente de prestigio cuando tiene renombre en el mercado. Cualquier marca puede ver lesionado su goodwill cuando su imagen es menoscabada por un tercero, siendo irrelevante el grado de difusión que tenga en el mercado. No hay un listado de motivos que lesionen la reputación de una marca, tanto la LM como el RMUE lo dejan abierto y se atiende a las circunstancias concretas de cada caso para valorar la posible infracción.
- Que se infrinja una marca renombrada no tiene como consecuencia directa que se dañe su prestigio²⁵.
- Para que judicialmente se otorga una indemnización por vulneración del goodwill de una marca es indispensable, por un lado, el grado de difusión en el mercado de la marca y por otro, que ese daño concreto en la reputación de la marca conlleve la pérdida de valor²⁶.

²³ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. (2022). “*Las marcas colectivas y de garantía*”.

²⁴ Art. 43.1 Ley 17/2001, de marcas. Sobre la indemnización por desprestigio vid. A. García Vidal, *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 610-616.

²⁵ SAP de Alicante de 19 de noviembre de 2009, nº 441/2009, ECLI:ES:APA:2009:3655, FD 12º

²⁶ GARCÍA VIDAL, A. “*Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*,” p. 613.

- La función publicitaria. En línea con las otras funciones ya vistas encontramos la publicitaria, utilizada por las empresas para informar o atraer al consumidor mediante la promoción de sus productos o servicios²⁷.

Existe discusión por parte de la doctrina respecto a esta función. La parte minoritaria defiende que no debería existir como función autónoma pues sin otras funciones como la de distinción o reputación no podría considerarse como tal. En cambio, hay una corriente mayoritaria que sí acepta su autonomía, entre los que se encuentran autores como Carlos Fernández-Novoa²⁸ o Areán Lalín²⁹, aunque también destacan la influencia de otras funciones en ella.

Aceptada la segunda consideración, se pueden destacar tres vertientes que presenta la función publicitaria:

- La promoción del producto o servicio gracias a la asociación hecha por los consumidores entre el producto publicitado, experiencias anteriores y la marca.
- La publicidad, la marca consigue diferenciar a los productos y servicios en un mercado lleno de competidores.
- El aumento de la cuota de mercado, la marca influye en la elección por parte del consumidor en base a los valores y estándares que esta representa.

La función publicitaria está limitada por otras normas para ofrecer una mayor protección a empresas y consumidores, como la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal y la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Por último, siguiendo la jurisprudencia del TJUE y en relación con esta función me gustaría destacar cinco aspectos a tener presentes por el titular de una marca:

- Una vez que el producto de una marca ha sido puesto en el mercado por el propietario o por una tercera parte con su aprobación, y los derechos sobre la marca se consideran agotados, el dueño de la marca no tiene derecho a

²⁷ STJUE de 25 de julio de 2018, C-129/17, Mitsubishi, ECLI:EU:C:2018:594, apartado 37.

²⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2004) “*Tratado sobre Derecho de Marcas*”. pp 78 y 79.

²⁹ AREÁN LALÍN, M. “*Actas de derecho industrial y derecho de autor*”. Ed Universidad de Vigo, Tomo 8, pp. 57 a 84.

impedir que otros comerciantes que revendan sus productos usen también la marca para promocionar la reventa de estos³⁰.

- El titular de la marca tampoco tiene derecho a impedir que un comerciante, que habitualmente vende productos similares (aunque no necesariamente de la misma calidad), utilice la marca en su publicidad según las prácticas comunes de su sector para la reventa de los productos. Sin embargo, esta libertad no es absoluta³¹.
 - El propietario de una marca no tiene la capacidad de impedir que un tercero emplee la marca para señalar el propósito de un producto o servicio con el que él desempeñe su trabajo³². Es decir, este tipo de uso publicitario de la marca para denotar un servicio específico no puede ser prohibido por el titular de la marca.
 - Cuando un tercero hace uso de una marca en su publicidad, amparado por el agotamiento del derecho de marca, no debe dar la impresión de que existe una asociación comercial con el titular de la marca³³.
 - El propietario de una marca tiene el derecho de prohibir que un tercero use una palabra clave idéntica a su marca registrada para publicitar productos o servicios iguales a aquellos para los que la marca ha sido registrada. Este control se aplica a aquellos casos en los que pueda generarse confusión en el consumidor medio sobre el origen o asociación comercial de lo anunciado³⁴.
- La función de inversión. Según el TJUE mediante la aplicación de esta función la marca es utilizada como medio para conseguir o mantener cierta reputación con el fin de atraer a consumidores y ganar su lealtad³⁵. Podemos llegar a pensar que entra en conflicto con la función de publicidad, pero esta va un poco más allá pues incluye técnicas comerciales a diferencia de la publicidad. Alguno de los medios utilizados son estrategias comerciales creadas ad hoc para que el consumidor perciba la diferenciación de la marca, los envases³⁶, materiales de fabricación...

³⁰ STJCE de 4 de noviembre de 1997, C-337/95, Parfums Christian Dior, ECLI:EU:C:1997:517, apartado 38.

³¹ Art. 8, Ley 17/2001, de marcas. Sobre las marcas y nombre comerciales renombrados.

³² STJUE de 23 de febrero de 1999, C-63/97, BMW c. Deenik, ECLI:EU:C:1999:82, apartado 58.

³³ ALAMAR. I, “*Función de la marca*”, disponible en https://alarabogados.com/funciones-de-la-marca/#_ftn31 (consultado el 12 de abril de 2024).

³⁴ STJUE de 23 de marzo de 2010, C-236/08 a C-238/08, Google France, ECLI:EU:C:2010:159, apartado 99.

³⁵ STJUE de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, Interflora, ECLI:EU:C:2011:604, apartado 61.

³⁶ STJUE 12 julio 2011, C-324/09, L’Oréal c. E-Bay, ECLI:EU:C:2011:474, apartado 83.

Podemos diferenciar cuando se lesiona la función de inversión distinguiendo en función de si la marca ha adquirido reputación en el mercado o no. En el primer caso, el titular de la marca verá menoscabada esta función cuando un tercero usa un signo idéntico en productos o servicios que también lo son (a los registrados) afectando a la reputación de la marca registrada y poniendo en peligro su mantenimiento. En el segundo caso, se lesiona cuando el tercero usa un signo idéntico en productos o servicios que también lo son (a los registrados), suponiendo un impedimento en la adquisición o conservación de la reputación que estaba consiguiendo.

No se considerará lesionada la función de inversión cuando se actúe en el marco de la competencia leal y respetuosa facilitando a los consumidores toda la información necesaria para que no exista confusión entre marcas. Aunque el tercero use un signo idéntico en productos o servicios que también lo son (a los registrados) obligando al titular a adaptar sus acciones para adquirir o conservar la reputación. En estos casos el titular no puede alegar que esta acción del tercero haga que algunos consumidores empiecen a comprar la marca del tercero y dejen de ser clientes de la suya³⁷.

2.3. Modalidades de marca

Cabe una triple clasificación de las marcas, aunque en este apartado solo trataremos dos, pues más adelante veremos cómo se pueden clasificar por su alcance geográfico.

Por el tipo específico de protección que persiguen podemos destacar³⁸:

- Marca tradicional de la que ya hemos hablado

- Marca colectiva: está dirigida a diferenciar en el mercado productos o servicios que pertenecen a empresas que forman parte de una asociación (de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios), de aquellos que no son miembros. La titularidad de estas marcas está reservada a determinadas asociaciones y a las personas jurídicas de Derecho Público. Para acceder al registro deben cumplir los requisitos

³⁷ STJUE de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, Interflora, ECLI:EU:C:2011:604, apartado 64.

³⁸ Algunos de los ejemplos vistos en este subapartado fueron extraídos del II Congreso en Derecho de la Moda celebrado el 19 de abril de 2024 en la Universidad Carlos III de Madrid. La conferencia está grabada y disponible: *Congreso en Derecho de la Moda*. (s/f). Isabel Antón. Recuperado el 5 de julio de 2024, de <https://www.isabelanton.es/soft-skills>

de las marcas individuales ya vistos, y además acompañar la solicitud con el Reglamento de Uso y el Estatuto de la asociación o entidad solicitante que deberá estar inscrito con anterioridad.

En España se utilizan mucho sobre todo en el sector de la alimentación. A modo de ejemplo tenemos la marca colectiva nº M3511907 “Miguelitos de la Roda”, que tiene por objeto diferenciar este tipo de dulce elaborado en la localidad de La Roda (Albacete) bajo unos estándares de calidad y forma de elaboración definidos en su Reglamento de Uso. El titular de la marca es la Asociación de Productores de Miguelitos de la Roda.

- Marcas de Garantía: en estas me quiero detener un poco más pues entrañan una mayor dificultad. La finalidad de este tipo de marcas es garantizar o certificar que determinados productos o servicios a las que se aplican cumplen con unos requisitos comunes, en especial, estándares de calidad, componentes, origen geográfico, modo de elaboración, es decir sirven como una promesa de garantía... Esta marca tiene dos particularidades, por un lado, que no tienen por objeto identificar el origen comercial de los productos y servicios y en segundo grado que no puede ser utilizada por su titular sino por terceros autorizados. Es el titular el encargado de controlar y evaluar los productos o servicios para conceder el derecho de uso de su marca.

Estas marcas se rigen por el marco común de la marca individual, pero su concepto está regulado en el artículo 68.1 de la LM. Se puede decir que las marcas de garantía tienen un triple beneficio para el interés público: el titular tiene derecho a obtener cánones, las empresas mediante las marcas de garantía tienen la oportunidad de diferenciarse de competidores y, además, el consumidor puede identificar de manera sencilla las cualidades de los productos y servicios.

Las principales diferencias que existen con la marca individual son: en cuanto a la legitimidad de la que ya hemos hablado, pueden ser titulares las personas físicas o jurídicas, incluyendo a las instituciones, autoridades y organismos de derecho público siempre que no desarrollen una actividad empresarial que implique el suministro de productos o servicios que se certifican.

Por otro lado, cuentan con un Reglamento de Uso, que deben presentar a la hora del registro de la marca y es un documento en el que se especifican los estándares de calidad y requisitos técnicos necesarios en los que se basa la marca. La ley no especifica ante qué órgano administrativo debe presentarse dicho reglamento, estableciendo únicamente que “*debe ser informado por el órgano administrativo competente en la naturaleza de los productos y servicios a los que la marca de garantía se refiere*”. Este es uno de los problemas que está detrás de la baja cifra de marcas de garantías que hay actualmente registradas en España. Además, se establece la regla de silencio administrativo positivo si tras tres meses desde la solicitud de pronunciamiento a la Administración Pública el titular no ha recibido respuesta alguna.

Por último, existe una obligación de uso de la marca por parte del titular, pues tiene el deber de permitir el uso de cualquier sujeto que acredite la capacidad para cumplir con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Uso.

Existe una figura análoga en el plano de la Unión Europea y es la Marca de Certificación regulada en el artículo 83.1 del RMUE. Me parece reseñable destacar que en este caso el legislador nacional se adelantó a la legislación comunitaria, pues la LM anterior a la actual (del año 1978) ya preveía esta figura y no fue hasta 2007 cuando se contempló en el plano comunitario.

Las particularidades de las marcas de certificación que me parecen más interesantes son dos. En cuanto al Reglamento de Uso es que el RMUE no contempla la exigencia de que un órgano administrativo, externo a la EUIPO, evalúe el contenido del Reglamento de Uso, lo que acelera el procedimiento de concesión de la solicitud de estas marcas. Y, en cuanto a los royalties, es que no se contempla *expressis verbis* que el Reglamento de Uso establezca el canon que el licenciatario debe pagar al titular de la marca de certificación, lo que deja un amplio margen al titular.

Aunque estas figuras están contempladas en el cuerpo normativo no están teniendo el impacto en el mercado que se esperaba. Actualmente, a abril de 2024, solamente hay 421 marcas de certificación registradas en la UE siendo 21 las que se designan productos de las clases 18, 24 y 25 de la Clasificación de Niza (que son las más relevantes en el mundo de la moda).

Alguno de los problemas que se han detectado y que pueden justificar esta escasa utilización de las marcas de certificación y de garantía son:

- Al tener que hacer público el Reglamento de Uso en el momento de solicitud de la marca, los titulares exponen el know-how de sus marcas consiguiendo que terceros competidores puedan nutrirse y aprovecharse de su trabajo previo.
- Además, y como ya se ha adelantado, la LM no define de forma precisa el órgano administrativo competente para validar el Reglamento de Uso dilatando la concesión del signo en el mejor de los casos, pues en otros no se llega a conceder.
- Por último, y orientado a posibles estrategias internacionales que quieran desarrollar empresas multinacionales, no todos los ordenamientos jurídicos contemplan estos distintivos o figuras análogas encontrándose las empresas con que en esos estados no van a tener salvaguardados sus derechos.

En la industria de la moda las empresas trataron de eludir esta difícil regulación creando una solución alternativa, solicitaron el registro de marcas individuales para distinguir líneas de productos con calidades superiores o producciones con un menor impacto medioambiental. A modo de ejemplo, Inditex creó la marca “Join Life” para diferenciar aquellos productos que tenían unas características más sostenibles, las cuales se explicaban en el Qr impreso en las etiquetas. La misma estrategia siguió Mango con su marca “Comited” que informaba de una forma muy directa y sencilla a los clientes de que las prendas que tenían esa etiqueta se fabricaban con un algodón más sostenible, sin químicos.

Esta práctica estuvo en auge varios años desde el 2013 que se implantó, pero ahora ya está en desuso pues la exigencia del mercado y consumidores es tal que a las empresas no les sale rentable producir bajo esos sellos. La mayor parte de su producción ya sigue esos requisitos de sostenibilidad y calidad, y actualmente no aportan un mayor valor diferencial para los consumidores que esperan ese mínimo en todas las prendas de ropa.

Aunque como hemos visto el número de marcas de garantía o certificación es bajo sí que existen algunas conocidas. Por ejemplo, tenemos la marca de certificación

nacional australiana nº185835 “Woolmark” que certifica que sus productos son fabricados con lana de alta calidad, natural, renovable y biodegradable. En su informe “The Woolmark Licesing Brand Guidelines” ofrece a los clientes un sistema de etiquetado muy sencillo en el que detallan tres tipos de composición que pueden llevar sus productos en función de la denominación que reciben. Diferenciando así entre los productos “Pure New Wool” fabricados con un 100% de lana virgen pura; “Woolmark Rich Blend” cuya composición cuenta con un mínimo de 50% y máximo de 99,9% de lana virgen; y los productos “Wool Blend Performance” fabricados con lana virgen en una proporción de 30% hasta 49,9%.

Otro ejemplo es la Marca de Certificación de la Unión Europea nº17283128 “Global Orgánica Textile Stardard”, que certifica el modo de fabricación textil de fibras orgánicas e incluye criterios sobre evaluación de insumos químicos. Empresas españolas como It’s Lava y Ecoalf se nutren de productos con este certificado.

Como último ejemplo, tenemos la Marca de Certificación de la Unión Europea nº18470669 “OEKO-TEX”, que certifica que los productos textiles que la portan han sido probados para sustancias nocivas y que cumplen determinados estándares de seguridad. Al igual que “The Woolmark Licesing Brand Guidelines” tiene un sistema de etiquetado basado en tres tipos diferenciados de formas de fabricación: “OEKO-TEX Standard 100”, “OEKO-TEX Leather Standard” y “OEKO-TEX Made Green”. Grandes empresas textiles como Levis utilizan esta Marca de Certificación para ofrecer un plus de seguridad a sus clientes. Los consumidores pueden consultar en sus etiquetados que cuentan con la certificación “OEKO-TEX” y a través de un Qr impreso en las mismas pueden acceder fácilmente a la información necesaria.

Por el formato que adoptan podemos diferenciar: las marcas tradicionales entre las que encontramos las marcas denominativas, figurativas y mixtas; y las marcas no tradicionales:

- Marcas denominativas: consisten en denominaciones sin ningún tipo de grafía o estilización, pueden ser cifras, letras, nombres propios, seudónimos... A modo de ejemplo tenemos la Marca Española nº2265577 “Está en ti, está en Maybelline” o la Marca de la Unión Europea nº002417491 “Furla”.

- Marcas figurativas y mixtas: las figurativas consisten en un logo, dibujo, símbolo gráfico... y las mixtas incluyen elementos de las marcas figurativas y de las denominativas. Un ejemplo de marca mixta es la MUE n°01427330 atribuida a la empresa Michael Kors.
- Marcas tridimensionales: muy utilizadas en el sector de la perfumería y de los accesorios, hacen referencia a los envases y envoltorios, la forma del producto... Tiene que ser un contorno que se aleje de los usos habituales en el sector, un ejemplo es la MUE n°004467247 del modelo de bolsón Birkin de Hermes, o la MUE n°017958115 por la que se registra un avatar determinado del metaverso. En las marcas tridimensionales también cabe el “trade dress”, la distribución de las tiendas en cuanto a sus muebles, colores... como ejemplo está registrada la MUE n°018219121 para la distribución de una tienda llamada “Egoitaliano”.
- Marcas sonoras: protegen uno o varios sonidos. Antes de la reforma debían ser representados en pentagramas, pero actualmente vale únicamente con un archivo de audio. Mercadona registró en España su conocido jingle “Mercadona, Mercadona, Mercadona, Mercadona” (n°3532668).
- Marcas tipo color: protegen los signos compuestos exclusivamente por un color o combinación de colores sin contornos. El verde de Tiffany & Co fue registrado como Marca únicamente en Francia (n°3271609), o el amarillo de los Post-it en la Unión Europea a través de la MUE n°000655019.
- Marcas patrón: protegen la repetición sistemática de un signo constituido por un conjunto de elementos. Las más sonados en el mundo de la moda es la MUE n°000015602 del patrón de Luis Vuitton o la MUE n°000377580 del patrón de cuadros escocés de la empresa Burberry.
- Marcas de posición: protegen la ubicación del signo en un lugar concreto. El más conocido es el caso de la MUE n°008845539 de la suela roja de los zapatos Louboutin, o las tres rallas de Adidas sobre la manga izquierda de una sudadera, registrada como MUE n°003517588.
- Marcas de movimiento: muy utilizadas en campañas de publicidad protegen los signos que se disponen de una manera específica, protegen el movimiento sin sonido.

Cartier registró en la UE el movimiento de la sombra de una pantera como se puede ver en la MUE n°018194568.

- Marcas multimedia: combinan el registro de sonido y movimiento, como es el caso de la empresa de zapatos Callaghan que tiene registrada la MUE n°017941596.
- Marcas holograma: protegen los reflejos o signos con características holográficas. A modo de ejemplo las MUE n°018399029 o n°002559144.
- Otras marcas: entre las que incluimos las olfativas, gustativas y táctiles que aún no se pueden registrar por el escollo de la representatividad. Sí que cabe el registro del envase de un perfume, por ejemplo, pero actualmente no del olor³⁹.

3. REGISTRO DE MARCAS

3.1. Procedimiento

Como ya se avanzó, para que una marca produzca efectos tiene que registrarse siguiendo las previsiones establecidas en la ley. Además, es importante el territorio en el que quiera desplegar sus efectos, pues en función de esto variará el registro al que debe acceder. En este subapartado veremos el registro de la marca nacional, de la Unión Europea y de la internacional.

Marca nacional: siguiendo la legislación española, la solicitud de registro debe ser presentada ante la OEPM. Es un organismo público, autónomo, adscrito al Ministerio de Industria y Energía que, entre otras funciones, se encarga de las actuaciones administrativas relacionadas con el reconocimiento y mantenimiento de la protección de propiedad industrial⁴⁰.

Tanto las personas físicas como jurídicas (públicas y privadas) pueden solicitar el registro. Actuando en nombre propio, mediante Agente de la Propiedad Industrial o por medio de un representante que ostente poder suficiente.

³⁹ De Negocios, P. E. (2022, 13 abril). “Cómo se registran las marcas olfativas”. PONS Escuela de Negocios. <https://www.ponsescueladenegocios.com/como-se-registran-las-marcas-olfativas/>

⁴⁰ Arts. 1, 2 y 3 Real Decreto 1270/1997, 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En cuanto al procedimiento, para poder registrar una marca en primer lugar hay que realizar una solicitud siguiendo el modelo 4101. La solicitud deberá presentarse a través de la sede electrónica o presencialmente en la OEPM o en los Centros Regionales de información de propiedad industrial de las distintas CCAA⁴¹. Los requisitos de admisibilidad se recogen en el artículo 12 de la LM y entre ellos se encuentran: identificación y firma del solicitante, una representación de la marca y los productos y/o servicios a los que se aplicará (siguiendo la Clasificación de Niza).

La Clasificación de Niza fue establecida por el Arreglo de Niza en el año 1957 y se aplica al registro de las marcas puesto que recoge una clasificación internacional de productos y servicios. Esta clasificación ha sido adoptada por los países parte en el Arreglo de Niza, estos países deben aplicarla la Clasificación de Niza bien como sistema principal o subsidiario y, además, en los documentos y publicación oficiales relativos a sus registros de marcas nacionales deben figurar los números de las clases de la Clasificación a los que se refieran los productos y servicios que se traten de registrar.

A nivel internacional esta Clasificación también es obligatoria en el registro de marcas internacionales por parte de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual, La Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, la EUIPO y la Oficina Internacional de la OMPI.

La primera edición fue publicada en 1963 y con carácter general se renuevan cada cinco años. Desde el año 2013, La Clasificación de Niza se revisa una vez al año publicándose anualmente una nueva versión de cada edición. Para conocer la clasificación actual, puesto que se ha suspendido la publicación impresa desde la décima edición, se debe consultar en el sitio web de la OMPI⁴².

⁴¹ Caben excepciones, los solicitantes domiciliados en Ceuta y Melilla y los no domiciliados en el territorio español deberán presentar las solicitudes ante la OEPM. Y también caben otros lugares menos habituales donde poder presentar las solicitudes como las Oficinas de Correos (por correo certificado y con acuse de recibo o en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En estos casos, la fecha de presentación de registro será la de recepción por el órgano competente y no la del depósito.

⁴² *Acerca de la Clasificación de Niza* (s/f). OMPI.int. Recuperado el 6 de julio de 2024, de <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html>

Una vez cumplimentada dicha solicitud y comprobado por el órgano competente que se cumple con la forma⁴³ (sino hay un plazo de subsanación de un mes), se designará una fecha de solicitud que se publica en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial (en adelante, BOPI). Este es el momento en el que se pueden presentar formularios de oposición por otras personas físicas o jurídicas. Estas podrán alegar algunas de las prohibiciones previstas en el Título II de la LM. Además, la propia OEPM hará su propio examen para apreciar posibles motivos de prohibición absoluta.

Existe un plazo de dos meses para la oposición del registro a contar desde el día de publicación en el BOPI⁴⁴. En el caso de que se interponga alguna oposición o se aprecien causas de prohibición absoluta, se suspende el expediente de forma automática y se comunica a las partes. El escrito de oposición podrá ser acompañado de pruebas y documentos que la parte considere necesarios. Dichos documentos también podrán ser presentados con posterioridad al escrito de oposición, pero siempre que antes de que la oposición se haya trasladado al solicitante⁴⁵

Para hablar de la resolución debemos diferenciar dos casos, que se hubieran apreciado causas oponibles y la resolución de la denegación del registro de la marca se publica en el BOPI⁴⁶. Ante esta resolución caben recursos de alzada⁴⁷. O si no hubiera causas oponibles o, presentadas se hubieran desestimado, se concede el registro de la marca, la OEPM procede a su publicación en el BOPI y a expedir el título⁴⁸.

La protección de una marca se otorga por un plazo de 10 años desde su solicitud, pudiendo prorrogarse por tiempo indefinido siempre que se renueven⁴⁹. La renovación se solicita mediante el modelo 4105, en caso de no realizar este trámite puede producirse la caducidad de la marca.

En cuanto a si es posible o no la modificación de una marca, el artículo 33 de la LM recoge la respuesta. No se permite la modificación en el registro durante el periodo en que esté

⁴³ Arts. 11 a 16 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁴⁴ Arts. 18 y 19 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁴⁵ Art. 18 Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁴⁶ Art. 22.3. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁴⁷ Vid. STS 4116/2020, numero de recurso 796/2020.

⁴⁸ Art. 22.4. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁴⁹ Art. 31 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

vigente ni en el momento de renovación. Solo se permite en los casos en los que la marca incluye el nombre y la dirección del titular, pues se podrá modificar o suprimir éstos siempre que no afecten en gran medida a la identidad de la marca que fue registrada originariamente.

Por último, conviene unas precisiones respecto al Convenio de la Unión de París que influyen en el registro de una marca nacional. Este acuerdo internacional adoptado en 1883 se aplica a la propiedad industrial y fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países. Sus disposiciones fundamentales pueden dividirse en tres categorías principales que influyen en el registro de las marcas⁵⁰:

- Acerca del trato nacional, el Convenio establece la igualdad de protección por parte de los Estados Contratantes entre sus propios nacionales y los de los demás Estados Contratantes, y a los nacionales de Estados no contratantes si están domiciliados o son titulares de un establecimiento industrial o comercial efectivo en un Estado Contratante.
- Establece el derecho de prioridad, es decir, en caso de una primera solicitud de registro de marca presentada en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podrá durante seis meses solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados Contratantes. Esas solicitudes posteriores se considerarán hechas en el mismo día de la primera solicitud, es decir, tendrán prioridad a las solicitudes que otras personas puedan presentar durante el plazo citado.
- Establece unas normas comunes en relación con las marcas que deben ser respetadas por todos los Estados Contratantes, entre ellas: la caducidad o anulación del registro de una marca en un Estado Contratante no afecta a la validez de los registros de los demás Estados Contratantes, puesto que se consideran independientes. Además, cuando una marca haya sido debidamente registrada en el país de origen, debe ser admitida para su depósito y protegida en su forma original, si así se solicita, en los demás Estados Contratantes. Cabe que se deniegue el registro si se da alguno de los supuestos estipulados, como cuando la marca afecte a derechos adquiridos por terceros, sea contraria a la moral o al orden público o no ostente carácter distintivo.

⁵⁰ Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). (s/f). Recuperado el 30 de junio de 2024, de https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html

Además, los Estados Contratantes están obligados a denegar el registro y prohibir el uso de una marca si esta supone una reproducción, imitación o traducción de otra marca utilizada para productos idénticos o similares si pudiera causar confusión y si a juicio del órgano competente de tal estado resultara que la marca es notoriamente conocida en dicho Estado.

Marca de la Unión Europea: para explicar el proceso voy a seguir el mismo esquema descrito en el procedimiento de registro de marca nacional.

El órgano competente de conocer las solicitudes de derechos de marcas y diseños de la UE y de supervisar dicho procedimiento es la EUIPO.

La legitimación de las personas que pueden registrar una marca en la Unión Europea es la misma que para las marcas nacionales incluyendo la nota de la nacionalidad. Recordemos, cualquier persona ya sea física o jurídica, pública o privada, independientemente de su nacionalidad.

El procedimiento del registro propiamente dicho se inicia con la presentación de la solicitud que se realiza directamente a la EUIPO de forma telemática. El contenido es el mismo que para la solicitud de marcas nacionales⁵¹, deberá ser comunicado en cualquier idioma oficial de la UE debiendo indicar el solicitante otro idioma subsidiario⁵² y se pagarán unas tasas para dar inicio al periodo de examen de la solicitud⁵³.

Este examen es realizado por la EUIPO con el fin de comprar posibles irregularidades, errores o prohibiciones absolutas⁵⁴ que en caso de existir se informará al solicitante y abre un plazo de dos meses de subsanación (cabe prórroga de subsanación por el mismo tiempo, bajo causas justificadas)⁵⁵. Si el solicitante no modifica lo indicado por la Oficina se procede

⁵¹ Identificación y firma del solicitante, representación de la marca y lista de productos y servicios siguiendo la Clasificación de Niza.

⁵² En este caso se exige que sea un idioma oficial de la EUIPO, debiendo elegir entre alemán, español, francés, inglés e italiano.

⁵³ Art. 41-42 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea

⁵⁴ Art. 7 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea

⁵⁵ Art. 41 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea

a la denegación total o parcial de la solicitud. Y en caso contrario, si los errores son subsanados o no existieron se publica la solicitud⁵⁶ y se abre el periodo de oposición⁵⁷.

En este periodo los terceros interesados podrán presentar las oposiciones de registro que consideren con base legal en un derecho anterior o prohibición absoluta⁵⁸. En el plazo fijado por la EUIPO quien haya formulado la oposición podrá presentar documentos y pruebas, así como alegar hechos y argumentos para defender su derecho. La EUIPO realizará el examen de la oposición invitando a las partes a presentar las observaciones que estimen convenientes⁵⁹ y si lo juzgara necesario invitará a las partes a una conciliación. A instancia del solicitante, el titular de una marca anterior de la UE que haya formulado la oposición presentara la prueba que demuestre que la marca ha sido objeto de un uso efectivo en dicho territorio para los productos o servicios para los que esté registrada y sobre los que se basa la oposición, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación. O bien presente prueba de que existe causa justificativa para la falta de ese uso efectivo. Si no se presenta prueba se desestima la oposición. Si la marca anterior ha sido utilizada solamente para una parte de los productos o servicios registradas, a los fines del examen de la oposición solo se entenderá registrada para esa parte y no para la totalidad de productos o servicios que hubiera registrado dicha marca.

El procedimiento finaliza cuando la EUIPO considere que no hay más observaciones y acepta la inscripción de la marca⁶⁰.

La duración de la inscripción de la marca de la Unión Europea es la misma que la de la marca nacional, 10 años, renovables de forma indefinida por periodos sucesivos de 10 años. En caso de no realizar los trámites de renovación se produce la caducidad⁶¹.

⁵⁶ Art. 44 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea

⁵⁷ Art. 11 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea

⁵⁸ Art. 46 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea

⁵⁹ Art. 47 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea

⁶⁰ Art. 51 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea

⁶¹ Art. 52-53 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea

La marca internacional: antes de empezar con el procedimiento me gustaría hacer una precisión y es que, aunque el nombre haga pensar que el registro de una marca tendrá efecto internacionalmente en todos los países del mundo, esto no es así, solo producirá efecto en los Estados Miembros del Sistema de Madrid que el titular indique. Este sistema se rige por el Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptado en 1989.

La legitimación para poder acceder al registro la poseen las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas. Se debe presentar una única solicitud, en un idioma y pagar la tasa pertinente ante la Oficina Nacional de cada país, en nuestro caso la OEPM⁶². Los requisitos formales que se exigen en el formulario que se debe entregar son los mismos que para la solicitud de marca nacional.

Existe una especialidad en este procedimiento y que determina los países a los que afecta el derecho de marca. Si queremos registrar la marca en los estados que forman parte del protocolo, basta con tener una marca solicitada en el país nacional y ser una persona legitimada. En cambio, si queremos que el derecho surta efecto en los estados del Arreglo (en el que pueden ser parte también organizaciones gubernamentales como la UE), es requisito tener la marca ya registrada en el país de origen, tener legitimidad y ser nacional o internacional domiciliado en el país.

Por lo que se refiere al procedimiento, que es común para el conjunto del sistema. La solicitud se presenta a la OEPM que hace un primer examen formal donde comprueba los datos y la coincidencia de estos con lo solicitados para el sistema internacional. Una vez examinada, la solicitud se remite a la OMPI que realiza otro examen formal y lo publica con un número de referencia internacional. Más tarde le llega el turno a cada uno de los países miembros para examinar en un plazo de 18 meses (prorrogable un año más) conforme a sus legislaciones nacionales y decidir si concede o no el reconocimiento. En caso de denegación el país correspondiente lo tiene que comunicar, pues sino se presume silencio positivo.

⁶² OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. “Manual informativo para los solicitantes de marcas internacionales”.

Al igual que en los anteriores casos, la duración de la protección es de 10 años renovable cada 10 años. La renovación se puede realizar de forma total o parcial y es una obligación para que la marca no caduque.

3.2. Prohibiciones

Tanto el ordenamiento nacional como el comunitario distinguen y regulan dos tipos de prohibiciones, las absolutas y las relativas:

3.2.1. *Prohibición Absoluta*

Regulada en el artículo 5 de la LM y en el artículo 7 del RMUE para el registro de las marcas de la Unión Europea. Si acudimos a la exposición de motivos de la LM, las prohibiciones absolutas se corresponden con los intereses públicos o generales. Se refieren al signo en particular y su finalidad es tratar de evitar que la concesión de una marca genere importantes ventajas competitivas para el titular en detrimento de la creación de perjuicios a sus competidores. Es decir, el objetivo último para el que fueron creadas es la protección de la libre competencia para que esta sea efectiva y real⁶³.

Se caracteriza porque se ejerce mediante la acción de nulidad, que es imprescriptible; porque sus causas están tasadas legalmente, solo podrán denegarse por falta de capacidad distintiva o porque la marca esté incurso en alguna prohibición legal; y porque se debe interpretar y aplicar de forma restrictiva, únicamente cuando se cumplan todas las circunstancias que la ley establece, puesto que son limitativas de derechos.

Las prohibiciones absolutas se examinan de oficio por la OEPM y también pueden ser objeto de oposición por terceros en el trámite de observaciones como ya vimos en el apartado anterior.

Vamos a examinar el artículo 5 de la LM para conocer las distintas prohibiciones absolutas que se regulan en él:

En primer lugar, la letra a) establece la imposibilidad de registrar como marca los signos que no cumplan lo dispuesto en el artículo 4 que regula el concepto de marca. Es decir, para que

⁶³ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. (2022, febrero). “*Guía de Examen de Prohibiciones Absolutas de Registro*”.

un signo se pueda constituir como marca en el sentido del este artículo debe cumplir tres requisitos:

- El objeto de la solicitud de registro debe constituir un signo
- El signo debe ser apropiado para cumplir con la función indicadora de procedencia empresarial
- El signo debe ser adecuado para su representación en el Registro

En segundo lugar, por falta de carácter distintivo, es decir, se requiere que el signo posea la capacidad necesaria para diferenciarse que permita distinguir los productos o servicios y determinar su procedencia empresarial. El nivel exigido es el imprescindible para que la marca opere de manera habitual en el mercado. A diferencia del análisis anterior, en este caso el examen debe hacerse con relación a las circunstancias y concretos productos o servicios para los que se solicita, pues el mismo signo puede tener carácter distintivo en relación con unos, pero carecerlo con relación a otros.

En tercer lugar, prohibición de registro como marcas los signos genéricos o descriptivos, siendo estos los que informan al público sobre características, cualidades o propiedades del producto o servicio. La finalidad es impedir que un titular monopolice denominaciones o gráficos que son necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar disponibles para todos los agentes del sector.

Está directamente relacionada con la anterior ya que con los signos genéricos o descriptivos se está informando sobre las características del producto o servicio, pero no de su origen concreto. Por ello, si un signo es descriptivo carece de carácter distintivo regulado en el artículo 5.1.b).

La valoración de esta prohibición ha de realizarse siempre de manera concreta en relación con el producto o servicio específico. Además, para verificar si el signo incurre en esta causa de denegación, deberá valorarse si estamos ante productos o servicios de uso común o productos o servicios destinados a un sector concreto del público.

Como ya se avanzó estas disposiciones se deben aplicar de forma restrictiva de forma que para aplicar esta prohibición las marcas deben componerse únicamente por indicaciones o signos descriptivos. Podrá de esta forma adquirirse un mínimo de distintividad por medio de

signos sugestivos o evocativos, o por medio de una combinación de signos descriptivos inusual que tengan suficiente distinción.

En cuarto lugar, prohibición absoluta de registro de marcas constituidas por signos que por el devenir del tiempo se han convertido en habituales en el comercio, volviéndose algo genérico y no cumpliendo con la función de distintividad.

En estos casos el examen se hace en cada caso concreto en base a tres requisitos: la fecha⁶⁴, el carácter y los destinatarios, entendiendo como destinatarios a todas las partes del sector afectado, desde fabricantes hasta consumidores.

En quinto lugar, la letra e) del artículo 5.1 de la LM se centra en las marcas constituidas por signos cuya forma o característica viene impuesta por la naturaleza del producto, es necesaria para lograr un resultado técnico o le otorga al producto un valor fundamental siendo la razón fundamental de su adquisición.

En sexto lugar, no cabe el registro de marcas con signos que sean contrarios a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Considerándose en el momento de determinar la prohibición: la estructura y la naturaleza del signo, el consumidor y su percepción.

En séptimo lugar, recoge la prohibición de aquellos signos que inducen al público al error, ofreciendo una información errónea o falsa al consumidor y siendo contrarios a la transparencia que debe primar en el mercado. Este carácter engañoso de la información puede relacionarse con la naturaleza, origen geográfico o calidad, existiendo una disonancia entre lo sugerido por el signo y lo ofrecido.

Por último, en las letras h-m se recogen como signos que no pueden ser registrados, aquellos excluidos en virtud de la legislación nacional, de la UE o de acuerdos internacionales, y aquellos que reproduzcan o imiten al escudo, bandera, condecoraciones y otros emblemas de España o de otras organizaciones territoriales.

⁶⁴ Artículo 54, apartado 1, letra b) de la LM, Si no era habitual en el momento de solicitud, pero con el paso del tiempo sí, será objeto de oposición por caducidad

3.2.2. *Prohibición Relativa*

Las prohibiciones relativas, a diferencia de lo visto hasta ahora, están previstas para circunstancias externas, es decir, cuando la inscripción en el registro de una marca puede generar conflictos con terceros y sus derechos. En estos casos el signo es susceptible de protección, pero examinando los derechos anteriores de terceros hacen que el signo no esté disponible. Cabe subsanación de esta prohibición si el tercero titular del derecho anterior ofrece autorización expresa para el uso de dicho signo.

Otra diferencia importante con las prohibiciones absolutas recae en cuanto a las acciones que pueden interponerse. En las prohibiciones absolutas la acción de nulidad es imprescriptible, en cambio en las relativas la acción está sujeta a prescripción ya que se trata de proteger de manera exclusiva intereses particulares.

Al igual que para las prohibiciones absolutas tanto a nivel europeo como nacional las causas de denegación relativas están tasadas legalmente en este caso en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10. Además, conviene tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la hora de interpretar de forma restrictiva dichas normas al ser limitativas de derechos. Y, aplicarlas cuando se den estrictamente todas las circunstancias establecidas en la ley.

Vamos a ver un poco más en detalle cuáles son las prohibiciones relativas que la LM recoge:

En primer lugar, regulado en los artículos 6.1.a) y b) y 7.1.a) y b) encontramos el caso de marcas y nombres comerciales anteriores. En estos artículos se expresa la prohibición de registro como marcas los signos para los casos en los que exista un derecho anterior referido a una marca o nombre comercial que designe productos o servicios idénticos (con productos o servicios idénticos nos referimos a aquellos comprendidos dentro de una misma clase del Nomenclator de Niza). O que, por ser el signo idéntico o semejante a una marca anterior y los productos que designan exista un riesgo por los consumidores de confusión o asociación comercial.

En segundo lugar, y regulado en el artículo 8 tenemos las prohibiciones relativas que atañen a las marcas renombradas. La prohibición consiste en que no pueden acceder al registro como marca aquellos signos que sea idéntico o similar a una marca anterior. Independientemente de que los productos o servicios a los que designa sean similares o no a los que haya registrado

la marca anterior, y cuando esta última goce de renombre en España o si es una marca de la Unión Europea en dicho territorio. Siempre que el titular de la marca posterior con su uso, realizado sin justa causa, pudiera obtener una ventaja desleal gracias al carácter distintivo de la anterior o cuando pudiera causar un perjuicio a la anterior.

Los perjuicios que pudiera ocasionar el titular de la marca posterior son a grandes rasgos dos: perjuicio para el carácter distintivo y perjuicio para el renombre.

En cuanto a la debilitación de la capacidad distintiva de la marca, refiriéndonos a su función de indicador del origen comercial de la clase de los productos o servicios para los que se registró. Al utilizar un signo idéntico o similar se podría dar un riesgo de confusión y dispersión de la identidad de la marca originando problemas en de reconocimiento por parte de los consumidores⁶⁵.

Si seguimos la Sentencia del caso Intel, “en lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior, denominado igualmente “dilución”, o “menoscabo” o “difuminación”, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público”.

Según esta misma sentencia para poder demostrar ese perjuicio es necesario la aportación de datos relativos a “un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o a una probabilidad significativa de que dicho cambio se vaya a producir en el futuro”.

Es decir, podemos decir que es necesaria la presencia de dos condiciones autónomas, por un lado y de carácter objetivo un cambio en el comportamiento económico del público destinatario de los productos y servicios, y por otro lado y de carácter subjetivo, la dispersión en la percepción del público destinatario de la imagen e identidad de la marca renombrada.

⁶⁵ STS 1410/2018, número de recurso 5395/2017

Como ejemplo tenemos la Marca gráfica 3628433 denegada por la oposición de las marcas de la UE nº 013652607, nº 011686482, nº 011686706 y la marca internacional nº 0598114 "VESPA" alegando entre otros motivos el menoscabo del carácter distintivo⁶⁶.

En cuanto al perjuicio para el renombre, nos referimos a la dilución por deterioro de la imagen, es decir, al perjuicio producido cuando el vínculo establecido por los consumidores con la marca posterior hace que la marca anterior renombrada se deteriore devaluando la imagen o prestigio que había conseguido ésta en el mercado. Este perjuicio debe ser apreciado por el consumidor medio.

En la Sentencia del caso L'Oréal se indica que el riesgo referido a este perjuicio puede ser ocasionado porque los productos ofrecidos por la marca posterior son de una calidad inferior ejerciendo una influencia negativa sobre la imagen de la marca renombrada, o porque son ofrecidos en un contexto ofensivo o incompatible con la imagen que ostenta la marca renombrada.

Este perjuicio no debe ser hipotético sino real o previsible, así el titular de la marca renombrada deberá aportar pruebas que afirmen dicho perjuicio.

Un ejemplo es la marca denominativa 3562999 REALMADRIDTELECOM denegada por la oposición de otras marcas de la UE 1173574 REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, 4302782 REAL MADRID denominativa, 2103703 REAL MADRID COM real y 4349692 REAL MADRIDA, al entender que implicaba un aprovechamiento indebido y un menoscabo del carácter distintivo o del renombre de los signos oponentes.⁶⁷

En tercer lugar, en artículo 9.1 regula los casos en los que no se podrá registrar como marcas, sin la debida autorización:

- el nombre civil o imagen que identifique a una persona diferente a quien solicita la marca, con la finalidad de proteger el derecho al nombre.
- el nombre, apellido o seudónimo por el que de forma general el público identifica a una persona distinta del solicitante.

⁶⁶ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (2020, diciembre), "Guía de Examen Prohibiciones Relativas de Registro" pp 58.

⁶⁷ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (2020, diciembre), "Guía de Examen Prohibiciones Relativas de Registro" cit. pp 60.

- los signos que imiten, reproduzcan o transformen creaciones ya registradas y protegidas por un derecho de autor u otro derecho de propiedad industrial.
- La marca que se quiere registrar como idéntica o semejante a una denominación o razón sociales de una persona jurídica, no registrada, pero que es notoria en el territorio, coincidiendo en el ámbito de aplicación y creando un riesgo de confusión en el consumidor medio.

Además, en el apartado tercero se recoge la denegación de registro a las marcas que entren en conflicto con denominaciones de origen e indicaciones geográficas, con arreglo a la legislación de la UE o al derecho nacional. En estos casos se exige que ya existiese una solicitud previa de denominación de origen o de indicación geográfica y que estas le confieran al titular el derecho de prohibir la utilización de esta.

Por último, en cuanto a las prohibiciones relativas cabe hacer una breve mención a las marcas de agente o de representante. En estos casos, no se podrá registrar una marca si no se cuenta con el consentimiento del titular, salvo que exista justificación alguna⁶⁸.

3.2.3. Riesgo de Confusión y de Asociación

Como se ha mencionado y se puede desprender de lo anteriormente mencionado, el registro de marcas convive con el riesgo de confusión y de asociación.

El riesgo de confusión aparece cuando existe una mera similitud entre dos marcas que crea en los consumidores un pensamiento, aunque equivocado, de que productos o servicios de distintas marcas tienen un mismo origen empresarial⁶⁹. No hay que confundirlo con el concepto de la doble identidad, recogido en el artículo 34.2.a) de la LM y en el artículo 9.2.a) del RMUE que hace referencia a los supuestos de identidad total entre signos y los productos o servicios a los que designa.

El concepto de riesgo de confusión es un concepto clásico, basándonos en la jurisprudencia del TJUE, podemos ver que, aunque es un concepto que debe entenderse de forma global, tiene en consideración tres factores acumulativos:

⁶⁸ Art. 10. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. “Marcas de agentes o representantes”

⁶⁹ VELASCO VEGA, C., y ILARDIA LORENTZEN, F., “Procedimiento de registro y defensa registral de las marcas”, *Fashion Law*, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), p. 77

- Semejanza entre signos: pudiendo ser la similitud fonética, conceptual o gráfica.

Como ejemplo que engloba dos de estas similitudes podemos hablar de la Sentencia del Tribunal de Justicia del 17 de septiembre de 2020, asuntos C-449/18 P, C-474/10 P. El conflicto surgió cuando el futbolista Lionel Messi quiso solicitar el registro la marca de su nombre y apellido en la EUIPO. Ante este registro se opuso la empresa Casa Masferrer, que tenía registrada la marca Massi y que podía dar lugar a una confusión por parte de los clientes por la similitud fonética de ambas marcas. El TJUE consideró que las marcas eran conceptualmente diferentes, aunque fonéticamente sonaran parecidas, dando la razón finalmente a Lionel Messi.

La conclusión a la que podemos llegar estudiando este factor es que no se trata de si las marcas son o parecen similares en uno o varios aspectos, sino el grado de similitud que existe. Además, en el estudio de los casos concretos, los tribunales tienen la posibilidad de que en las marcas denominativas o descriptivas tengan en cuenta elementos más específicos como el elemento dominante, pudiendo existir una compensación. El concepto similitud es bastante difuso, para poder concretar un poco en él podemos ver que, por ejemplo, en el caso presentado, podemos apreciar que en el plano fonético la similitud es muy elevada, pues la única diferencia reside en la pronunciación de la letra “a” o “e”, que es muy parecida en algunas lenguas de la UE como en el inglés o italiano. En el plano conceptual la similitud viene marcada por si la marca es conocida, goza de renombre, solo entre el público objetivo interesado en el producto o servicio para el que está registrado la marca o si es conocida por la mayoría de las personas que por estar razonablemente informadas pueden conocerla aunque no sean propiamente público objetivo de tal marca.

- Similitud de los productos o servicios:

En este factor tenemos que recurrir a la Clasificación de Niza que ya se comentó anteriormente, y es que los rasgos comunes pueden provenir por los signos y por los productos o servicios a los que se refiere. Para determinar esos rasgos comunes se tiene en cuenta⁷⁰:

⁷⁰ VELASCO VEGA, C., y ILARDIA LORENTZEN, F., “*Procedimiento de registro y defensa registral de las marcas*”, Fashion Law, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), cit. p. 80

- La naturaleza, se refiere a las propiedades esenciales que hacen identificable al producto o al servicio. Es decir, en el caso de los servicios, la actividad que se ofrece a los clientes.
- El destino, es decir, el objetivo para el que fue creado el producto o servicio, el uso previsto.
- Muy relacionado con el destino está el uso, que es la forma en la que realmente se utiliza el objeto o se presta el servicio.
- El carácter complementario de dos productos que puede hacer pensar en el consumidor que tienen un mismo origen comercial.
- El carácter competidor, cuando ambos productos o servicios satisfagan una misma necesidad o tengan como objetivo un mismo público.
- El carácter de distribución, refiriéndose a si los productos o servicios se ofrecen a través de los mismos canales de venta o establecimientos.

Todos estos factores están interrelacionados y habrá que estar a los casos concretos para estudiar si existe o no ese riesgo de confusión. En cuanto al uso, no puede funcionar de forma independiente, es decir, si se alega por sí solo no será suficiente para probar la similitud entre productos o servicios.

- Riesgo de confusión

Una vez que se ha demostrado que se cumplen los otros dos factores, para que se confirme que existe un riesgo de confusión se debe demostrar que el consumidor medio tiene una percepción de que el titular de la marca posterior y la empresa que tiene registrada la marca ofrecen los mismos productos o servicios o que entre ellos existe algún tipo de vinculación económica o societaria.

La doctrina ha aceptado una serie de circunstancias para ver si realmente existe esa confusión en la percepción del consumidor medio⁷¹:

- El grado de apreciación por parte del consumidor medio sobre los productos o servicios, hablamos de un grado medio para los productos o servicios de uso común.

⁷¹ EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, Tratado de derecho de la moda, Volumen I coord.. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022), pp. 87 y 88.

- El conocimiento que tenga de la marca anterior, a mayor conocimiento mayor será la protección pues el riesgo de confusión también se incrementa.
- Usos de los productos o servicios que pueda hacer el consumidor en el sector.

Dado que estas circunstancias están interconectadas es importante hacer una valoración global de todas ellas y de forma más exhaustiva aquellas que parezcan coincidir. El examen concluirá con que no se podrá aplicar esta circunstancia como registro si se determina que la coincidencia aparece en aquellos elementos que no tienen carácter distintivo.

Como ejemplo y para analizar estos tres factores acumulativos podemos hablar de la reciente denegación, por parte de la EUIPO del pasado 7 de junio de 2024, del signo impugnado por riesgo de confusión con la marca de Zadig & Voltaire. La marca de diseño parisina presentó una oposición contra algunos productos y servicios de las clases 25 y 35 del registro internacional que designaba a la UE nº 1712429 basándose en el registro de marca de la UE nº18070947 para productos de la clase 18. El riesgo de confusión estaba presente tanto en la comparación de los bienes y servicios como en la comparación de los signos. En primer lugar, argumentó que existía un riesgo de confusión en las clases 18 y 25, pues ambas marcas coincidían en canales de distribución, puntos de venta, usuario final y productos, y además comparten una función estética común. En cambio, comparando los productos y servicios de las clases 18 y 35 indicó que en parte son similares, como el caso de los servicios de venta de prendas de vestir, gorras... y en parte diferentes, por ejemplo, en los servicios de venta de perfumería, cosmética... En segundo lugar, señaló que los signos coincidían pues ambos comparten un elemento figurativo central, que consiste en un par de alas estilizadas extendidas desde un elemento central hacia los laterales, ambos elementos tienen una estructura curva, concierto parecido al de una pluma y ambos tienen un contorno simple. Y que, aunque a este elemento le acompañan otros verbales y figurativos adicionales, estos no son suficientes para contrarrestar la impresión similar que transmitían las alas. La EUIPO concluyó que, puesto que existe un riesgo de confusión del público, se denegaba la marca controvertida para las clases de los productos y servicios considerados similares.

3.3. Extinción de la Marca

Las marcas registradas pueden extinguirse por caducidad o por nulidad⁷². Estas acciones tienen diferentes causas y también diferentes efectos. Veamos cada posibilidad de forma más detallada:

3.3.1. Nulidad

Una de las causas de extinción del derecho de las marcas es una declaración de nulidad. La nulidad puede ser parcial si solo afecta a una parte de los productos o servicios⁷³ o total. La nulidad es declarada cuando la marca registrada no cumple con los requisitos necesarios, es decir, cuando la marca incurre en prohibiciones absolutas o relativas. A diferencia de la caducidad, la nulidad opera de forma retroactiva. Y esta acción no es solo judicial, sino que también tiene carácter administrativo.

Al operar la nulidad de un registro de marca de forma retroactiva se considera que dicho registro no ha producido los efectos señalados en la LM, desde el principio, al entender que nunca fue concedida de forma válida. No obstante, existen dos excepciones a ese efecto retroactivo, sin perjuicio de la pertinente indemnización de daños y perjuicios en caso de que el titular de la marca hubiera actuado de mala fe⁷⁴:

- Resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.
- Contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaración.

El artículo 51.1 de la LM describe las causas de nulidad absoluta: *“El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvenzional en una acción por violación de marca:*

a) Cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley.

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

⁷² Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio. (s/f). Wipo.int. Recuperado el 15 de abril de 2024, de <https://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/>

⁷³ Art. 51.4. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁷⁴ Art. 60. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

La acción de nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible, y cuenta con una excepción: cuando una marca se hubiera registrado incumpliendo el artículo 5.1 letras b), c) o d) (marcas que carezcan de carácter distintivo, marcas descriptivas y que se compongan exclusivamente de indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio), si antes de la fecha de presentación de una solicitud de nulidad la marca hubiera adquirido un carácter distintivo no podrá ser declarada nula. Esta acción tiene carácter irrevocable. Estamos ante el caso ya mencionado previamente de la distintividad sobrevenida o “secondary meaning” por la que un signo puede ser registrado cuando haya sido utilizado como marca durante un tiempo suficiente y de una manera que permita a una parte significativa del público objetivo conocer la procedencia empresarial de la misma y distinguir sus productos de los de otras empresas.

Algunos de los factores que el TJUE enumeró en la sentencia de 4 de mayo de 1999, caso *Windsurfing Chiemsee*, que debían tenerse en cuenta para determinar si un signo puede protegerse como marca por haber adquirido distintividad sobrevenida son:

- La cuota de mercado
- Intensidad, extensión geográfica y duración de la marca
- Importancia de las inversiones realizadas por la empresa con el fin de promocionar la marca
- Declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria u otras asociaciones profesionales

A la hora de reconocer la distintividad adquirida de un signo a nivel registral las cuestiones fundamentales se centran en el uso efectivo previamente comentado y en las pruebas y evidencias que el solicitante puede aportar para defender su reivindicación de distintividad adquirida.

Las pruebas presentadas por el solicitante sobre el uso efectivo deben ser claras y convincentes y deben centrarse en la extensión territorial y cuantitativa del uso, así como en la efectividad del mismo. El objetivo es una percepción por parte del consumidor de la marca como elemento identificativo de productos o servicios específicos procedentes de una empresa determinada, y no como un mero signo descriptivo y carente de distintividad.

Algún ejemplo de signos que han sido concedidos como marcas tras el análisis de la prueba aportada para acreditar la distintividad adquirida por el uso son: M 3096684 para cacao en polvo de la clase 30 y M 4046675 para crema cosmética para la piel de la clase 3 del Nomenclátor Internacional de Niza. En otros casos las pruebas pueden ser insuficientes para acreditar la identificación o asociación de un signo con la procedencia empresarial de los productos o servicios, como puede ser el caso de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 2 de diciembre de 2013, recurso 4301/2012 Orange.⁷⁵

Mientras que en el artículo 52.1 se recogen las causas de nulidad relativa: *“El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvenzional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10”*.

La acción de nulidad relativa cuenta con una excepción en cuanto a la legitimidad para solicitar la acción. El titular que haya prestado expresamente su consentimiento al registro de la marca susceptible de nulidad relativa o teniendo conocimiento de la existencia de una causa de prohibición relativa haya tolerado el uso de la marca posterior registrada durante un periodo de cinco años consecutivos, no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior.

3.3.2. Caducidad

Otro supuesto de extinción de una marca registrada es el recogido en los artículos 54 a 57 de la LM, donde se expresa la posibilidad de declaración de caducidad tanto por los Tribunales como por la OEMP, según el motivo.

Las causas que originan la caducidad de una marca son variadas, algunas se recogen el artículo 54.1, pero también cabe caducidad por falta de renovación conforme a lo previsto en el artículo 32 o por objeto de renuncia total o parcial de la marca por el titular.

Las causas del artículo 54.1 son:

- a) *“cuando la marca hubiera sido usada conforme al artículo 39 de la LM”* el cual establece la obligación de uso de marca. En caso de que el titular no haga un uso efectivo del

⁷⁵ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, (2022, febrero), *“Guía de Examen Prohibiciones Absolutas de Registro”*. Cit.

derecho de marca en España en el plazo de cinco años desde la fecha de su registro se le emplearán las sanciones reconocidas en la ley, entre otras la caducidad.

La normativa española no define qué actos concretamente cumplen con la definición de uso efectivo, por lo que para determinar si realmente se ha hecho un uso efectivo de la marca habrá que estar al caso concreto. Jurisprudencialmente son cuatro los factores que se han tenido en cuenta para determinar si ha existido un uso efectivo⁷⁶:

- Lugar: en este caso hablamos de marcas españolas por lo que será necesario que el uso efectivo de la marca sea en el territorio nacional o en parte de él. La Sala 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el caso 238/2021, ECLI:ES: APB:2021:235 consideró que el uso efectivo de la Marca Española se estaba dando y era suficiente por el hecho de realizar publicidad por la empresa de servicios hoteleros prestados en México.
- Tiempo: como ya se ha comentado el uso efectivo debe darse en el plazo de cinco años desde la fecha de su registro. No se exige que el uso sea continuado, pero sí que sea constante, es decir, que no se haya suspendido durante más de cinco años.
- Alcance o magnitud del uso: valorándolo a través de magnitudes como el volumen comercial, frecuencia de actos de uso, intensidad de uso... No se exige un volumen mínimo de ventas o cifras de negocio, pero sí, que dada la situación del mercado y las peculiaridades de sus productos y servicios en el que opera, que el titular de la marca haya tratado de conseguir una posición comercial. El Tribunal de Justicia (UE) en sus sentencias C-40/01, *Minimax* y C-259/02, *LaMer*, señaló que el uso de la marca no podrá ser simbólico, sino que sus productos debían ser usados en el mercado de productos y servicios protegidos por la marca y sin necesidad de que el uso sea cuantitativamente significativo.

⁷⁶ ROBLES, E. (2023, enero 13). “*Caducidad por falta de uso de una marca en España. Uso efectivo*”. ClarkeModet. <https://www.clarkemodet.com/novedades-legislativas/caducidad-por-falta-de-uso-de-una-marca-en-espana-uso-efectivo/>

- Naturaleza: la marca deberá dirigirse al mercado con la misma presentación con la que fueron registrados y ha de usarse para los mismos productos y/o servicios para los que se registró. Es decir, no supone un uso efectivo el uso decorativo, el uso con fines promocionales entregados a los empleados o a la venta interna de la empresa (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de septiembre de 2007, T-418/03).

- b) *“Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada. Estas situaciones suelen darse en marcas que fueron pioneras en su sector en el pasado, pero actualmente dejan de ser percibidas por el consumidor medio como una marca registrada, convirtiéndose su nombre en una denominación genérica. Algunos ejemplos son “Kleenex” o “Aspirina”⁷⁷. El principal efecto de esta causa es la cancelación del registro, pasando el signo a dominio público y siendo de libre uso por terceros, y la imposibilidad de nuevo registro.*

Grandes empresas como Bimbo, con sus productos Donuts o el pan de molde, han tenido que destinar importantes sumas de dinero en campañas publicitarias enfocadas en recordar al consumidor sus marcas y las cualidades únicas que las distinguen, para que no asocien su marca con el producto general y no devengan vulgarizadas.

- c) *Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios”.*

Al igual que en el caso de la nulidad, si la causa de caducidad solamente afecta a una parte de los productos o servicios para los que fue registrada la marca, esta solo producirá efectos sobre ella.

⁷⁷ El medicamento fabricado por la farmacéutica Bayer y que fue registrado como marca “Aspirina” ha devenido vulgarizada en EEUU por el uso habitual que se ha hecho por parte de los consumidores. En Europa aún sigue vigente la marca gracias a los esfuerzos del fabricante para defender el signo.

Como consecuencia de la caducidad de una marca, tal y como se recoge en el artículo 55.2 de la LM, estas dejarán de producir efectos jurídicos desde el momento en el que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad.

4. PROTECCIÓN DE LAS MARCAS

4.1. Falsificación

La falsificación de productos está a la orden del día afectando en gran medida al mundo de las marcas y más aún al sector de la moda. Puesto que es un tema muy extenso vamos a introducirlo y a estudiar únicamente aquello que está relacionado con el objeto del trabajo, además en la última parte veremos un caso de falsificación de marcas para ver cómo afecta de forma práctica este problema al mundo de las marcas. Con el avance de la tecnología y el auge del comercio electrónico la venta de falsificaciones se ha disparado ocasionando consecuencias negativas tanto para las marcas como para los consumidores.

Las marcas verán perjudicada su reputación con esta práctica y deberán invertir recursos en la lucha contra la falsificación y la protección de sus derechos. Además, para los consumidores puede representar un riesgo para su salud y seguridad al adquirir productos que no cumplen con las exigencias de la marca.

La concienciación juega un papel clave en la lucha contra las falsificaciones. Promover el respeto en el mercado a la propiedad intelectual e incentivar el consumo responsable, así como prácticas para que los consumidores sean capaces de identificar productos falsificados y sean conscientes de los riesgos asociados, son aspectos fundamentales.

Por otro lado, las autoridades han tomado medidas contra las falsificaciones y sus vendedores, aunque la aplicación en el ámbito digital sigue suponiendo un verdadero desafío. La OEPM define la falsificación como *“La incorporación o reproducción de los elementos esenciales que componen una marca, un diseño o una patente, cuya existencia es evidentemente conocida por el infractor, sin el consentimiento de su titular, en los productos o servicios protegidos por las distintas modalidades de Propiedad Industrial (PI) de forma idéntica o de una forma que no pueda diferenciarse de la original, para la comercialización de los mismos”*⁷⁸.

⁷⁸ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. “¿Qué es una falsificación?”

En relación con la falsificación encontramos el término piratería. El diccionario panhispánico del español jurídico define la piratería como “Infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial”.

La EUIPO junto con la OCDE desarrollaron un informe en 2019 acerca de las tendencias en el comercio de productos falsificados y pirateados⁷⁹. En ese año el comercio internacional de productos falsificados y pirateados se estimaba en hasta 460 mil millones de euros. Aumentando la proporción de productos falsificados en el comercio mundial de un 2,5% que se estimó en 2016 a 3,3%. Del total de las importaciones de la UE, el 6,8% correspondía a productos falsificados y pirateados, siendo la cifra en euros de hasta 121 mil millones.

El director ejecutivo en ese momento de la EUIPO, Christiam Archambeau, señaló: *“La falsificación y la piratería representan una gran amenaza para la innovación y el crecimiento económico, tanto a nivel de la UE como global. El aumento en la proporción de productos falsificados y pirateados en el comercio mundial es profundamente preocupante, y claramente exige una acción coordinada, a todos los niveles, para ser abordada en su totalidad”*.

Como ya se ha mencionado, desde las autoridades se deben de desarrollar acciones para prevenir e interceptar estas actuaciones ilícitas.

Las aduanas son el primer filtro que deben pasar estos productos falsificados, pues la mayor parte llegan de fuera de la UE. Ante el conocimiento o sospecha de estas prácticas que vulneran los derechos de propiedad industrial es aconsejable pedir a la aduana española la solicitud de intervención aduanera de marcas. El solicitante puede ser un ciudadano o empresa que de forma telemática o en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria presenta el modelo aprobado en la normativa comunitaria (Anexo II del Reglamento CE (CE) nº 1891/2004, de la Comisión). El órgano responsable es la AEAT que en el plazo de 30 días hábiles puede conceder o denegar la intervención. Además, contra estos hechos delictivos es fundamental denunciar ante los Agentes de Policía Nacional, Municipal o la Guardia Civil.

Para estar atentos a los constantes cambios que surgen en el mercado en relación con estas prácticas ilícitas las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado suelen solicitar ayuda a las

⁷⁹ Este informe se puede ver: https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods/trends_in_trade_in_counterfeit_and_pirated_goods_en.pdf

empresas, que mediante cursos de formación les enseñar a reconocer falsificaciones para perseguir estos delitos, pues quién mejor que ellas mismas para saber cómo funcionan sus negocios y productos.

Tenemos una normativa de desarrollo que cabe mencionar en la que se regula en grandes rasgos la inspección, incautación y destrucción o salida del mercado de los bienes de marca falsificada:

- Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Esta ley que tiene por objeto lo expuesto incide directamente algunas leyes especiales como son La Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Patentes, Ley de Marcas y Ley de protección jurídica del Diseño Industrial. En lo que atañe a la Ley de Marcas que es la que hemos estado estudiando en el presente trabajo, la Ley 19/2006 modifica la LM estableciendo que para el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios por infracción del derecho de propiedad industrial la Ley configura dos módulos de cálculo alternativos:
 - Cálculo de forma acumulativa de: las consecuencias económicas negativas sufridas por la parte perjudicada (lucro cesante y daño emergente) y del daño moral, que tiene lugar siempre y en todo caso.
 - Establecer la cantidad a tanto alzado, basada en la remuneración que habría percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad industrial en cuestión.

Lo que se trata con esta Ley es establecer líneas de actuación para resolver las dificultades que surgen en la práctica a la hora de investigar y perseguir las infracciones de los derechos industriales e intelectuales con el objetivo de que estas acciones se erradiquen.

- Recomendación (UE) 2024/915 de la Comisión, de 19 de marzo de 2024, sobre medidas destinadas a luchar contra la falsificación y a reforzar la observancia de los derechos de propiedad intelectual e industrial. La Comisión trata con esta Recomendación de mejorar el respeto a los derechos enunciados impulsando la colaboración entre los titulares de los derechos, los proveedores de servicios y las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fomentando, además, el uso de las nuevas herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías.

- Reglamento (UE) n° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1383/2003 del Consejo. Este reglamento se centra principalmente en los procedimientos de intervención que deben seguir las autoridades aduaneras cuando identifiquen mercancía que entra en el territorio de la UE que pueda vulnerar el derecho de propiedad industrial o intelectual. Gracias a las actuaciones realizadas por el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, que constituyen las llamadas medidas de frontera, se han intervenido numerosos artículos falsificados evitando que puedan ser comprados en el mercado interior, siendo de ayuda estas actuaciones en la lucha contra la piratería.
- El Código Penal en su art. 274 recoge las penas para los delitos de falsificaciones

La OEPM ha publicado el Plan Estratégico 2017-2020 y el actual Plan Estratégico de la OEPM, 2021-2024 que nutre e impulsa la normativa europea y nacional. El actual Plan se centra en 5 objetivos generales que son: promover un uso estratégico de la Propiedad Industrial, favorecer la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología, contribuir a la gobernanza intelectual multinivel de la propiedad industrial e impulsar la lucha contra la falsificación y la vulneración de los derechos de Propiedad Industrial.

A nivel nacional contamos con el Plan Nacional para la Lucha Contra la Venta de Productos Falsificados y para la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial (2023/2026) en el cual el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en coordinación con la OEPM trata de dar respuesta a las infracciones de los Derechos de la Propiedad Industrial presentes en el S.XXI.

Estas disposiciones y otras han constituido un sistema de filtrado en frontera, incautación y retirada del mercado por venta sin marca, destrucción o entrega a caridad para la lucha contra las falsificaciones.

4.2. Tipificación Penal

Este tipo de actividades están tipificadas en el Código Penal, que introdujo reformas en 2015 para los delitos que nos atañen. Principalmente hablaremos de los delitos contra la propiedad industrial, aunque en estas prácticas pueden estar presentes otros como el delito contra la propiedad intelectual, blanqueo de capitales, la pertenencia a una organización criminal, evasión de impuestos...

Delitos contra la propiedad industrial: regulados en los artículos 273 a 277 que protegen el derecho a la explotación exclusiva por el creador del título industrial registrado (ya sean patentes, marcas o diseños).

Los requisitos que se exigen que deben estar presentes de forma simultánea para que se configure un delito contra la propiedad industrial son: que el título industrial haya sido registrado y que haya un tercero haciendo uso del bien sin la autorización del titular y con fines comerciales o industriales actuando con dolo.

En particular para las marcas se encuentra regulado en el artículo 274 estableciendo que el tercero sin consentimiento que fabrique, produzca, importe, almacenes, distribuya o comercialice productos o servicios con signos idénticos o confundibles a los de una marca registrada, con un fin industrial o comercial, estará cometiendo un delito contra la propiedad industrial. En todos los casos se considera que el infractor actúa con dolo pues conoce que existe el Registro de Propiedad, pero aun así lleva a cabo su práctica. Y la pena aparejada a estos casos es de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses o de seis meses a tres años de prisión cuando se realicen al por menor.

En el caso de la venta ambulante u ocasional de los productos ya mencionados la pena será de prisión de seis meses a dos años. Aunque cabe pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días si así lo determina el juez, atendidas las circunstancias particulares, en función de la cuantía económica obtenida o que hubiera podido obtener y siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276 (destinado a la modalidad agravada de este tipo de delitos).

4.3. Procedimientos extrajudiciales

Debido al comercio electrónico y las facilidades que ofrece, consecuencia en parte al anonimato, se ha incrementado mucho el mercado de las falsificaciones. Es por ello por lo que las propias plataformas de internet y la OMPI han ideado procedimientos extrajudiciales en defensa de la marca.

En primer lugar, trataremos los llamados take down request. Estos son procedimientos extrajudiciales que permiten luchar contra los usos no autorizados en internet cuya finalidad es la protección de los usuarios y de los titulares de las marcas registradas.

El origen de estos procedimientos, centrados en los prestadores de servicios y motores de búsqueda de internet para eliminar, retirar o bloquear el contenido infractor se encuentra en la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital del año 1998. En el año 2000 se elaboró en el plano de la Unión Europea la Directiva 2000/31/CE relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior. La Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, incorporó al ordenamiento jurídico español esta Directiva y parcialmente la Directiva 98/27/CE, relativa a las acciones de cesación contra las conductas que contravengan la protección de los consumidores.

El objetivo de los take down request es la eliminación de la información errónea o ilegal que se presta en las plataformas de internet.

Las ventajas de este procedimiento es la simplicidad, rapidez y eficacia con la que se actúa contra la información ilegal, irrelevante u obsoleta que proveedores pueden dispensar a través de servicios de internet o motores de búsqueda. Por ejemplo, Google en estos casos suele dar una respuesta en dos o tres días.

Como todo, también tiene inconvenientes y es que para poder acceder a este procedimiento es necesaria la estricta sujeción a la política de cada plataforma. Cada plataforma tiene su propia política, pues no está estandarizado, aunque grandes plataformas como LinkedIn, Facebook, Google Ads o Instagram lo tienen integrado. Además, no cabe recurso al no ser un procedimiento judicial y no es posible obtener una indemnización por daños y perjuicios.

Los requisitos habituales que se tienen que dar para iniciar la solicitud de aviso y eliminación son:

- Identificación de quien reclama: bien el titular o mediante un representante con poder suficiente para actuar en nombre de la empresa, pero no puede ser un tercero interesado.
- Identificación del contenido: mediante el url por ejemplo
- Se debe probar la titularidad de los derechos vulnerados, en el caso de la marca los derechos de registro
- Aportar unos datos de contacto
- Cumplir con la política de la plataforma
- Y tener en cuenta que esta solicitud tiene el valor de una declaración jurada

Es una práctica habitual entre las marcas. Por ejemplo, la plataforma Twitter (ahora X) aceptó un take down request solicitado por la marca Vogue al conocer que una discoteca estaba utilizando el nombre de su marca para hacer publicidad y beneficiarse del renombre que poseía la empresa de moda.

En segundo lugar, veremos que también es posible proteger una marca registrada ante la OMPI mediante los procedimientos relativos a la política UDRP centrados la solución de controversias en materia de nombres de dominio⁸⁰. En este caso estamos hablando de protección de nombres de dominio que no son propiamente marcas sino direcciones que pueden tener un uso comercial y de bloqueo.

El nombre de dominio son direcciones de internet fáciles de recordar y utilizados para identificar una dirección IP de otra. Se introducen en la barra URL de un navegador y dirige a una página web. Normalmente incorporan un nombre comercial o marca para identificar la empresa que hay detrás seguido de un dominio genérico o geográfico de nivel superior.

Por ejemplo: “zara.es”, utilizan extensiones de dominio geográficos que indican el país o territorio supranacional al que va dirigido el nombre de dominio. Se forman con dos letras con los códigos de país asignados por la ISO 3166-1. Otro ejemplo es “prada.com”, donde la extensión de dominio es de tipo genérico y son creados para identifica la actividad del sitio

⁸⁰ Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio. (s/f). Wipo.int. Recuperado el 22 de abril de 2024, de <https://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/>

web. Constantemente se crean nuevos genéricos sectoriales como “.fashion”, “.clothing” para diseñadores de moda, tiendas o desfiles.

En cuanto a la protección del nombre de dominio, rige el principio de prioridad registral, y solo tras la demostración del uso desleal se puede recuperar el dominio, por ello a veces se recomienda registrar primero el nombre de dominio y más tarde de la marca. El registro del nombre de dominio no otorga un derecho como es el caso del registro de una marca, aunque en España el uso del nombre de dominio con función marcaria podría otorgarlo al convertirse en una marca notoria no registrada.

En el artículo 34.3 de la LM se recoge, como uno de los efectos del registro de marca y de su solicitud, el derecho a prohibir usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. Por ello existen los procedimientos extrajudiciales ante la OMPI para salvaguardar los derechos de los titulares de marca y cuyos objetivos son transferir el nombre de dominio al titular de la marca o cancelarlo.

Los requisitos principales son claros: se requiere una identidad o similitud del nombre de dominio con la marca, que el titular del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos, que el nombre de dominio esté registrado y/o⁸¹ que haya actuado de mala fe.

Las ventajas son la rapidez (resolución en un plazo de 60 días), a nivel económico es más beneficioso pues es menos costoso que los procedimientos judiciales y tiene un ámbito de aplicación internacional no cerrando la opción de acudir a la vía judicial paralela o posteriormente. Por contraposición, el alcance de las decisiones es limitado y hay una restricción de los presupuestos para su aplicación, pues la OMPI solo entra a decidir sobre el nombre del dominio y si este tiene algún parecido o no con una marca registrada, pero no sobre el contenido.

Para colaborar a dibujar una imagen más clara de esta situación, veamos el caso n° DES2010-0046. Inditex S.A acudió a este tipo de procedimiento contra Vektel Trade S.L que había registrado y estaba utilizando para una web con contenido pornográfico el nombre de dominio “zara.com.es” aprovechándose del renombre de la marca y desviando internautas

⁸¹ En el caso de nombre de dominio de tipo genérico de nivel superior se requieren ambos criterios y en los de tipo geográfico de nivel superior solamente que se dé uno de ellos.

que querían comprar en la empresa textil pero que sin querer entraban en la otra. La empresa española Inditex señalizaba que no tenían ningún problema con la prestación de este tipo de servicios, pero que no se hiciera a expensas de la marca registrada de la que ellos eran titulares y solicitaba que el nombre de dominio fuera transferido a ellos.

El pronunciamiento de la OMPI en este caso se basó en los derechos anteriores adquiridos por la demandante que era titular, entre otras, de numerosas marcas internacionales, comunitarias y nacionales que estaban en vigor y que eran coincidentes con la denominación que era el objeto del nombre de dominio controvertido. Además, había una identidad clara de signos y no había interés por el demandado en desarrollar una actividad comercial valiéndose de sus méritos pues no adoptó medidas para evitar la confusión o asociación con la marca textil. Por último, declaró que Vektel Trade había registrado y usado de mala fe el nombre de dominio obteniendo un lucro económico a expensas del titular, y causándole una desviación de usuarios y desprestigio. Por lo que el nombre de dominio fue transferido a Inditex.

5. EL COLOR COMO MARCA

Una vez que hemos visto una exposición general del régimen de la marca me parece interesante centrarnos en el registro del color como marca y cómo la ley ha ido evolucionando para permitirlo.

En la Ley de Propiedad Industrial, de 16 de mayo de 1902, no se reconocía, pero tampoco se negaba, la posibilidad explícitamente del reconocimiento del color único como marca. En el año siguiente se elaboró el Reglamento que desarrollaba dicha Ley en el cual ya se prohibió tal posibilidad. El Estatuto sobre la Propiedad Industrial promulgado en 1929 se limitaba a rectificar lo establecido en el Reglamento, en lo referido al registro del color como marca. Aunque cabía una excepción y es que, aunque una de sus prohibiciones expresas era el registro del color único como marca, se permitía el del color de las divisas de reses bravas y los orillos de los tejidos.⁸²

⁸² MARTÍNEZ MÍGUEZ, M.M. “*Actas de derecho industrial y derecho de autor*”, tomo 8, 1982, p. 151.

En 1988 se aprobó la Ley 32/1988 de Marcas, antecesora de la Ley de Marcas actual en la que se recogía como prohibición absoluta para el registro de una marca el color único por sí solo, pero se permitía si estaba delimitado por una forma determinada.

Tanto en Europa como en Norteamérica se produjo un cambio importante y es que a mitad de los años 80 se introdujo la posibilidad de registrar el color único, “la posibilidad de que una marca se integrara por el solo color de un producto o de su envase”.⁸³

En Europa con la promulgación de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1993 y del Reglamento (CE) 40/94, de 20 de diciembre de 1993 se introdujo un nuevo concepto de marca en sus artículos 2 y 4 respectivamente que recogía que “podrían constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica [...] a condición de que sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra”. Es decir, se daba cabida a que el color pudiera constituirse como marca.

Estas normas comunitarias tuvieron mucha repercusión en las normativas estatales europeas, pues los estados miembros tenían la obligación de elaborar su normativa siguiendo los principios recogidos en la legislación comunitaria. En España el efecto no fue el mismo pues la Ley que regía en esos momentos era la ya comentada LM 1988. No fue hasta la actual Ley de Marcas que se introdujo en el concepto de marca el requisito de representación gráfica y se eliminó la prohibición absoluta y explícita del color como marca.

Fue con la modificación que sufrió esta Ley, debido al Real Decreto-ley 23/2018, por la que el actual artículo 4 LM permite explícitamente la posibilidad del registro del color como marca. Con esta nueva redacción se elimina el requisito de representación gráfica, perdurando como esencial el requisito de distintividad. Este requisito en el caso del color ha resultado un tema complicado.

Por un lado, se ha llegado a afirmar que el color por sí solo no tiene capacidad distintiva, sino que tiene que ir ligado a una forma concreta, es decir, el color actúa como accesorio de la forma a la hora del registro de tal signo. La doctrina que defiende tal teoría argumenta que: “el color carece por sí mismo de carácter distintivo originario, porque, como todo producto

⁸³ PELLISÉ CAPELL, J. y SOLANELLES BATLLE, M.T., “La protección del color único como marca en el derecho comunitario” en Revista de Derecho Mercantil, n° 229, 1998, p. 1102

ha de tener una coloración u otra, inicialmente lo que el consumidor ve en el color *per se* es la sola coloración del producto, sin otro significado intelectual, guarde o no relación con el producto sea cual sea el significado que le haya querido atribuir la empresa”.⁸⁴

En cambio, otra parte de la doctrina defiende que, aunque a primeras el color no pueda identificar a un tipo de producto de una empresa determinada, con el uso puede adquirir ese carácter distintivo, que es lo que conocemos como “secondary meaning”. Entre aquellos que defienden esta postura encontramos PELLISÉ CAPELL J y SOLANELLES BATLLE. M.T los cuales argumentaban “Lo cierto es que resulta muy difícil reconocer in abstracto poder distintivo originario del color único. Aunque es verdad que originariamente puede servir para diferenciar unos productos o servicios de sus similares, es muy difícil que por sí solo, y sin el concurso de otro signo que lo auxilie, llegar a indicar desde el primer momento el origen del producto. De hecho, los ejemplos constatados en la jurisprudencia comparada han implicado siempre casos en los que el color había sido ampliamente usado, y alcanzado y probado, por ello, sobradamente el secondary meaning”.⁸⁵

Por otro lado, la problemática surgida en relación con el color viene determinada por la limitación de colores, pudiendo entender que el registro de un color como marca puede llegar a significar la monopolización de ese color por una empresa dando lugar a desventajas a los competidores del mercado. Esta teoría hundía sus bases en la prohibición del artículo 126 del Estatuto sobre Propiedad Intelectual, entendiendo la doctrina que “esta prohibición se explica por el hecho de que los colores fundamentales y puros son escasos y, si se concedieran derechos de marca sobre ellos, el empresario se convertiría en titular de un monopolio sobre el color en cuestión, pudiendo prohibir a sus competidores su utilización por usurpación de marca.”⁸⁶ Dada esta negativa se planteó una solución, aceptar el no registro o denegación de los colores fundamentales como marca y aceptar el de las tonalidades y matices de ellos al ser ilimitados⁸⁷. Pero esta solución no cuajó y se acabó denegando pues se llegó a la conclusión de que las tonalidades entre sí se parecen tanto que son muy difíciles de distinguir

⁸⁴ Esta es la doctrina americana a la que aluden PELLISÉ CAPELL J y SOLANELLES BATLLE. M.T en (1998) “*La protección del color único como marca en el Derecho Comunitario*”, cit. pp. 1147-1148

⁸⁵ PELLISÉ CAPELL, J. Y SOLANELLES BATLLE, M.T, (1998) “*La protección del color único como marca en el Derecho Comunitario*”, cit p. 1149

⁸⁶ PELLISÉ CAPELL, J. y SOLANELLES BATLLE, M.T., “*Hacia la protección del color único como marca: una propuesta de lege ferenda desde la experiencia jurídica comparada*”, en Revista de derecho mercantil, nº 230, 1998, p. 1569.

⁸⁷ En este sentido véase la crítica que realiza MARTÍNEZ MÍGUEZ, M.M., “*La protección del color único como marca en el Derecho español*”, en Actas de derecho industrial y derecho de autor, tomo 8, 1982, pp. 132-135.

tanto por los consumidores como por los tribunales, pues la percepción humana de los colores es limitada y podía producir confusión si dos empresarios registraban tonalidades cercanas. Ante esta negativa se trató de buscar una posible solución como la de exigir, en caso del registro de una tonalidad, la de las tonalidades más próximas para evitar el riesgo de confusión ya mencionado, pero se acabó concluyendo que de esta forma se volvía al inicio, a la posible monopolización de un color fundamental.

Con el actual Real Decreto 306/2019 se establece una previsión para el registro de un color como marca, según su artículo 2.3.f) cuando se pretenda registrar una marca de tipo color según la cual se deberá representar por la “presentación de una reproducción de color y una indicación de dicho color por referencia a un código de color generalmente reconocido”. Este precepto no es más que una reproducción de las directrices de la EUIPO, en las que, además, se recoge que el código de reconocimiento es conocido generalmente como “Pantone”.

5.1. Caso Louboutin

Este es uno de los casos más conocidos en relación con el registro de un color como marca, y como tal muy importante debido a que “supuso un punto de inflexión en el derecho de la propiedad industrial aplicada a la industria de la moda”⁸⁸.

En primer lugar, hablaremos del pronunciamiento del TJUE acerca de la pretensión de Christian Louboutin sobre el registro como marca del color rojo aplicado a la suela de un zapato de tacón alto. Además, trataremos de recientes litigios que han tenido lugar en el marco comunitario e internacional relacionados con el mencionado caso.

5.1.1. Descripción de los Hechos

Fue en el año 2010 cuando el conocido diseñador de calzado y moda Christian Louboutin registró ante la Oficina de la Propiedad Industrial del Benelux la marca descrita como “Marca consistente en el color (Pantone 18-1666TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como muestra la imagen” en ella se mostraba punteado el contorno del zapato que no forma parte de la marca, pues su única finalidad era poner en relieve la posición de la marca”. En 2013 la

⁸⁸ PROXAS ROIG, N. Y VIDAL VALLMAÑA, L. “Caso Louboutin: el color como marca de la industria de la moda”, en *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº 84, 2018, p.77.

marca fue ampliada, limitando el ámbito de protección de la marca a “los zapatos de tacón alto (con excepción del calzado ortopédico)”.

En 2013 tuvo lugar la lucha por la marca de la suela roja entre Louboutin y Van Haren. Van Haren es una cadena holandesa de venta de calzado al por menor que estuvo vendiendo zapatos de tacón con la suela de color rojo, es decir, con las características de la marca registrada por Louboutin.

Ante esta práctica, Louboutin incoó una acción por violación de su marca registrada ante el Tribunal de Primera Instancia de la Haya. El Tribunal dictó sentencia parcialmente estimatoria de lo que el demandante pretendía.

Van Haren formuló oposición alegando la nulidad de la marca en base al artículo 3.1 letra e) iii), de la Directiva 2008/95/CE, alegando que se trataba de una marca figurativa bidimensional, constituida por una superficie de color rojo.

El Tribunal neerlandés indicó que no se podía tratar de una marca figurativa bidimensional pues en base a la descripción y como se mostraba en la imagen entregada en el momento del registro, el color rojo estaba “indisociablemente vinculado a una suela de zapato de tacón alto”. Por otro lado, el Tribunal expuso que en 2012 se realizó un estudio en el que los resultados mostraron que en los países que forman el Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) una parte considerable de consumidores de zapatos de mujer de tacón alto podían identificar y distinguir los zapatos de Christian Louboutin debido a su característica suela roja, del resto de zapatos de tacón alto fabricados por otras empresas. Como consecuencia, se concluyó que dicha característica reportaba a los zapatos comercializados por Louboutin un valor considerable, al estar presente a la hora de tener que elegir en la compra de zapatos de tacón alto.

El Tribunal neerlandés declaró que, si debido a que la marca controvertida consistía en un color aplicado a una suela de zapato, es decir, coincidía la aplicación en un elemento del producto, podía recaer en ella la prohibición del artículo de la Directiva anteriormente citada y en tal caso tendría que ser declarada nula. Ante el interrogante de si el concepto de “forma” en dicha normativa “se limita a las características tridimensionales de un producto, como son el contorno, las dimensiones y el volumen, o si comprende otras características no

tridimensionales de un producto”, el tribunal neerlandés decidió presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE para que se pronunciase sobre la interpretación del artículo.

5.1.2. Conclusiones del Tribunal

EL TJUE analizó si la marca era un signo constituido exclusivamente por la forma del producto que diera un valor sustancial al mismo, siendo esto una prohibición absoluta de registro de la marca. Y se planteó si un color, aplicado en un lugar específico constituye una forma. Puesto que la Directiva 2008/95/CE no ofrecía una definición al concepto de forma, el Tribunal acudió a la jurisprudencia y señaló la sentencia de septiembre de 2014, Deckmyn y Vrijheidfonds, (C-201/13, EU:C:2014:2132, apartado 19). En ella la Comisión Europea señaló que, en el concepto de Derecho de Marcas, el concepto de forma se entiende generalmente “en el sentido de que designan un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio”.

Puesto que la marca no reivindicaba la forma del zapato sino únicamente la aplicación de un determinado color en un lugar específico de la suela, pues la finalidad era indicar la parte del zapato en la que se posicionaba la marca, el TJUE entendió que no podía considerarse que el signo estuviera constituido por la forma. Por todo ello concluyó en su sentencia de 12 de junio de 2018 que no podía considerarse que la marca incurría en la referida causa de prohibición y respaldó el registro de la marca de color del reconocido diseñador de zapatos.

El Tribunal de la Haya, competente para resolver, siguió las directrices del TJUE y falló a favor de Louboutin. Ante este dictamen, Van Haren había infringido la marca registrada y ya no podía fabricar ni comercializar zapatos de tacón alto con la suela roja dado que los derechos exclusivos derivados del registro de la marca pertenecen a un tercero, a Louboutin.

5.1.3. Valoración

Como ya se comentó, esta sentencia marcó un antes y un después en el registro de nuevos tipos de marcas. El mercado está en continua evolución, las empresas buscan nuevas formas de diferenciar sus productos y servicios y, en consecuencia, nuevas formas de acceder al registro para proteger sus creaciones. Con esta sentencia el TJUE admitió la posibilidad de que una marca pueda consistir en un determinado color aplicado en una parte específica del producto.

Podemos diferenciar dos pilares en los que el TJUE basa su fallo. En primer lugar, delimita el concepto de “forma”, pues la legislación no contenía una definición, como: “un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio”. Especificando que un color *per sé* no puede constituir una forma al no ser que se delimite en el espacio.

El TJUE ante estas precisiones sostuvo que lo que se perseguía con el registro de la marca es la protección de color en un lugar específico del producto y, que el contorno del zapato no formaba parte de la marca, tal y como lo expresó en la descripción de la marca Louboutin. Por ello no podía ser objeto de la prohibición expresa del artículo 3 de la Directiva 2008/95/CE.

Mi punto de vista es que, aunque el TJUE no lo haya afirmado expresamente, parece que la marca en cuestión se puede concebir como una marca de posición, que son ampliamente admisibles en el Derecho de Marcas por la EUIPO. Como se ya ha comentado las marcas de posición consisten en la manera específica en la que la marca (gráfica, denominativa) se coloca o aparece adherida en el producto. En este caso hablamos del color rojo adherido a la suela de un zapato de tacón alto. A la hora de registrar una marca de posición la solicitud debe ir acompañada de una representación que permita apreciar de forma clara el signo que se pretende registrar como marca y la posición concreta, tamaño y proporción que ocupa dentro del producto, actos que están presentes en el relatado caso.

En segundo lugar, tiene también mucha importancia en el pronunciamiento del Tribunal acerca de la distintividad adquirida por la marca, el hecho de que la mayoría de los consumidores reconocen la marca por el color de la suela de los zapatos. Podríamos hablar de que estamos ante una marca con renombre al ser conocida por una parte significativa del público interesado en sus productos. Con la suela roja de sus zapatos Louboutin cumple dos funciones propias de las marcas renombradas: indicar el origen de los zapatos sus zapatos de tacón alto con suela roja y una función publicitaria transmitiendo una promesa o garantía a los consumidores de una determinada calidad o imagen concreta propia de la empresa y relacionada con el lujo, estilo de vida o exclusividad.

Bajo mi opinión, el hecho de que el color rojo de un zapato de tacón alto se asocie a Louboutin y tantos consumidores medios puedan diferenciar la marca por dicha característica ya le hace merecedor de la protección marcaria.

5.1.4. *Consecuencias en la Actualidad*

Tras el registro de dicha marca han surgido diversos litigios:

- Louboutin vs Yves Saunt Laurent

En 2008, Christian Louboutin registró su marca de suela roja en zapatos de tacón en Estados Unidos. El conflicto se inicia en el año 2011 cuando la empresa de moda Yves Saint Laurent lanza al mercado unos zapatos de tacón monocromos en diferentes colores, entre ellos en color rojo lo que causa el problema pues la suela estaba lacrada en el mismo tono.

Hubo numerosas negociaciones entre las prestigiosas firmas, pero siempre fallidas. Dicha situación derivó en que el equipo legal de Louboutin presentó una demanda por infracción de marca registrada y acto de competencia desleal ante un tribunal federal de Nueva York contra la empresa de moda Yves Saint Laurent.

Louboutin alegó que ambas marcas comercializaban sus productos en los mismos lugares y que era fácil confundir al consumidor sobre el origen empresarial del producto. De esta forma, Yves Saint Laurent se aprovecharía injustamente de la buena voluntad, reputación y prestigio que Louboutin había logrado durante más de veinte años confeccionando artículos de moda de alta calidad.

El Tribunal de Primera Instancia concluyó que nadie puede ser dueño de una marca que consiste únicamente en un color. Ante dicha sentencia, Louboutin recurrió la decisión argumentando que el tribunal no había aplicado correctamente un precedente existente (Qualitex 514 U.S), en el cual el TS sostuvo “el color solo puede protegerse como marca si actúa como un símbolo que distingue los productos de una empresa e identifica su origen sin necesidad de otra funcionalidad.” Es decir, con esa interpretación se defendía que el color era de hecho, capaz de cumplir con los requisitos legales para el registro de la marca si ha adquirido un significado secundario a través del uso.

El Tribunal de Apelación de EEUU afirmó que la suela roja de Louboutin había adquirido un significado secundario como un símbolo distintivo que identifica la marca Louboutin, siempre que la suela contraste con el color del zapato. Aun así, Yves Saint Laurent ganó la batalla ya que se consideró que la marca registrada no se extiende a los zapatos rojos monocromáticos, que era el caso del modelo de Yves Saint Laurent.

- Louboutin vs Eizo Collection Co., I.td.

Los hechos de este caso son que Eizo Collection Co., sociedad japonesa, empezó a comercializar zapatos de mujer con suelas de goma de color rojo que llevaban la marca denominativa “EIZO” en el mes de mayo de 2018. En consecuencia, Louboutin los demandó por infracción de marca y solicitó la destrucción y retirada del material infractor, así como una indemnización por daños y perjuicios.

Es importante precisar que Louboutin solicitó el registro de su marca de suela roja en el año 2015, pero en ese momento todavía estaba pendiente de registro porque la Oficina de Patentes de Japón consideraba que no tenía carácter distintivo, ni intrínseco ni adquirido por el uso.

El Tribunal de Distrito de Tokio consideró que la marca del color rojo en la suela del zapato no tenía la reputación ni la popularidad suficiente en Japón y que no era apta para identificar el origen empresarial del zapato.

Según el Tribunal, el color rojo se utiliza habitualmente en los zapatos para mejorar la apariencia estética y atraer a los consumidores. Además, los tacones de mujer con suela de color rojo se han distribuido ampliamente incluso antes del lanzamiento de los zapatos Louboutin en Japón.

El Tribunal también declaró que el riesgo de confusión es muy bajo ya que los zapatos de Louboutin son de gama alta. Los zapatos Louboutin tienen mejores materiales, texturas y acabados que los de la parte demandada, por lo que los consumidores pueden distinguir fácilmente los zapatos Louboutin de los de la demandada, que son de una calidad inferior. Por último, especificó que el zapato de Louboutin contiene la marca estilizada con el mismo nombre en las suelas y las de la demandada la marca “Eizo”, por lo que no hay solicitud en ellas.

Por todo esto, el Tribunal desestimó las alegaciones del demandante en virtud de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal, y falló en contra de la parte actora.

- Registro de la marca de la suela roja en Japón

Como se ha comentado previamente el 1 de abril de 2015, Louboutin presentó una solicitud de marca que consistía en un color rojo (Pantone 18-1663TP) ubicado en la suela del zapato para su uso en zapatos de tacón alto (clase 25). Como cabe pensar, es la misma marca que ya tenía registrada en la Unión Europea y en EEUU.

El examinador (Oficina de Patentes de Japón) denegó el registro de la marca afirmando que el color rojo se utilizaba habitualmente en los zapatos para mejorar su apariencia y atraer a una mayor cuota de clientes. Apuntó que los tacones y zapatos de color rojo se habían distribuido en Japón desde antes del lanzamiento de los zapatos rojos de Louboutin que entraron al país en 1996. Dadas estas circunstancias, el examinador consideró que la marca de suela roja no tenía carácter distintivo y que no servía como un indicador del origen empresarial entre los consumidores en Japón.

Louboutin presentó un recurso contra dicha decisión alegando que la marca sí tenía carácter distintivo adquirido por el uso, es decir gozaba de distintividad sobrevenida. La firma presentó varias encuestas como pruebas para reforzar esta posición donde los resultados afirmaban esa asociación de la marca de suela roja con Louboutin. La Sala de Recurso de la JPO confirmó las conclusiones del examinador y consideró que la marca solicitada carecía de carácter distintivo intrínseco en relación con los productos en cuestión, es decir, con los zapatos.

En cuanto al carácter distintivo adquirido por el uso, la Sala señaló que las encuestas aportadas eran insuficientes para probar la distintividad sobrevenida de la marca solicitada entre los consumidores pertinentes de todo el país. Incluso entre los consumidores que podrían asociar la marca solicitada con Louboutin. La Sala añadió que “sin la ayuda de otro indicador de origen, como una marca denominativa “Louboutin”, el consumidor medio no podrá saber si un zapato con la suela roja es de Louboutin dado que los competidores (Chanel, Dior, Ferragamo, etc.) han distribuido muchos zapatos de tacón con la suela roja en el territorio nacional.

Por último, la JPO consideró que el registro de la marca de la suela roja servía para restringir a los competidores el uso del color rojo en tal posición de los zapatos, señalando nuevamente que el rojo se usa en la industria con el fin de mejorar la apariencia estética de los zapatos.

- Louboutin vs Guangdong Wanlima Industrial Co. – Ltd. (Wanlima)

El caso inició cuando Louboutin presentó una demanda ante el Tribunal de IP de Pekín, alegando que Guangdong Wanlima Industrial Co. – Ltd. (Wanlima) vendía zapatos de mujer con la misma suela roja, tanto online como en grandes almacenes, violando así la Ley contra la Competencia Desleal de China.

Además, Louboutin argumentó que la demandada utilizaba la denominación “red sole shoes” en su promoción para aumentar la probabilidad de que los consumidores asociaran erróneamente sus productos con Louboutin.

En consecuencia, el 9 de septiembre de 2022, el Tribunal determinó que la demandada Wanlima, empresa que se dedica al diseño, investigación, producción, fabricación y comercialización de productos de cuero, infringió la Ley de Competencia Desleal de China al ofrecer de forma intencionada y “maliciosa” un calzado de tacón alto con una suela roja que reflejaba el diseño y la conocida suela roja de los zapatos de tacón de Louboutin, dando así lugar a un riesgo de confusión.

El Tribunal declaró que, desde la entrada de Louboutin en el mercado chino en 2011, su marca y diseño de suela roja habían alcanzado “cierta influencia” y “establecido sólidas conexiones con el público relevante”. El Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín falló a favor de Louboutin en este caso de competencia desleal.

- Meta y Louboutin vs un falsificador:

Relacionado con el caso del registro de la suela roja de Louboutin, el diseñador junto con la empresa de tecnología social Meta tuvieron que hacer frente a un problema de falsificación, me parece interesante entrar a analizarlo para ver cómo ambos problemas están relacionados.

El pasado 16 de noviembre de 2023, Meta y Christian Louboutin presentaron una demanda conjunta contra un individuo que a través de plataformas digitales como Facebook e Instagram estaba promoviendo en México la venta de productos falsificados de la firma Louboutin.

La demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de los EEUU se fundamentaba en que la parte demandada había infringido, por un lado, las Condiciones de servicio de Meta y las

Condiciones de uso de Instagram. Las condiciones y políticas de tales aplicaciones prohíben expresamente la venta o promoción de productos falsificados, pues defienden la protección a la propiedad intelectual. Y, por otro lado, vulnerado los derechos de propiedad intelectual de los que es titular Louboutin por el registro de su marca de suela roja.

Como se puede apreciar en esta demanda volvemos a lo comentado en el apartado 4.3 “procedimientos extrajudiciales” y vemos como las políticas que han desarrollado las aplicaciones electrónicas no son papel mojado, sino que en la práctica se utilizan en la lucha contra las falsificaciones.

5.2. El registro del color en sí mismo

Analizando el Caso Louboutin llegamos a la conclusión de que en dicho caso el registro del color estaba supeditado a la colocación de este en una parte determinada del zapato de tacón alto, pudiendo entender que es más una marca de posición que de color. Es por ello por lo que a continuación quiero comentar otros dos casos en el que el color en sí mismo puede ser registrable como marca.

5.2.1. Caso Milka

El color lila característico de la marca de chocolate suizo Milka sí que consiguió registrarse. A través de un rectángulo (forma geométrica) coloreado de color lila Kraft Jacobs Surchard quiso registrar ante la *Office Fédérale de la Propriété Intellectuelle* dicho color. Aunque en un primer momento el registro fue denegado, finalmente se accedió al quedar probado que el color elegido era totalmente arbitrario, que no tenía nada que ver con la clase de productos que se pretendía vender con el registro de la marca, no siendo un color genérico para dicha categoría. Además, la solicitud de registro se acompañó de un estudio presentado por la empresa en la que se constataba que el 80% de los consumidores establecían una conexión entre el color lila y estos chocolates. El estudio consistía en la realización de diferentes entrevistas a los consumidores. A mi parecer este fue un dato muy relevante a la hora del registro del color lila como marca, porque un elemento necesario es la capacidad distintiva del signo, que los consumidores puedan conocer el origen de los productos y servicios que se venden con tal marca y los diferencien del resto ofrecidos por otras empresas en el mercado.

5.2.2. Caso *Libertel*

La Sentencia del TJUE de 6 de mayo de 2003, C-104/01, Caso *Libertel* fue la primera en la que este tribunal abordó la cuestión del color como signo con capacidad distintiva y su admisibilidad como marca⁸⁹.

Libertel Groep BV solicitó ante la Oficina de Marcas de Benelux (en adelante BMB) el registro de un color como marca. En la solicitud de registro se incluía un rectángulo naranja para productos y servicios de telecomunicaciones y como única descripción de la marca se recogía la palabra “naranja”, no haciendo referencia a ningún código de color internacionalmente reconocido como puede ser el Pantone.

En un primer momento y bajo el argumento de falta de carácter distintivo, la solicitud fue provisionalmente denegada. Esta decisión fue recurrida por el Grupo *Libertel*, pero el BMB la denegó definitivamente por no encontrar razones para reconsiderar la negativa. *Libertel* no se rindió e interpuso un recurso basado en el artículo 6 ter de la LMB ante el *Gerechthofte's – Gravenhage* (Países Bajos), que de igual forma lo desestimó.

Libertel continuó con sus intentos de conseguir el registro de su marca e interpuso recurso de casación ante el *Hoge Raad der Nederlanden*. Este suspendió el procedimiento y planteó cuestiones prejudiciales ante el TJUE en consecuencia de las dudas surgidas por la interpretación del art. 3.1b) de la Directiva 89/104/CE.

El TJUE antes de realizar la contestación propia al *Hoge Raad*, estudió el caso y realizó unas apreciaciones previas. En estas consideraciones preliminares el TJUE especificó tres requisitos para que un color pudiera constituirse por sí solo como marca:

- El color debe constituir un signo
- El signo debe poder ser objeto de representación gráfica
- El signo debe cumplir una función diferenciadora, debiendo ser apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra

⁸⁹ ALONSO DOMINGO, L. “*El color como marca, Jazztel vs. Orange*”, en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 72, 2014, p. 35

Me parece interesante mencionar la apreciación que hizo al señalar que “en un principio un color por sí solo no parece que pueda constituir un signo, pero en puridad sí que puede llegar a hacerlo dependiendo del contexto en que se utilice el mismo”.

Una vez efectuadas estas consideraciones preliminares, entre otras, se limitó a contestar las cuestiones prejudiciales planteadas:

- La primera consistía en la posibilidad de que un color tuviera carácter distintivo para unas clases de productos o servicios (en el sentido del art. 3.1.b) Directiva 89/104/CE y cuáles eran las circunstancias que debían estar presentes en caso de respuesta afirmativa. El TJUE señaló que un color por sí solo puede tener carácter distintivo siempre que pueda ser representado gráficamente de manera “clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, intangible, duradera y objetiva”. Quedando satisfecho este requisito con “la designación del color con un código de identificación internacionalmente reconocido”.
- La segunda en qué pasaría en los casos de que se pueda registrar un color por sí solo como marca, cuando la solicitud de registro sea para “una amplia gama de productos o servicios, para un producto o servicio específico o para una clase específica de tales”. El TJUE para contestar a esta cuestión hizo referencia a la necesidad de valorar el interés general, es decir, a que el registro de tal color no elimine la posibilidad de utilización de ese color por parte del resto de operadores del mercado. Dando importancia a la categoría para los que se haya solicitado el registro del color, es decir, si es para una amplia gama, para una clase específica...).
- La tercera cuestión radicaba en la duda de si debía examinarse la existencia de un interés general que justificara que dicho color siguiera a disposición de todos para apreciar el carácter distintivo del color como marca. El TJUE señaló que un color por sí mismo sí puede tener carácter distintivo en los términos recogidos en el artículo 3.1.b) Directiva 89/104/CE, añadiendo que, “en relación con la percepción del público pertinente, la marca sea apropiada para identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto o servicio de los de otras empresas”.

- La última cuestión versaba sobre cómo debía analizarse el carácter distintivo de un signo en concreto. Ante esta consideración el TJUE estableció que el análisis del carácter distintivo del signo debía hacerse teniendo en cuenta todas las circunstancias concretas del caso, en especial valorando el uso que se había hecho de la marca.

5.2.3. Valoración

Del análisis de este caso podemos llegar a la conclusión de que un color en sí mismo sí que es registrable como marca. En el momento del caso Libertel el requisito de la representación gráfica seguía en vigor y como indicó el TJUE, aunque no bastara con una simple reproducción del color en papel, se podía cumplir designando el color con referencia a un código de identificación internacionalmente reconocido. Por otro lado, y respecto al carácter distintivo, para que este requisito esté presente es necesario que el registro de dicho color no produzca una monopolización de los colores y es importante el respaldo que tenga el uso del color en el mercado. Esta última apreciación se puede observar en el Caso Milka, la marca respaldó la solicitud del registro del color lila con los estudios realizados a través de los cuales se demostraba que el color se relacionaba con la marca y demostraba que la función distintiva estaba presente mediante el mismo. La importancia de esta se puede apreciar también el caso del intento por la empresa Hermès de proteger el color naranja y marrón de sus packagings como marca.

En este caso en el año 2018 la empresa Hermès presentó una solicitud de marca de color para proteger los colores naranja y marrón de sus packagings en las clases 3,14, 16, 18 y 35 ante la Oficina de Patentes de Japón (en adelante JPO). El examinador rechazó la solicitud alegando que dichos colores no indican el origen empresarial de la marca, no cumpliendo con la función esencial. Según la JPO, los colores no son distintivos *per sé*, es decir, el consumidor no reconoce la fuente empresarial de la marca al ver únicamente la combinación de colores en un packaging. Hermès ante esta declaración argumentó que la marca sí ha adquirido un carácter distintivo por el uso que ha hecho de la misma en Japón desde los años sesenta aportando varios estudios de mercado para acreditar que los consumidores japoneses sí reconocen los colores y lo asocian con la empresa de lujo francesa. El examinador no ha estimado dicho argumento de Hermès al considerar que los resultados de las encuestas no acreditan la distintividad sobrevenida de la marca de color, señalando que Hermès limitó las encuestas a personas con ingresos altos. Además, añadió que incluso entre los consumidores

con ingresos más altos, más de la mitad no relacionaba dichos colores con Hermès. Por estos motivos la JPO ha rechazado la solicitud de la marca de color, ante esta decisión Hermès ha interpuesto recurso de apelación.

6. CONCLUSIONES

Del análisis realizado de la legislación existente a lo largo de los tiempos referida al registro de marcas vemos como la normativa ha ido evolucionando para adaptarse a los tiempos y permitir que nuevos signos, cada vez más comunes, puedan acceder a la protección que otorga tal procedimiento.

El registro de marcas no tradicionales ha sido muy debatido tanto doctrinal como jurisprudencialmente, en especial las marcas cromáticas como bien se ha estudiado. La eliminación del requisito de representación gráfica ha supuesto un cambio relevante en esta materia y se sigue manteniendo como requisito necesario la distintividad.

Aunque como hemos visto el registro del color ya era posible con anterioridad a la modificación de la LM, pues se han conseguido registrar marcas de este tipo describiendo el color y su asociación a un código de reconocimiento internacional, la novedad radica en la inclusión del color en la lista ejemplificativa de los signos que pueden constituirse como marca. Además, en el Real Decreto 306/2019 se introdujo que, a la hora de querer registrar un color como marca, es obligatorio presentar una reproducción del color y la referencia de este a un código de reconocimiento internacional.

En relación con el requisito de distintividad podemos señalar que sigue habiendo debate doctrinal acerca de que el color *per se* pueda ostentarlo, por ello en esta materia adquiere verdadera relevancia el “secondary meaning”. De esta forma los colores podrían adquirir el carácter distintivo por el uso de este en el mercado y así acceder al registro.

En relación con el mundo de la moda vemos como el requisito esencial de distintividad a veces es difícil de demostrar para poder registrar colores como marcas. Aún así las empresas siguen luchando por conseguir tal protección y diferenciarse de sus competidores de formas que antes eran impensables. Se puede llegar a pensar que las marcas solo se diferencian por su nombre o logotipo, pero espero que con este trabajo se pueda apreciar que hay muchos

otros signos a tener en cuenta que permiten adquirir ese carácter distintivo, como puede ser un color o un color aplicado a una ubicación en un modelo determinado de zapato.

En mi opinión, y como bien se puede desprender del trabajo, el registro de marcas, especialmente de marcas no tradicionales como los colores, es un aspecto crucial en la protección de la propiedad intelectual en la actualidad. La evolución normativa que permite la inclusión de signos como los colores demuestra una adaptación necesaria a las nuevas realidades del mercado, donde la diferenciación a través de elementos visuales se ha vuelto cada vez más importante. El caso de Louboutin y otros similares ilustran cómo los colores pueden convertirse en un signo distintivo poderoso, capaz de influir en las decisiones de compra de los consumidores.

Es esencial que las empresas comprendan la importancia de registrar sus marcas para proteger sus inversiones y asegurar su exclusividad en el mercado. La normativa, aunque compleja, ofrece un marco sólido para la protección de estos derechos, y es responsabilidad de los titulares de marcas aprovechar estas herramientas para salvaguardar sus intereses comerciales.

7. BIBLIOGRAFÍA

LEGISLACIÓN UTILIZADA

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

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

Real Decreto 1270/1997, 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas.

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

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

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

BIBLIOGRAFIA

ALAMAR, I, “*Función de la marca*”, disponible en https://alamarabogados.com/funciones-de-la-marca/#_ftn31 (consultado el 12 de abril de 2024).

ALONSO DOMINGO, L. “*El color como marca, Jazztel vs. Orange*”, en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 72, 2014, p. 35

AREÁN LAÍN, M. “*Actas de derecho industrial y derecho de autor*”. Ed Universidad de Vigo, Tomo 8, pp. 57 a 84.

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

De Negocios, P. E. (2022, 13 abril). “*Cómo se registran las marcas olfativas*”. PONS Escuela de Negocios. <https://www.ponsescueladenegocios.com/como-se-registran-las-marcas-olfativas/>

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

FERNÁNDEZ NOVOA, C. “*Fundamentos de Derecho de marcas*”, Ed. Montecorvo, (1984), p. 47.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2004) “*Tratado sobre Derecho de Marcas*”. pp. 78 y 79.

GARCIA VIDAL, A. (2024). I. Antón Juárez (directora). “*Cuestiones actuales del Derecho de la moda*”. CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL. p. 17

GARCÍA VIDAL, A. “*Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*,” p. 613.

GONZÁLEZ VAQUÉ, L. *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, nº 17, 2004, p. 48

Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio. (s/f). Wipo.int. Recuperado el 15 de abril de 2024, de <https://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/>

ISABEL ANTÓN *Congreso en Derecho de la Moda*. (s/f). Recuperado el 5 de julio de 2024, de <https://www.isabelanton.es/soft-skills>

LOPEZ, PABLO y VARGAS, PEDRO. (2013) “*Atlas de las marcas líderes españolas = Atlas of the leading brands of Spain*”. Foro de Marcas Renombradas Españolas.

MARTÍNEZ GÓMEZ, Y. (2020, 24 de junio) “*Análisis del fenómeno de la distintividad adquirida por el uso en el Derecho de Marcas de la Unión Europea*”.

MARTÍNEZ MÍGUEZ, M.M. “*Actas de derecho industrial y derecho de autor*”, tomo 8, 1982, p. 151.

MARTÍNEZ MÍGUEZ, M.M., “*La protección del color único como marca en el Derecho español*”, en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo 8, 1982, pp. 132-135.

MORENO CAMPOS, JOÉ ANTONIO. (2019, 27 de febrero), “*La marca con renombre*”.

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (2020, diciembre), “*Guía de Examen Prohibiciones Relativas de Registro*”

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, (2022, febrero), “*Guía de Examen Prohibiciones Absolutas de Registro*”.

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. (2022). “*Las marcas colectivas y de garantía*”

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. “¿Qué es una falsificación?”

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. “Manual informativo para los solicitantes de marcas internacionales”.

OMPI *Acerca de la Clasificación de Niza*. (s/f). Recuperado el 6 de julio de 2024, de <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html>

PELLISÉ CAPELL, J. y SOLANELLES BATLLE, M.T., “*Hacia la protección del color único como marca: una propuesta de lege ferenda desde la experiencia jurídica comparada*”, en *Revista de derecho mercantil*, nº 230, 1998, p. 1569.

PELLISÉ CAPELL, J. y SOLANELLES BATLLE, M.T., “*La protección del color único como marca en el derecho comunitario*” en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 229, 1998, p. 1102

PELLISÉ CAPELL, J. Y SOLANELLES BATTLE, M.T, (1998) “*La protección del color único como marca en el Derecho Comunitario*”, cit p. 1149

PROXAS ROIG, N. Y VIDAL VALLMAÑA, L. “Caso Louboutin: el color como marca de la industria de la moda”, en *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº 84, 2018, p.77.

Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). (s/f). Recuperado el 30 de junio de 2024, de https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html

ROBLES, E. (2023, enero 13). “*Caducidad por falta de uso de una marca en España. Uso efectivo*”. ClarkeModet. <https://www.clarkemodet.com/novedades-legislativas/caducidad-por-falta-de-uso-de-una-marca-en-espana-uso-efectivo/>

RUIZ MUÑOZ, M. “Derecho de marcas”, en *Derecho de la propiedad intelectual, derecho de autor y propiedad industrial* (Ruiz Muñoz, dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p.481.

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

JURISPRUDENCIA MENCIONADA

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 19 de noviembre de 2009, nº 441/2009, ECLI:ES:APA:2009:3655, FD 12º

Sentencia del Tribunal de Justicia de diciembre de 12 de diciembre de 2002 (ECLI:EU:C:2002:748)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de febrero de 1999, C-63/97, BMW c. Deenik, ECLI:EU:C:1999:82, apartado 58.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de julio de 2018, C-129/17, Mitsubishi, ECLI:EU:C:2018:594, apartado 37.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Gran Sala), de 12 de junio de 2018, asunto C-163/16,

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 12 julio 2011, C-324/09, L’Oréal c. E-Bay, ECLI:EU:C:2011:474, apartado 83.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, Interflora, ECLI:EU:C:2011:604, apartado 61.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 23 de marzo de 2010, C-236/08 a C-238/08, Google France, ECLI:EU:C:2010:159, apartado 99.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de mayo de 1978, Hoffman-La Roche, as.102/77, ECLI:EU:C:1978:58, apartado 7

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de mayo de 2003, C-104/01, Caso Libertel

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de noviembre de 1997, C-337/95, Parfums Christian Dior, ECLI:EU:C:1997:517, apartado 38.

Sentencia del Tribunal General, de 24 de abril de 2024, T-157/23 | Kneipp/EUIPO - Patou (Joyful by nature)

Sentencia del Tribunal Supremo 1410/2018, número de recurso 5395/2017

Sentencia del Tribunal Supremo 4116/2020, numero de recurso 796/2020.

Sentencia del Tribunal Supremo alemán 112/2015

United States Court of appeals for the second circuit, No. 11-3303-cv, Christian Louboutin S.A. V. Yves Saint Laurent America Holding, INC.

- 11-3303-cv Christian Louboutin VS. Yves Saint Laurent. United States Court of Appeals for the second circuit.