

AL-INVEST Verde



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Marcas no convencionales

Felipe Palau Ramírez

Catedrático de Derecho Mercantil
Universitat Politècnica de València



MARCO LEGAL EUROPEO

Artículo 4 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea:

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

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;

b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita

a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

MARCO LEGAL EUROPEO

Artículo 3 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas:

“Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras o letra, 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;*
- b) ser representados en el registro 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 sus titulares”.*

MARCO LEGAL ESPAÑOL

Artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

“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”.*

GRUPOS DE CASOS

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

STJUE de 14 de septiembre de 2010, caso
Lego Juris A/S, asunto C-48/09 P.

[CURIA - Documentos \(europa.eu\)](#)



GRUPOS DE CASOS

*En la medida en que la recurrente alega asimismo que para utilizar la misma solución técnica sus competidores no necesitan comercializar bloques de juego cuya forma y dimensiones sean en todos sus aspectos idénticos a las del bloque Lego, alegación no refutada por la OAMI, baste señalar que esta circunstancia no puede impedir la aplicación de las normas establecidas por el legislador de la Unión e interpretadas más arriba, según **las cuales un signo constituido por la forma de un producto que no hace sino expresar una función técnica, sin inclusión de elementos no funcionales significativos, no puede registrarse como marca, habida cuenta de que tal registro reduciría de manera demasiado considerable las posibilidades de los competidores de comercializar formas de producto que incorporaran la misma solución técnica (apartado 59).***



GRUPOS DE CASOS

*Ello es pertinente a fortiori en un caso como el de autos, en el que la autoridad competente ha declarado que la solución incorporada en la forma del producto examinada es la técnicamente **preferible para la categoría de productos de que se trata**. Si el signo tridimensional constituido por tal forma se registrara como marca sería difícil que los competidores del titular de ésta comercializaran formas de producto que fueran verdaderas alternativas, es decir, formas que no fueran similares y que, no obstante, fueran interesantes desde el punto de vista funcional para el consumidor (apartado 60).*

En estas circunstancias, la situación de una empresa que haya desarrollado una solución técnica con respecto a competidores que comercializan copias que imitan la forma de producto e incorporan exactamente la misma solución no puede protegerse confiriendo un monopolio a esa empresa mediante el registro como marca del signo tridimensional constituido por dicha forma, sino que, en su caso, puede examinarse a la luz de las normas en materia de competencia desleal. Sin embargo, tal examen no es objeto del presente litigio (apartado 61).



GRUPOS DE CASOS

*Una vez identificadas las características esenciales del signo, corresponde aún a la autoridad competente comprobar si todas estas características responden a la función técnica del producto en cuestión. En efecto, como se ha señalado en el apartado 52 de la presente sentencia, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 **no puede aplicarse cuando el objeto de la solicitud de registro como marca es una forma de producto en la que un elemento no funcional, como un elemento ornamental o de fantasía, desempeña un papel importante. En tal caso, las empresas competidoras tendrán fácilmente acceso a formas alternativas de funcionalidad equivalente, por lo que no existe ningún riesgo de que se restrinja la disponibilidad de la solución técnica.** En este supuesto, los competidores del titular de la marca podrán, sin dificultad, incorporar esta solución técnica en formas de producto que no tengan el mismo elemento no funcional que aquel de que dispone la forma del producto de dicho titular y que, en relación con ésta, no sean, por ende, idénticas ni similares (apartado 72).*



GRUPOS DE CASOS

En efecto, la percepción del signo atribuida al consumidor medio no es un elemento decisivo en relación con la aplicación del motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, sino que, como máximo, puede constituir un elemento de apreciación útil para la autoridad competente cuando ésta identifica las características esenciales del signo (apartado 76).

Por consiguiente, no puede acogerse la tesis de la recurrente según la cual la identificación de las características esenciales de un signo en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 debe efectuarse imperativamente desde el punto de vista del público al que se destinan los productos o servicios (apartado 77).



GRUPOS DE CASOS

Al examinar la funcionalidad de un signo constituido por la forma de un producto, únicamente debe apreciarse, una vez identificadas las características esenciales de ese signo, si tales características responden a la función técnica del producto de que se trate. Este examen debe hacerse evidentemente analizando el signo cuya solicitud de registro como marca se haya presentado y no los signos constituidos por otras formas de producto (apartado 84).

La funcionalidad técnica de las características de una forma puede apreciarse, en particular, teniendo en cuenta la documentación relativa a las patentes anteriores que describe los elementos funcionales de la forma de que se trate (apartado 85).

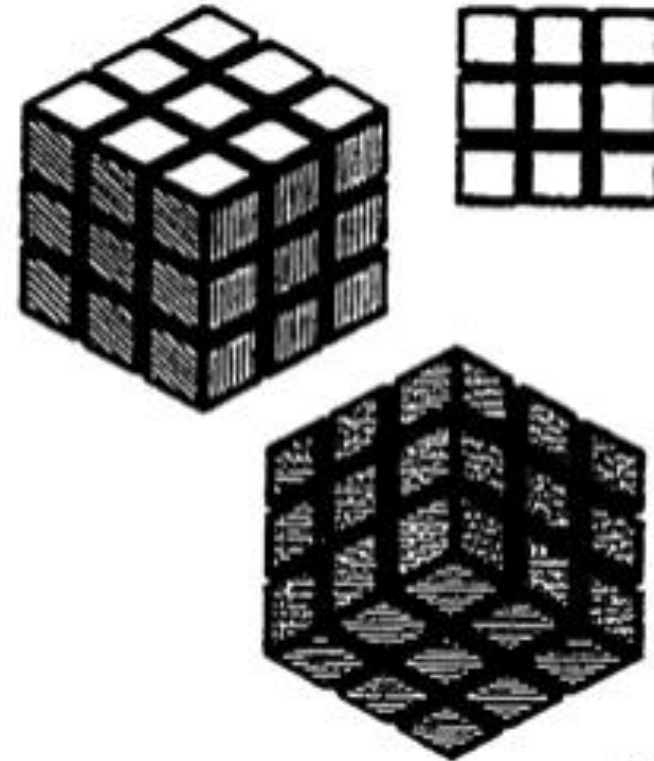


GRUPOS DE CASOS

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

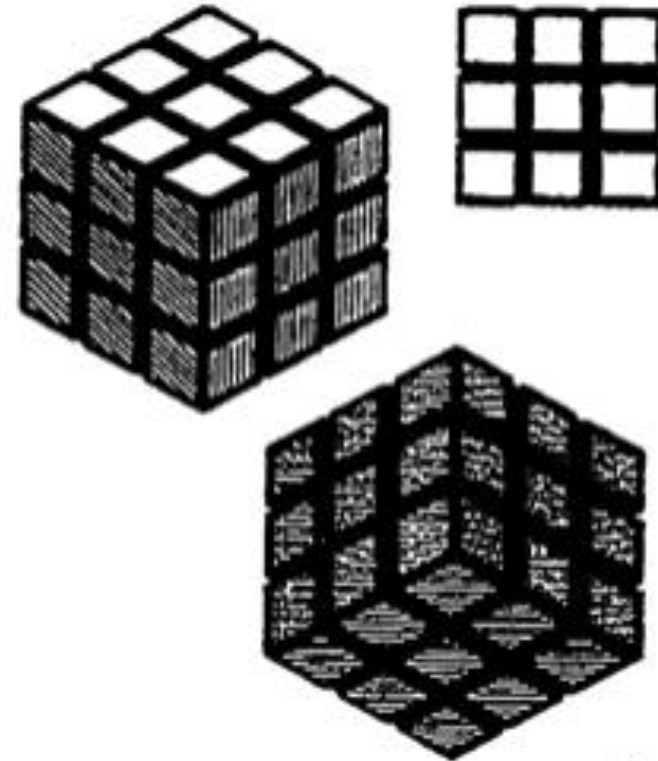
STJUE de 16 de noviembre de 2016,
caso Simba toys GmbH, asunto C-30/15-P (Cubo de Rubik).

[CURIA - Documentos \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/curia/doclist/curia.do?method=DocListDocView&docId=62016CJ0030)



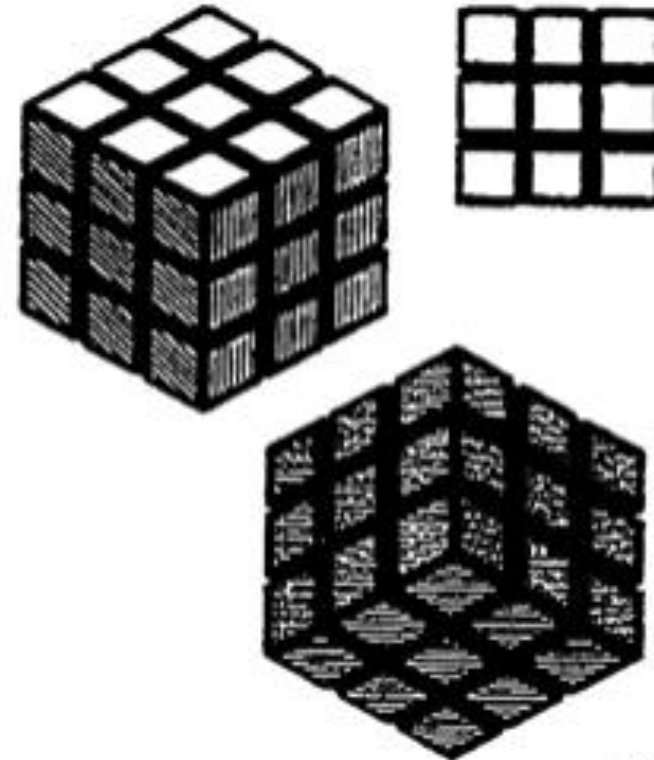
GRUPOS DE CASOS

En efecto, por un lado, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, al examinar las características funcionales de un signo, la autoridad competente puede llevar a cabo un examen detallado en el que se tengan en cuenta, además de la representación gráfica y de las posibles descripciones formuladas al presentar la solicitud de registro, elementos útiles para la correcta identificación de las características esenciales del referido signo (apartado 49).



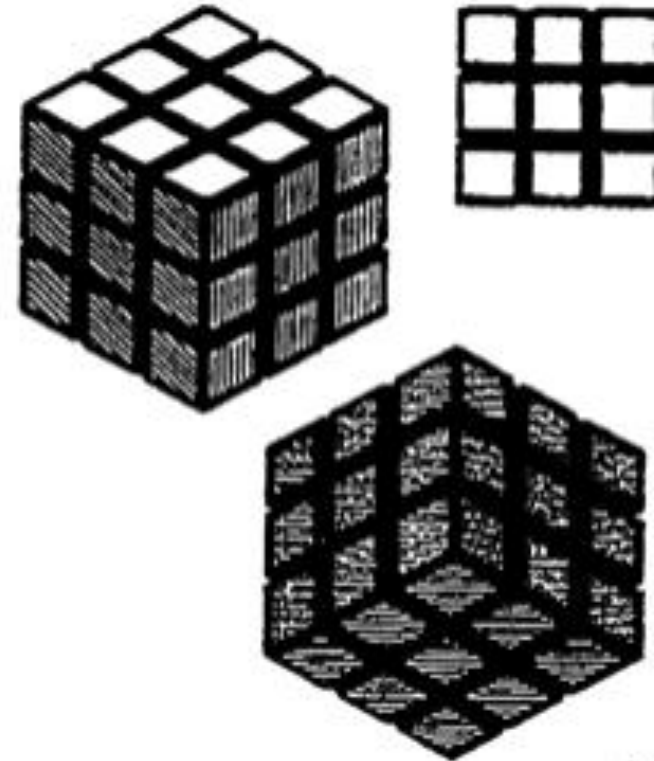
GRUPOS DE CASOS

Por otro lado, tal y como observó el Abogado General en los puntos 86 y 91 a 93 de sus conclusiones, en cada uno de los asuntos que dieron lugar a las sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377), de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516), y de 6 de marzo de 2014, Pi-Design y otros/Yoshida Metal Industry (C-337/12 P à C-340/12 P, no publicada, EU:C:2014:129), los órganos competentes no habrían podido analizar la forma controvertida basándose únicamente en su representación gráfica sin recurrir a información adicional relativa al producto concreto (apartado 50).



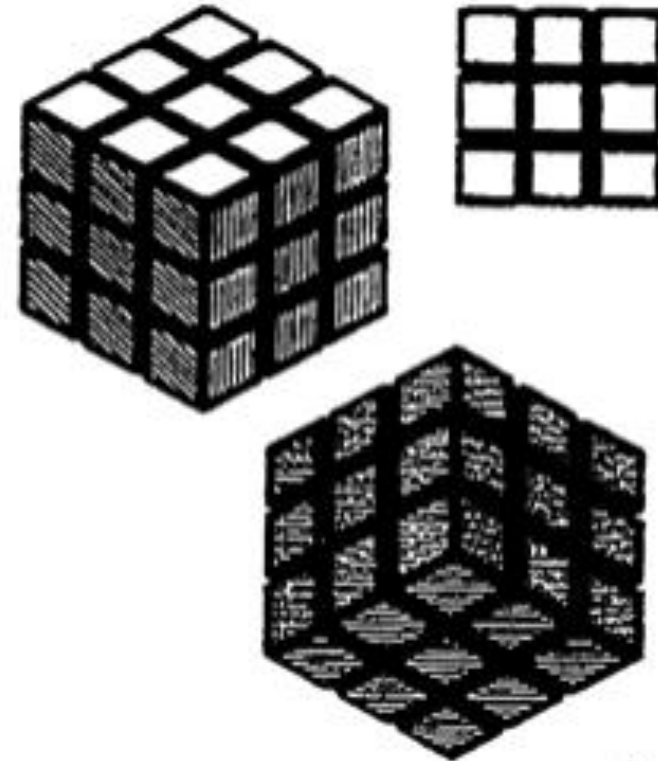
GRUPOS DE CASOS

De ello se deduce que el Tribunal General interpretó de manera demasiado restrictiva los criterios de apreciación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94, en la medida en que consideró, especialmente en los apartados 57 a 59 de la sentencia recurrida, que, para examinar la funcionalidad de las características esenciales del signo controvertido, en particular, la estructura cuadriculada que figura en cada una de las caras del cubo, había de partirse de la forma en cuestión según se desprendía de su representación gráfica, sin que fuera necesario tomar en consideración elementos adicionales que un observador objetivo no pudiera «precisar» sobre la base de la representación gráfica de la marca controvertida, como la capacidad de rotación de los elementos individuales de un puzle tridimensional del tipo «cubo de Rubik» (apartado 51).



GRUPOS DE CASOS

Además, la circunstancia, mencionada en el apartado 55 de la sentencia recurrida, de que la marca controvertida hubiera sido registrada para «puzles tridimensionales» en general, a saber, sin limitarse a aquéllos con capacidad de rotación, y que el titular de dicha marca no hubiera adjuntado a su solicitud de registro una descripción en la que precisase que la forma controvertida incluía tal capacidad, no impide que tal función técnica del producto concreto representado por dicho signo se tome en consideración a efectos del examen de la funcionalidad de las características esenciales del signo controvertido, puesto que de otro modo se permitiría al titular de la referida marca extender la protección conferida por el registro de ésta a todo tipo de puzles de forma similar, a saber, todo puzle tridimensional cuyos elementos representen la forma de un cubo, con independencia de sus modalidades de funcionamiento (apartado 52).



GRUPOS DE CASOS

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

STGUE de 14 de julio de 2021, asunto T-488/20, caso Guerlain.

[CURIA - Documentos \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/curia/doclist/curia.do?method=DoclistDocList&docId=62021TC0488)



GRUPOS DE CASOS

Por lo que respecta a la alegación de la recurrente basada en el aspecto estético, muy conseguido, de la forma controvertida, procede señalar que, según la jurisprudencia, el hecho de que los productos tengan un diseño de calidad no implica necesariamente que una marca consistente en la forma tridimensional de esos productos permita ab initio distinguir dichos productos de los de otras empresas, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 (apartado 42).



GRUPOS DE CASOS

No obstante, no puede descartarse que el aspecto estético de una marca que adopta la forma del envase de un producto, en este caso su recipiente, pueda tenerse en cuenta, entre otros elementos, para determinar que existe una diferencia con respecto a la norma y a los usos de un sector, siempre que se considere este aspecto estético como alusión al efecto visual objetivo e inusual producido por el diseño específico de dicha marca (apartado 43).



GRUPOS DE CASOS

Por consiguiente, procede señalar que la consideración del aspecto estético de la marca solicitada no debe equivaler a una evaluación de la belleza del producto de que se trate o de su inexistencia, que sería subjetiva por definición, sino que tiene por objeto comprobar si este puede generar un efecto visual objetivo e inusual para el público pertinente (apartado 44).



GRUPOS DE CASOS

La norma y los usos del sector no pueden reducirse únicamente a la forma estadísticamente más extendida, sino que comprenden todas las formas que el consumidor suele percibir en el mercado (apartado 48).



GRUPOS DE CASOS

Por lo tanto, (...), que la forma en cuestión es inusual para un lápiz de labios y difiere de cualquier otra forma existente en el mercado (apartado 49).



GRUPOS DE CASOS

Pues bien, si bien es cierto que el mero hecho de que una forma sea una «variante» de una de las formas habituales de un tipo de productos no basta para demostrar que dicha forma no carece de carácter distintivo, el hecho de que un sector se caracterice por una gran variedad de formas de productos no implica que una eventual nueva forma se perciba necesariamente como una de ellas (apartado 50).



GRUPOS DE CASOS

MARCAS TRIDIMENSIONALES O DE FORMA

STJUE de 23 de abril de 2020, asunto C-237/19,
caso Gömböc.

[CURIA - Documentos \(europa.eu\)](#)



GRUPOS DE CASOS

De las consideraciones anteriores resulta que procede responder a la primera cuestión prejudicial planteada que el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso ii), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si un signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, no procede limitarse a la representación gráfica de ese signo. Para identificar las características esenciales del signo en cuestión, puede utilizarse otra información distinta de esa representación gráfica, como la percepción del público pertinente. En cambio, si bien puede tenerse en cuenta información basada en datos que no se desprenden de la representación gráfica del signo para determinar si esas características responden a una función técnica del producto de que se trate, tal información debe basarse en datos procedentes de fuentes objetivas y fiables y no puede incluir la percepción del público pertinente (apartado 37).



GRUPOS DE CASOS

De las consideraciones anteriores resulta que procede responder a la segunda cuestión prejudicial planteada que el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que la percepción o el conocimiento del público pertinente en relación con el producto representado gráficamente por un signo, que está constituido exclusivamente por la forma de ese producto, puede tenerse en cuenta para identificar una característica esencial de esa forma. La causa de denegación que figura en dicha disposición puede aplicarse cuando de elementos objetivos y fiables resulte que la elección de los consumidores de comprar el producto en cuestión está determinada en gran medida por esa característica (apartado 47).



GRUPOS DE CASOS

De las consideraciones anteriores resulta que procede responder a la tercera cuestión prejudicial planteada que el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que la causa de denegación de registro establecida en esa disposición no debe aplicarse sistemáticamente a un signo constituido exclusivamente por la forma del producto cuando ese signo sea objeto de protección con arreglo a los derechos sobre dibujos y modelos o cuando el signo esté constituido exclusivamente por la forma de un artículo decorativo (apartado 62).



GRUPOS DE CASOS

MARCAS DE PATRON

STGUE de 19 de octubre de 2022,
asunto T-275/21, caso Louis Vuitton
Malletier vs EUIPO – Wisniewski.

[CURIA - Documentos \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/curia/doclist/curia.do?method=docsListDoc&docId=2022020001436239)

GRUPOS DE CASOS

Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo, deben tenerse en cuenta, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la larga duración del uso de la marca, el importe invertido por la empresa en la promoción de la marca, la proporción de la categoría pertinente de personas que, a causa de la marca, identificar el producto como originario de una empresa determinada, declaraciones de las cámaras de comercio e industria u otras asociaciones comerciales y profesionales, así como sondeos de opinión (apartado 23).



GRUPOS DE CASOS

En primer lugar, la Sala de Recurso podía, por razones de economía procesal, limitar su análisis a los Estados miembros afectados, dado que, en caso de que constatará que las pruebas presentadas por la recurrente, considerada en su conjunto, era insuficiente para demostrar que el carácter distintivo había sido adquirido por el uso en esos Estados miembros, podía concluir que la marca controvertida no había adquirido carácter distintivo por el uso, sin necesidad de apreciar si la marca controvertida había adquirido tal carácter distintivo en los demás Estados miembros de la Unión (apartado 36).



GRUPOS DE CASOS

Contrariamente a lo que alega la recurrente, la Sala de Recurso examinó si, para cada uno de los Estados miembros de que se trata, las pruebas pertinentes aportadas por la recurrente, consideradas en su conjunto, podían demostrar que la marca controvertida había adquirido carácter distintivo por su uso en dicho Estado miembro. De este modo, la Sala de Recurso llevó a cabo una apreciación global de todas las pruebas pertinentes, tal como exige la jurisprudencia (apartado 38).



GRUPOS DE CASOS

De ello se deduce que estas facturas no bastaban por sí solas para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca controvertida en los Estados miembros de que se trata. Sin embargo, no puede excluirse su pertinencia en el marco de la apreciación global de las pruebas aportadas por la demandante (apartado 61).



GRUPOS DE CASOS

Además, la mera posibilidad, invocada por la demandante, de que el público pertinente de los Estados miembros afectados haya estado expuesto a dichas campañas publicitarias o a dichas revistas, por ejemplo, durante viajes a los Estados miembros en los que fueron distribuidas, no puede bastar para justificar demostrar la pertinencia de dichas pruebas para evaluar la percepción del público pertinente en los Estados miembros afectados (apartado 70).



GRUPOS DE CASOS

Distribución de revistas

Así las cosas, como señaló, en esencia, la Sala de Recurso, el reducido número de ejemplares de tales revistas distribuidos en dichos Estados miembros sugiere que las campañas publicitarias realizadas por la demandante en las páginas de dichas revistas no alcanzaron una parte significativa del público pertinente de los Estados miembros afectados. Sin embargo, esta apreciación debe matizarse en lo que respecta a Estonia, donde se distribuyeron al menos 14.010 ejemplares de dichas revistas, lo que no es insignificante, habida cuenta del pequeño tamaño del mercado estonio. Además, procede señalar que, de dichos ejemplares, 13.000 eran ejemplares de la versión estonia de la revista Marie-Claire (apartado 77).



GRUPOS DE CASOS

Uso de la marca en internet

Así, por ejemplo, el hecho de que el dominio de nivel superior y la lengua de un sitio de Internet estén asociados a un Estado miembro determinado es un indicio de que ese sitio de Internet se dirige específicamente al público pertinente de ese Estado miembro. Cuando el dominio de nivel superior no esté asociado a un Estado miembro concreto, por ejemplo ".com", ".eu", ".net", o cuando ese sitio aparezca en varios idiomas, incluido el idioma oficial del Estado miembro en cuestión, o cuando la lengua de ese sitio sea entendida por una parte significativa de ese Estado miembro, las pruebas contenidas en ese sitio pueden ser pertinentes para evaluar la percepción del público pertinente en ese Estado miembro. Lo mismo se aplica a determinadas redes o medios sociales distribuidos por todo el territorio de la Unión Europea. Además, para demostrar la intensidad del uso de la marca en dichos sitios, el titular de dicha marca debe demostrar, por ejemplo, presentando un informe de análisis del tráfico de ese sitio durante el período pertinente, que un número significativo de usuarios de Internet los usuarios del Estado miembro de que se trate consultaron o interactuaron con el contenido del sitio web en cuestión. Así, por ejemplo, podrán tenerse en cuenta los datos relativos al número de visitas a ese sitio web, de comentarios u otras formas de interacción de los usuarios de la web en el Estado miembro de que se trate (apartado 82).

GRUPOS DE CASOS

Uso de la marca en internet

Además, también pueden ser pertinentes las pruebas que demuestren que los algoritmos de los motores de búsqueda y de las redes sociales muestran resultados de búsqueda no patrocinados que, para los términos de búsqueda que describen la marca en cuestión, devuelven sistemáticamente los productos del titular de la marca (apartado 83).

En cambio, el mero hecho de que un sitio de Internet en el que se promociona la marca controvertida sea accesible en determinados Estados miembros no basta para demostrar que una parte significativa del público pertinente de dichos Estados miembros haya estado expuesta a dicha marca. La mera existencia de un sitio de Internet no permite determinar la intensidad del uso de una marca ni la exposición del público pertinente a dicha marca (apartado 84).



GRUPOS DE CASOS

Declaraciones de expertos

Una lectura global de dichas declaraciones muestra que el uso de los términos «creer» y «estar seguro» no es en absoluto contradictorio, como consideró la Sala de Recurso. Los firmantes de dichas declaraciones expresaron claramente su convicción de que el público estonio pertinente percibiría la marca controvertida como una marca, en particular, como una indicación de que los productos en cuestión eran productos de la demandante. Así pues, del contenido de dichas declaraciones se desprende sin lugar a dudas que la demandante había hecho uso de la marca controvertida en Estonia desde 2008 para productos de la clase 18 de manera que creara, para el público pertinente de ese Estado miembro, en primer lugar, una percepción de la marca controvertida como marca y, por otra parte, un vínculo entre dicha marca y el origen comercial de los productos designados como originarios de la demandante (apartado 105).



GRUPOS DE CASOS

Encuestas de opinión

A este respecto, procede recordar que los sondeos de opinión o los estudios de mercado destinados a determinar qué parte del público pertinente asocia la marca controvertida a la empresa de que se trate constituyen una prueba «directa» de la adquisición de carácter distintivo por el uso, en particular cuando contienen preguntas que no llevan a ninguna conclusión y se basan en una muestra representativa (apartado 111).



GRUPOS DE CASOS

Encuestas de opinión

A este respecto, procede recordar que los sondeos de opinión o los estudios de mercado destinados a determinar qué parte del público pertinente asocia la marca controvertida a la empresa de que se trate constituyen una prueba «directa» de la adquisición de carácter distintivo por el uso, en particular cuando contienen preguntas que no llevan a ninguna conclusión y se basan en una muestra representativa (apartado 113).



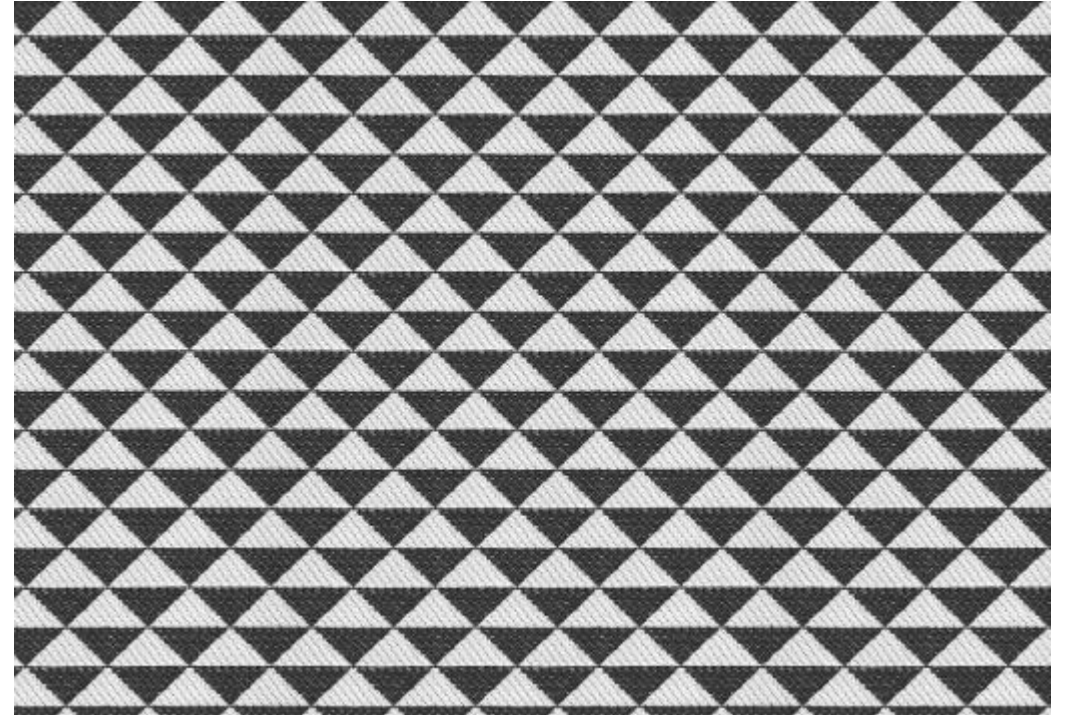
GRUPOS DE CASOS

MARCAS DE PATRON

Decisión de la Sala Segunda de Recursos de la EUIPO de 19 de diciembre de 2023 (R 827/2023-2), caso Prada.

Denegación de la solicitud de marca de patrón;
problemas:

- Dificultad de que los consumidores consideren la marca patrón como signo identificador del origen empresarial y no como un simple elemento decorativo.
- Complejidad de que el patrón sea suficientemente significativo para cumplir con el requisito de distintividad.

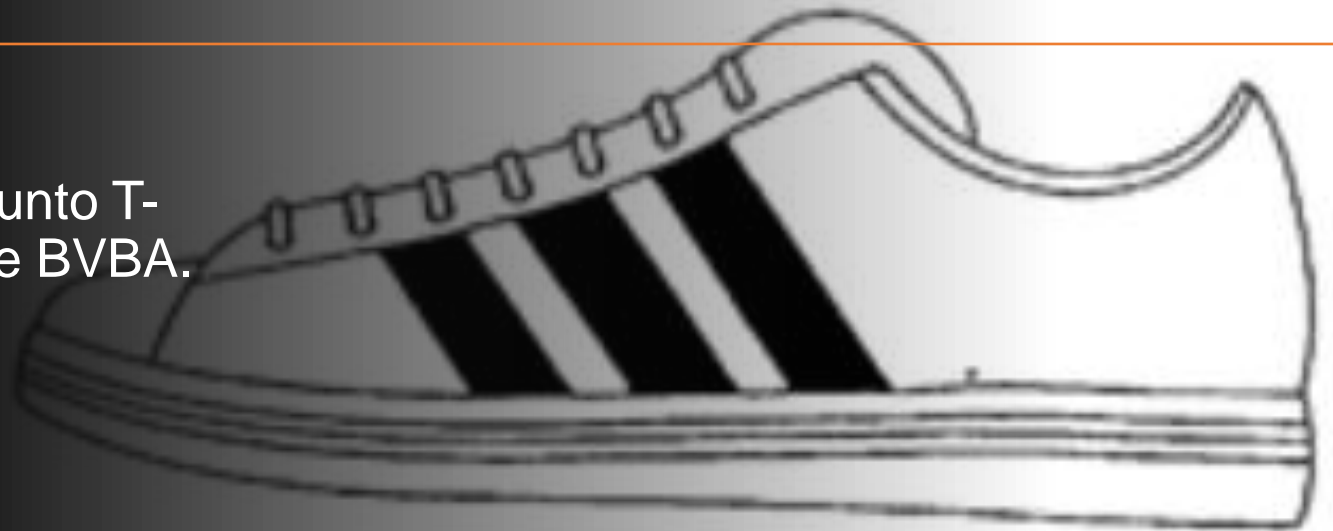


GRUPOS DE CASOS

MARCAS DE POSICIÓN

STGUE de 1 de marzo de 2018, asunto T-629/16, caso Shoe Branding Europe BVBA.

[CURIA - Documentos \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/curia/doclist/curia.do?method=DocListDocList&docid=162916)



GRUPOS DE CASOS



Notoriedad de la marca anterior

Para su verificación, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (apartado 26).

Necesidad de relación entre las marcas en conflicto

La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, entre los que figuran, en particular, en primer lugar, la naturaleza y el grado de proximidad o de diferenciación entre los productos o servicios en cuestión; en segundo lugar, el grado de similitud entre las marcas en conflicto; en tercer lugar, la intensidad de la notoriedad de la marca anterior; en cuarto lugar, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o adquirido por el uso, o, cuando corresponda, en quinto lugar, la existencia de un riesgo de confusión por parte del público pertinente (apartado 30).

GRUPOS DE CASOS



Necesidad de relación entre las marcas en conflicto

La inexistencia de riesgo de relación puede deducirse, en particular, del carácter «pacífico» de la coexistencia de las marcas en el mercado. La coexistencia entre dos marcas no puede sin embargo calificarse de «pacífica» cuando la utilización de una de ellas ha sido impugnada por el titular de la otra ante órganos administrativos o judiciales (apartado 34)

Infracciones que afectan a la notoriedad

En primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, en segundo lugar, el perjuicio causado a su notoriedad y, en tercer lugar, el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca (apartado 36).

GRUPOS DE CASOS



Reglas en materia de prueba.

El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual de su marca. En efecto, cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca solicitada pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal infracción, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar que esta se produzca efectivamente para poder exigir la prohibición de ese uso. Ahora bien, el titular de la marca anterior deberá probar que existen elementos que permiten apreciar, prima facie, un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro (apartado 40).

GRUPOS DE CASOS



Aprovechamiento indebido.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding», se vincula a la ventaja obtenida del uso de la marca solicitada idéntica o similar. Incluye, en particular, los casos en que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca notoriamente conocida o de las características proyectadas por esta hacia los productos designados por la marca solicitada, existe una explotación manifiesta de la marca notoria (apartado 43).

Así, cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca notoriamente conocida mediante el uso de una marca similar a esta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de esta, sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que el aprovechamiento obtenido del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca mediante tal uso es indebido (apartado 44).

GRUPOS DE CASOS



Aprovechamiento indebido.

El riesgo de que se produzca tal infracción puede admitirse, en particular, cuando se demuestra la asociación de la marca solicitada con las cualidades positivas de la marca anterior idéntica o similar (apartado 45).

Sin embargo, para determinar si, en un caso concreto, el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos (apartado 46).

Entre estos factores figuran, en particular, la intensidad de la notoriedad y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate (apartado 47).

En lo referente, en particular, a la intensidad de la notoriedad y a la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, cuanto mayores sean el carácter distintivo y la notoriedad de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción (apartado 48).

GRUPOS DE CASOS



Aprovechamiento indebido.

Del mismo modo, cuanto mayor sea la similitud entre los productos o servicios designados por las marcas en conflicto, también lo será el riesgo de que la marca solicitada se aproveche del vínculo establecido entre las dos marcas por parte del público pertinente (apartado 49).

Por otra parte, procede señalar que también puede tomarse en consideración, en su caso, la existencia de un riesgo de que la marca quede diluida o difuminada y, por tanto, de que se produzca una infracción (apartado 50).

Finalmente, la existencia de la infracción basada en el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios designados por la marca solicitada (apartado 51).

GRUPOS DE CASOS



Justa causa

El concepto de «justa causa» no puede interpretarse en el sentido de que se limita a razones objetivamente imperiosas, sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que ya haga uso de un signo idéntico o semejante a la marca anterior notoriamente conocida y que desee registrarlo como marca de la Unión (apartado 55).

Por este motivo el Tribunal de Justicia declaró que podía obligarse al titular de una marca, en virtud de una «justa causa», a tolerar el uso por un tercero de un signo similar a esa marca, incluso para un producto o servicio idéntico a aquel para el que se registró dicha marca, siempre que, por una parte, se probase que este signo se había utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de esa misma marca y, por otra parte, el signo hubiese sido utilizado de buena fe (apartado 56).

El Tribunal de Justicia precisó que, para apreciar, en particular, si el tercero en cuestión había utilizado de buena fe el signo similar a la marca notoriamente conocida, debía tenerse en cuenta, en especial, en primer lugar, la implantación y la reputación de dicho signo entre el público pertinente; en segundo lugar, el grado de similitud entre los productos y los servicios para los que ese signo se había utilizado originalmente y los productos y los servicios para los cuales se había registrado la marca notoriamente conocida; en tercer lugar, la cronología del primer uso de ese signo para un producto idéntico al de tal marca y la adquisición de su carácter notorio por esta y, en cuarto lugar, la relevancia económica y comercial del uso del signo similar a esta marca (apartado 57).

GRUPOS DE CASOS



Justa causa

Para que así suceda, el uso de la marca solicitada debe cumplir varios requisitos que permitan confirmar la realidad de este uso y la buena fe del titular de la marca solicitada (apartado 59).

En primer lugar, el signo correspondiente a la marca solicitada debe haber sido objeto de un uso real y efectivo (apartado 60).

En segundo lugar, el uso de este signo, en principio, debe haber comenzado en una fecha anterior a la solicitud de registro de la marca notoria anterior o, al menos, anterior a la adquisición por esta última de su carácter notorio (apartado 61).

En tercer lugar, el signo correspondiente a la marca solicitada debe haber sido utilizado en todo el territorio para el que la marca notoria anterior estaba registrada. De ello resulta que, cuando la marca notoria anterior es una marca de la Unión, el signo correspondiente a la marca solicitada debe haberse utilizado en todo el territorio de la Unión (apartado 62).

En cuarto lugar, este uso, en principio, no debe haber sido objeto de impugnación por parte del titular de la marca notoria anterior. En otras palabras, la marca solicitada y la marca notoria anterior deben haber coexistido de manera pacífica en el territorio de que se trate (apartado 63).

GRUPOS DE CASOS

MARCAS OLFATIVAS

STJUE de 12 de diciembre de 2002, asunto C-273/00,
Caso Sieckmann. [showPdf.jsf \(europa.eu\)](#)

Fallo

El artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

- En el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos.



MARCAS OLFATIVAS

STJUE de 27 de octubre de 2005, asunto T-305/04,
Caso Eden SARL. [CURIA - Documentos \(europa.eu\)](http://eur-lex.europa.eu/juris/ces/doclist.do?docid=32272)

GRUPOS DE CASOS



Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no puede sino constatar que la imagen de una fresa contenida en la solicitud de registro, al representar únicamente el fruto del que se desprende un olor supuestamente idéntico al signo olfativo de que se trata, y no el olor cuyo registro se solicita, no constituye una representación gráfica del signo olfativo (apartado 40).

Además, esta imagen tropieza con las mismas críticas que la descripción «olor a fresa madura». En efecto, al haberse comprobado que las fresas, o al menos algunas de ellas, tienen diferente olor según la variedad de que se trate, la imagen de una fresa cuya variedad no esté especificada no permite identificar con claridad y precisión el signo olfativo solicitado (apartado 41).

Por consiguiente, deben compartirse también las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas a la imagen de la fresa roja (apartado 42).



La combinación de la descripción verbal y de la imagen no puede considerarse tampoco una representación admisible, dado que los dos elementos no son representaciones gráficas válidas (apartado 43).

La imagen no añade ninguna información adicional con respecto a la descripción verbal. En efecto, la información supuestamente añadida, es decir, el estado de madurez en el que una fresa desprende el olor de que se trata, ya está contenida en la descripción realizada, ya que ésta precisa que se trata del olor a fresa «madura». Así pues, dado que los dos elementos de la representación transmiten la misma información, la combinación de ambos no puede tener más valor que la suma de los dos elementos ni permitir vencer las críticas formuladas contra cada uno de ellos considerados individualmente (apartado 46).

AL-INVEST Verde



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

¡GRACIAS!

