

---

This is the **published version** of the bachelor thesis:

García Díaz, Iris; Blázquez Giménez, Concepción, dir. Derecho de las marcas en el contexto digital : análisis y retos jurídicos de las marcas no tradicionales. 2024. (Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals)

---

This version is available at <https://ddd.uab.cat/record/303152>

under the terms of the  license

Facultad de Derecho

Doble grado en Derecho i Relaciones Laborales

**DERECHO DE LAS MARCAS EN EL CONTEXTO DIGITAL: ANÁLISIS Y  
RETOS JURÍDICOS DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES**

Trabajo Final de Grado

Autora: Iris García Díaz

Tutora: Concepción Blázquez Giménez

Curso 2023/2024

13 de mayo de 2024



*A Iza,*  
*quien siempre ha confiado en mí,*  
*y por ser mi gran apoyo estos últimos cinco años.*



## ÍNDICE

RESUMEN .....	7
ABSTRACT .....	7
ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS .....	9
INTRODUCCIÓN.....	10
BLOQUE I. MARCO TEÓRICO.....	11
1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN .....	11
1.1. DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN .....	11
1.2. HISTORIA, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA MARCA .....	15
1.3. FUNCIONES DE LA MARCA.....	17
Distintividad, identificación y reconocimiento .....	17
Prohibición de uso .....	21
Intereses de los consumidores .....	22
2. LEGISLACIÓN Y DERECHO DE LAS MARCAS.....	23
2.1. MARCO LEGAL .....	23
Normativa nacional.....	24
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 .....	24
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .....	24
Normativa europea .....	24
Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea .....	25
Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.....	25
2.2. PROTECCIÓN MARCARIA.....	26
Registro de la marca .....	26
Uso efectivo.....	26

Vigilancia.....	27
Acuerdos de licencia.....	27
Protección internacional .....	28
Acciones legales .....	29
3. CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA .....	29
3.1. REGISTRABILIDAD .....	29
BLOQUE II. MARCO PRÁCTICO.....	33
4. EL CONTEXTO DIGITAL Y LAS MARCAS .....	33
4.1. DIGITALIZACIÓN MARCARIA .....	33
4.2. EVOLUCIÓN E IMPACTO DEL ENTORNO .....	34
4.3. DERECHO MARCARIO EN EL ÁMBITO DIGITAL .....	35
4.4. LAS MARCAS NO TRADICIONALES .....	36
Marcas sonoras.....	36
Marcas olfativas .....	37
Marcas tridimensionales .....	38
4.5. REGISTRABILIDAD MARCARIA.....	40
4.6. RIESGO EN EL REGISTRO DE MARCAS NO TRADICIONALES ....	41
Marcas sonoras.....	41
Marcas olfativas .....	44
Marcas tridimensionales .....	47
4.7. PROTECCIÓN DEL DERECHO MARCARIO .....	51
CONCLUSIONES.....	53
BIBLIOGRAFIA .....	57

## **RESUMEN**

El presente Trabajo Final de Grado tiene como finalidad investigar y analizar críticamente las marcas en el contexto emergente de la digitalización, centrándose en los desafíos legales inherentes y los obstáculos que enfrentan las marcas no tradicionales, siendo estas las que se caracterizan por su distintivo enfoque en formas y presentaciones que divergen de las representaciones habituales.

Para poder realizar el estudio, se plantea un estudio de un conjunto selecto de sentencias judiciales relevantes que abordan el registro y protección de marcas no tradicionales, específicamente aquellas de naturaleza sonora, olfativa y tridimensional. Esta selección servirá como base para evaluar los criterios legales y estándares aplicados por los tribunales en la concesión o delegación de protección a este tipo de marcas.

Con el presente estudio se destaca la importancia de examinar el derecho de marcas en relación con los derechos fundamentales de libertad de empresas y circulación de bienes y servicios, resaltando la necesidad de encontrar un equilibrio adecuado entre la protección de la propiedad intelectual y la promoción de la competencia en el mercado.

*Palabras clave:* marca, propiedad intelectual, registro, marca no tradicional, digitalización.

## **ABSTRACT**

The purpose of this Final Degree Project is to investigate and critically analyse brands in the emerging context of digitalization, focusing on the inherent legal challenges and obstacles faced by non-traditional brands, these being those that are characterized by their distinctive focus on forms and presentations that diverge from the usual representations.

To carry out the study, a study is proposed of a select set of relevant judicial rulings that address the registration and protection of non-traditional trademarks, specifically those of a sound, olfactory, and three-dimensional nature. This selection will serve as a basis for evaluating the legal criteria and standards applied by the courts in granting or delegating protection to this type of trademark.

This study highlights the importance of examining trademark law about the fundamental rights of freedom of business and circulation of goods and services, highlighting the

need to find an appropriate balance between the protection of intellectual property and the promotion of competition in the market.

*Keywords:* brand, intellectual property, registration, non-traditional brand, digitalization.

## ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

AP: Audiencia Provincial

Art.: Artículo

BOE: Boletín Oficial del Estado

BOPI: Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

CJUE: Corte de Justicia de la Unión Europea

EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

LM: Ley de Marcas

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

RM: Registro Mercantil

TJCE: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

TS: Tribunal Supremo

UE: Unión Europea

## INTRODUCCIÓN

Tras la creciente innovación tecnológica que da lugar a una nueva era digital, toda la sociedad ha sufrido transformaciones significativas que han afectado a diversos aspectos de la vida cotidiana, incluido el ámbito comercial y empresarial. En este contexto, las marcas se han visto sometidas a cambios drásticos debido al rápido avance tecnológico, lo que ha planteado nuevos desafíos y ha generado la necesidad de adaptarse a regulaciones y entornos en constante evolución.

La digitalización ha supuesto la transición de lo analógico a lo digital que, en relación con las marcas, ha supuesto una alteración de la relación entre la empresa y la audiencia. Esto es debido a que, las empresas ya no solo deben competir entre ellas por su visibilidad en espacios físicos; sino que deben competir por espacios intangibles, lo cual es una situación y un desafío sin precedentes, así como una oportunidad de crecer en el mercado.

En este contexto de constante evolución, surge tanto la necesidad como el interés por comprender cómo las marcas se enfrentan a retos y se aprovechan de las oportunidades que presenta el proceso de digitalización. Para ello, es fundamental comprender los cambios en los comportamientos y expectativas de los consumidores, así como las implicaciones legales y comerciales de la digitalización de las marcas.

Mediante el Trabajo Final de Grado se propone explorar y analizar críticamente la digitalización de las marcas centrándose en los retos jurídicos y los desafíos a los que se enfrentan, con el fin de obtener una comprensión más profunda de los cambios que experimentan las marcas no tradicionales considerando especialmente la parte abstracta o subjetiva del requisito de distintividad.

Tras el análisis correspondiente, se espera obtener una comprensión más profunda de los cambios que experimentan las marcas no tradicionales en los nuevos contextos digitales; así como la identificación de las complicaciones o desafíos inherentes de las mismas que pueden incluir la determinación de la distintividad en un entorno abstracto, la representación gráfica de marcas no visuales. Todo ello, analizado con consonancia con el derecho a la libertad empresarial, asegurando que las regulaciones no limitan la capacidad de las empresas para innovar y competir en los nuevos mercados.

## BLOQUE I. MARCO TEÓRICO

### 1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN

De acuerdo con el art. 4 LM, las marcas son *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*<sup>1</sup>, siendo posible la autorización del registro de formas menos tradicionales, como podrían ser los signos tridimensionales, signos sonoros o signos olfativos<sup>2</sup>. Se trata de un bien inmaterial constituido por la asociación mental del signo que la forma con el producto o servicio sobre el que recae<sup>3</sup> y por cuya virtud éstos resultan distinguidos de los idénticos o similares<sup>4</sup>.

Las marcas pueden inscribirse en el Registro de Marcas, siempre que quede claramente delimitado el contenido de la marca, el alcance de la protección otorgada al titular de esta, y se siga el procedimiento establecido en la normativa<sup>5</sup>.

Mediante este registro se le proporciona al titular los derechos de propiedad intelectual, cuyo objeto es la protección de los bienes inmateriales producto de la creación o el esfuerzo humano<sup>6</sup>, como son las invenciones, las obras literarias y artísticas, y los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Artículo 4 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 28/12/2023]

<sup>2</sup> OMPI. (2016). *Principios básicos de la propiedad industrial.* [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_895\\_2016.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf) [Consultado el 28/12/2023]

<sup>3</sup> Alonso Espinosa, F. J., & Lázaro Sánchez, E. J. (2002). *El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre).* Anales de Derecho, 20, 165-206. <https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/11342/1/AD20%202002%20%20p%20165206.pdf> [Consultado el 09/04/2024]

<sup>4</sup> Artículo 4.1 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 09/04/2024]

<sup>5</sup> Título III Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 28/12/2023]

<sup>6</sup> Bahamonde Delgado, R. (2012, 15 de junio). *El derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea y España.* <https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/12013> [Consultado el: 09/04/2024]

<sup>7</sup> OMPI. (2016). *Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos.* [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_909\\_2016.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909_2016.pdf) [Consultado el: 09/04/2024]

La Propiedad Intelectual se divide esencialmente en dos ramas que son: los derechos de autor; y la propiedad industrial<sup>8</sup>, constituida por las patentes, marcas y diseños<sup>9</sup>.

En el campo de la propiedad industrial, se proporcionan un conjunto de herramientas legales destinadas a proteger las creaciones fruto del intelecto humano en las que queda reflejada la personalidad del autor<sup>10</sup>, otorgando la posibilidad de emprender acciones legales y exclusividad en la utilización de la registrada<sup>11</sup> con el fin de proteger las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal<sup>12</sup>.

La titularidad sobre la marca será concedida por un período de diez años, a contar desde la presentación de la solicitud de registro, pudiéndose ver prorrogado por períodos sucesivos de otros diez años de forma indefinida<sup>13</sup>.

En cuanto a los elementos que se pueden registrar como Marcas debemos atender al art. 4 LM mencionado con anterioridad. En éste se determina que podrán ser registrados 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*”<sup>14</sup>.

Si bien, el mencionado artículo no expresa una lista de todos aquellos elementos registrables; de la misma forma que tampoco los delimita, al tratarse de un artículo de

<sup>8</sup> OMPI. (2016). *Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos*. [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_909\\_2016.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909_2016.pdf) [Consultado el: 09/04/2024]

<sup>9</sup> Ruiz Muñoz, M. (2007). *Derecho de la Propiedad Intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial. Tirant lo Blanch*. <https://biblioteca-tirant-com.are.uab.cat/cloudLibrary/ebook/show/9788491693567> [Consultado el 09/04/2024]

<sup>10</sup> Barnés, J. (1996). *La propiedad industrial en España*. Recuperado de Biblioteca Ciencias Sociales, UAB. (ISBN: 84-309-2818-9) [Consultado el 10/04/2024]

<sup>11</sup> Punto de Acceso General Electrónico: Tu punto de acceso a las administraciones públicas. (s.f.). *Información general sobre la propiedad intelectual*. [https://administracion.gob.es/pag\\_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/empresas/inicio-gestion-cierre/derechos/propiedad-intelectual.html](https://administracion.gob.es/pag_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/empresas/inicio-gestion-cierre/derechos/propiedad-intelectual.html) [Consultado el 28/12/2023]

<sup>12</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Publicado: 20 de marzo de 1883. Enmendado: 28 de septiembre de 1979. [Consultado el 09/04/2024]

<sup>13</sup> Artículo 31 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 28/12/2023]

<sup>14</sup> Artículo 4 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 28/12/2023]

carácter no taxativo<sup>15</sup>. Es por ello deberemos interpretar el artículo atendiendo a lo indicado en la jurisprudencia.

En la STJUE del 27 de noviembre de 2003 (C-283/01)<sup>16</sup> se establece un debate respecto a los criterios a seguir para constituir una marca.

Las partes de la sentencia las componen Shield Mark BV, quien tiene registradas varias sintonías como marcas sonoras; así como una. Por otro lado, contemplamos a Joost Kist, quien ejerce su actividad profesional en relación con el uso de sintonías que Shield Mark BV ha registrado con anterioridad como marcas sonoras.

La demanda fue interpuesta ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos, quien se encarga de realizar una petición dirigida al Tribunal de Justicia destinada a obtener una decisión prejudicial sobre la interpretación del art. 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988<sup>17</sup> (en adelante Directiva), que fue la Primera Directiva relativa a la aproximación de legislaciones (uniformizar la normativa en materia de imposición directa e indirecta en el ámbito de la Unión Europea<sup>18</sup>) de los estados miembros en materia de marcas (actualmente derogada y sustituida por la 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<sup>19</sup>), y la norma aplicable al presente caso.

El art. 2 de la Directiva, objeto de análisis e interpretación, hace referencia a los signos que pueden constituir una marca. Se expresa que “*Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las*

<sup>15</sup> Alonso Espinosa, F. J., & Lázaro Sánchez, E. J. (2002). *El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre)*. Anales de Derecho, 20, 165-206. <https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/11342/1/AD20%202002%20%20p%20165206.pdf> [Consultado el 09/04/2024]

<sup>16</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Sexta) de 27 de noviembre de 2003, Caso Shield Mark BV y Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641. <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48435&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=931562> [Consultado el 22/02/2024]

<sup>17</sup> Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988. Publicado en: «DOCE» núm. 40, de 11 de febrero de 1989, páginas 1 a 7). (Derogada). [Consultado el 22/02/2024]

<sup>18</sup> Real Academia Española (s. f.). «*aproximación de las legislaciones*». <https://dpej.rae.es/lema/aproximaci%C3%B3n-de-las-legislaciones> [Consultado el 15/04/2024]

<sup>19</sup> 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. [Consultado el 10/04/2024]

*palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras*<sup>20</sup>. Se establece una lista enunciativa de signos susceptibles de constituir una marca, únicamente mencionando signos que pueden ser percibidos visualmente, ya sean de tipo bidimensional o tridimensional, y que pueden, por tanto, ser representados por medios de letras, de caracteres escritos o de una imagen (Apartado 34 de la Sentencia).

Con la petición realizada al Tribunal de Justicia se pretende examinar si dicha lista es de carácter exhaustivo (lista cerrada), o bien no lo es, permitiendo la inclusión de otros elementos.

Finalmente, tal como establece el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en la resolución del caso (y en el Apartado 35 de la Sentencia), no se trata de una enumeración de carácter exhaustivo, sino de carácter enunciativo.

Al tratarse de una interpretación de una Directiva que aproxima las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, y siendo España un estado miembro, cabe mencionar que la interpretación interna que se realiza frente al art. 4 LM mantiene la misma línea que lo expresado con anterioridad y, por lo tanto, se tratará de una enumeración enunciativa, quedando incluidos otros signos que, aunque no se nombren de forma expresa, están aceptados como signos susceptibles de constituir una marca.

No obstante a todo lo mencionado, tanto a la existencia de enumeraciones exhaustivas, así como a la posibilidad de interpretar los artículos como enumeraciones enunciativas, existen una serie de prohibiciones de registro, diferenciando entre prohibiciones absolutas<sup>21</sup>; o prohibiciones relativas<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Art. 2 Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988. Publicado en: «DOCE» núm. 40, de 11 de febrero de 1989, páginas 1 a 7). (Derogada). [Consultado el 22/02/2024]

<sup>21</sup> Art. 5 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 22/02/2024]

<sup>22</sup> Art. 6 - 10 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 26/12/2023]

## 1.2. HISTORIA, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA MARCA

Para poder comprender la conceptualización actual de la marca, se debe realizar una retrospección sobre cómo ha evolucionado la noción de marca a lo largo del tiempo.

El origen de la marca se remonta a la Edad Antigua y la Edad Media, dónde los agricultores marcaban su ganado con el fin de diferenciarlos los unos de los otros, y ser capaces de reconocer de quién era la propiedad de estos<sup>23</sup>, lo cual no sólo era útil para evitar conflictos entre agricultores; sino que permitía que los agricultores creen una reputación basada en la calidad del ganado<sup>24</sup>.

Durante la Edad Media emerge la sociedad mercantil y se formaron los “gremios” (conjunto de personas con un mismo ejercicio, profesión o estado social<sup>25</sup>). Las personas que pertenecían a un gremio formaban organizaciones que disfrutaban de privilegios, como son la fijación de los precios; el control de la competencia; la limitación del número de personas que podían ejercer un oficio, entre otros<sup>26</sup>.

En la fabricación de sus productos, y debido a la necesidad de diferenciarse los unos de los otros y de crear un sello de identidad, los vendedores realizaban símbolos en sus productos para que compradores y consumidores pudiesen identificar el origen empresarial del producto o servicio<sup>27</sup>.

Posteriormente, durante el Renacimiento, aparece el concepto de “derecho de la propiedad”. Fue un período definido por nuevas prácticas comerciales y de contabilidad que revolucionaron los negocios<sup>28</sup>. Esta evolución motivada permitía que las marcas

<sup>23</sup> EUIPO. (2023, 14 de agosto). *La historia de las marcas*. <https://www.eipo.europa.eu/es/news/the-history-of-trade-marks> [Consultado el 26/12/2023]

<sup>24</sup> Bassat, L. (1996). *El libro rojo de las marcas: Cómo construir marcas de éxito*. [https://datos.portaldelcomerciante.com/userfiles/30/Biblioteca/5c4a9d7986bd4a4f58f9El\\_Libro\\_Rojo\\_de\\_las\\_Marcas.pdf](https://datos.portaldelcomerciante.com/userfiles/30/Biblioteca/5c4a9d7986bd4a4f58f9El_Libro_Rojo_de_las_Marcas.pdf) [Consultado el 26/12/2023]

<sup>25</sup> Real Academia Española. (s.f.). «gremio». En Diccionario de la lengua española. <https://dle.rae.es/gremio> [Consultado el 26/12/2023]

<sup>26</sup> Admin. (2024, 31 de enero). *El poder y la influencia del gremio en la Edad Media: Un vistazo a su importancia y funciones*. <https://chequeformacion.es/propiedad-y-vivienda/que-es-un-gremio-en-la-edad-media/> [Consultado el 26/12/2023]

<sup>27</sup> Schmitz Vaccaro, C. (s.f.). *Distintividad y uso de las marcas comerciales*. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v39n1/art02.pdf> [Consultado el 15/04/2023]

<sup>28</sup> Cordis, C. (s.f.). *Las marcas registradas y el desarrollo de marcas en la Florencia renacentista*. <https://cordis.europa.eu/article/id/430311-trademarks-and-branding-in-renaissance-florence/es> [Consultado el 26/12/2023]

adquiriesen un valor gracias a que los gobiernos comenzaron a otorgar derechos exclusivos sobre marcas a aquellos que las registraban<sup>29</sup>.

Con la Primera Revolución Industrial, aparece la producción en a gran escala (basada en la producción en serie de grandes cantidades de productos), lo cual conlleva una elevada competencia<sup>30</sup>. El mercado sufre un cambio, pasando de una economía basada en el trabajo manufacturado a la producción industrializada<sup>31</sup>.

Debido a la existencia de una gran cantidad de productos con características o funciones iguales os sustancialmente similares, los compradores tienen la capacidad de escoger entre todos los vendedores. Por ello, las empresas buscaban diferenciar sus productos en el mercado, ya sea por la innovación; mejora; o bien por un identificador visual a través de los nuevos medios de comunicación (radio, prensa y televisión)<sup>32</sup>.

La Segunda Revolución industrial fue un período de rápido avance tecnológico, industrialización, cambio social y cambio económico en el que se reforzaron y mejoraron todas aquellas creaciones y avances contemplados en la Primera Revolución Industrial<sup>33</sup>.

Para el crecimiento económico de la época, así como para la expansión industrial, fueron fundamentales las marcas. Se vio reflejada la importancia de las marcas mucho más allá que en la diferenciación de los productos entre vendedores de un mismo producto, o un producto similar, en un territorio próximo, puesto que, debido a la internacionalización de los mercados, las marcas fueron indispensables para garantizar coherencia y reconocimiento en una escala global<sup>34</sup>.

<sup>29</sup> Schmitz Vaccaro, C. (s.f.). *Distintividad y uso de las marcas comerciales*. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v39n1/art02.pdf> [Consultado el 15/04/2023]

<sup>30</sup> Gayubas, A. (2024, 23 marzo). *Revolución Industrial: qué es, sus características y causas*. Encyclopedie Humanidades. <https://humanidades.com/revolucion-industrial/> [Consultado el 26/12/2023]

<sup>31</sup> Villas Tinoco, D. S. (s.f.). *La primera revolución industrial*. Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6429088.pdf> [Consultado el 15/04/2023]

<sup>32</sup> Dizalo Agencia de Branding. (24 de octubre de 2023). *Historia del branding: Evolución de las marcas*. <https://dizalo.com/branding/historia-del-branding-evolucion-de-las-marcas/> [Consultado el 26/12/2023]

<sup>33</sup> Luis M. & Lanza, Ramón. Universidad Autónoma de Madrid, ed. Historia económica. *Los inicios de la Segunda Revolución Industrial 2021*. [https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11139/55646\\_HistoriaEconomicaCC.pdf?sequence=1](https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11139/55646_HistoriaEconomicaCC.pdf?sequence=1) [Consultado el 15/04/2024]

<sup>34</sup> Mi Espacio. (2018, 28 de octubre). *La Creación de Marcas*. <https://www.infosol.com.mx/miespacio/la-creacion-de-marcas/> [Consultado el 26/12/2023]

Actualmente, frente al alto grado de competitividad que rige el mundo empresarial, las marcas constituyen una herramienta fundamental para distinguirse y orientar al consumidor o cliente, atribuyendo a los bienes una procedencia<sup>35</sup>, y siendo la distintividad el elemento esencial y la razón de ser actual de las marcas comerciales<sup>36</sup>.

### **1.3. FUNCIONES DE LA MARCA**

La función fundamental de las marcas radica en su distintividad<sup>37</sup>, permitiendo identificar o individualizar y diferenciar los productos o servicios marcados<sup>38</sup>, y las demás funciones simplemente se derivan de tal capacidad o se someten a esta.

#### **Distintividad, identificación y reconocimiento**

El carácter distintivo de la marca es, como hemos apreciado con anterioridad, un requisito indispensable para autorizar su registro<sup>39</sup>.

Esta distintividad puede darse de dos formas, en primer lugar, tratando la distintividad originaria y; en segundo lugar, la distintividad adquirida a través del tiempo y uso de la marca<sup>40</sup>.

La distintividad marcaria originaria comprende dos aspectos que son: la de identificar, es decir, permite reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios; y la de diferenciar, permitiendo reconocer que la marca es una singularidad especial dentro de la pluralidad<sup>41</sup>. No solo eso, sino que suponen un indicador de calidad y características, simplificando la toma de decisiones de compra de los consumidores ya que confían en las marcas conocidas y fiables proporcionando

<sup>35</sup> Arana Courrejolles, C. (s.f.). Distintividad Marca (parte 1). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7792458.pdf> [Consultado el 15/04/2024]

<sup>36</sup> Schmitz Vaccaro, C. (s.f.). *Distintividad y uso de las marcas comerciales*. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v39n1/art02.pdf> [Consultado el 15/04/2023]

<sup>37</sup> Schmitz Vaccaro, C. (s.f.). *Distintividad y uso de las marcas comerciales*. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v39n1/art02.pdf> [Consultado el 15/04/2023]

<sup>38</sup> Arana Courrejolles, C. (s.f.). Distintividad Marca (parte 1). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7792458.pdf> [Consultado el 15/04/2024]

<sup>39</sup> Art. 5.1 b) Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 28/04/2024]

<sup>40</sup> Arana Courrejolles, C. (s.f.). Distintividad Marca (parte 1). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7792458.pdf> [Consultado el 29/04/2024]

<sup>41</sup> Otamendi, J. (2003). *Derecho de Marcas*. LexisNexis. <https://www.estudio-perez.com.ar/Comercial/Derecho%20de%20Marcas%20-%20Jorge%20Otamendi.pdf> [Consultado el 16/04/2024]

experiencias basadas en valores compartidos, expresando la identidad y el estilo de vida del comprador, permitiéndoles expresar su personalidad a través de esta<sup>42</sup>.

Con motivo de la reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas<sup>43</sup>, a través del Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas<sup>44</sup> (por la que se traspone la 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<sup>45</sup>) se produce una modificación del concepto de la marca el cual influye en la función de la misma.

Con anterioridad, el presente artículo definía la marca como *todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras*<sup>46</sup>. Tras la trasposición de la Directiva, y como ya se ha indicado en el actual trabajo, el nuevo concepto de marca es el siguiente: *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*<sup>47</sup>. El nuevo artículo ya no exige una representación gráfica en el BOPI, sino que exige que sea susceptible una representación en el RM,

<sup>42</sup> Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Dirección de marketing*. [Marketing Management] (14a ed.). Pearson Educación. <https://www.montartuemprsa.com/wp-content/uploads/2016/01/direccion-de-marketing-14edi-kotler1.pdf> [Consultado el 07/02/2024]

<sup>43</sup> Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 28/04/2024]

<sup>44</sup> 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. Publicado en: «BOE» núm. 312, de 27/12/2018. [Consultado el 28/04/2024]

<sup>45</sup> Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Publicado en: «DOUE» núm. 336, de 23 de diciembre de 2015, páginas 1 a 26 (26 págs.). [Consultado el 28/04/2024]

<sup>46</sup> Art. 4 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. (Texto original, publicado el 08/12/2001, en vigor a partir del 31/07/2002) [Consultado el 28/04/2024]

<sup>47</sup> Art. 4 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 28/04/2024]

permitiendo a las autoridades y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada<sup>48</sup>.

Mediante esta modificación se contempla que, la función esencial de la marca sigue siendo la misma, la distinción de productos de una empresa de los de otra, por lo que la reforma no se produce en el ámbito funcional, sino en el ámbito formal, teniendo como objetivo la adaptación de las marcas a las nuevas tecnologías, así como la facilitación del registro de las marcas no convencionales (como pueden ser las marcas sonoras, las olfativas, las de movimiento, las tridimensionales, los hologramas...)<sup>49</sup>.

En cuanto a la distintividad, tal como ha establecido la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 29 de enero de 2024 (737/2022)<sup>50</sup>, *la distintividad de la marca es su función esencial, la cual va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por ello, no basta con que la marca identifique el producto, sino que es preciso que ésta proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás* (Fundamento de derecho Segundo).

Por otro lado, podemos contemplar diferentes sentencias donde se afirma también la función de identificación que posee la marca. La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de julio de 2013 (676/2011)<sup>51</sup> recuerda que *la función esencial de la marca es la de garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de los que tienen otra procedencia, con el fin de que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que la legislación europea pretende preservar* (Fundamento de derecho Decimocuarto).

<sup>48</sup> Fernández, A. V. (2020, 9 abril). *Registro de marcas: el problema de las marcas olfativas*. <https://www.propiedad-intelectual.dursa.com/en/blog-propiedad-industrial/item/149-registro-de-marcas-el-problema-de-las-marcas-olfativas>

<sup>49</sup> Fernández, A. V. (2020, 9 abril). *Registro de marcas: el problema de las marcas olfativas*. <https://www.propiedad-intelectual.dursa.com/en/blog-propiedad-industrial/item/149-registro-de-marcas-el-problema-de-las-marcas-olfativas> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>50</sup> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo Contencioso. 737/2022 (Sección 2), de 29 de enero de 2024 (ECLI:ES:TSJM:2024:1017) (ID: 28079330022024100058). <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/416799d38d13f390a0a8778d75e36f0d/20240312> [Consultado el 16/04/2024]

<sup>51</sup> Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 676/2011 (Sección 1), de 30 de julio de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:4924) (ID: 28079110012013100538). <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3f5bb21b8382860e/20131028> [Consultado el 16/04/2024]

La distintividad adquirida con el tiempo también es conocida como distintividad sobrevenida o *secondary meaning*. Para hablar de la distintividad adquirida, es necesario que exista el antecedente de la ausencia del carácter distintivo<sup>52</sup>, pues esta se basa en aquellos signos que originalmente no eran aptos para distinguir productos o servicios, pero que, derivado de su uso en el mercado han obtenido una individualización y reconocimiento como marca por parte de los consumidores o usuarios<sup>53</sup>.

Esta figura es originaria del Derecho estadounidense, apareciendo por primera vez en el caso “*Wotherspoon and another v. Currie*”. Pero en cuanto al Derecho comunitario, esta figura se introduce a través de la Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas<sup>54</sup>, con el objetivo de dar respuesta a la tensión generada entre los intereses públicos y privados de utilizar signos descriptivos y genéricos como marca<sup>55</sup>.

Cabe indicar que, el principal criterio que observa el Tribunal de Justicia para la apreciación del *secondary meaning* consiste en la comprobación de que, al menos, una parte significativa del público pertinente identifique los productos o servicios gracias a la forma del producto, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada<sup>56</sup>.

Esto queda reflejado en la SAP de Barcelona de 6 de noviembre de 2018 (Caso Probike)<sup>57</sup>, por la que la empresa española propietaria de la marca Probike (que era Pexamamia, S.L) formula una doble reconvención frente a Migros-Genossenschafts-

<sup>52</sup> Núñez Rocha, H. (2009). *La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales*. <https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/6455> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>53</sup> Gómez Segade, j. a. (1995). *Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el derecho de los signos distintivos*. Cuadernos de derecho y comercio. Recuperado de Biblioteca Ciencias Sociales, UAB. (ISSN: 1575-4812) [Consultado el 28/04/2024]

<sup>54</sup> 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. [Consultado el 29/04/2024]

<sup>55</sup> Blanco Esguevillas, I. (2017). *La protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado*. Editorial Reus, Madrid. <https://elibro.net/es/ereader/uab/121255/> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>56</sup> Rey-Alvite Villar, M. (2024). *El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea*. Cuadernos de Derecho Transnacional, 6(1). <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/1919/912> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>57</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. 721/2018 (Sección 15), de 6 de noviembre de 2018 ECLI:ES:APB:2018:10569) (ID: 08019370152018100680).

<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bbd4f8981201d903/20181114> [Consultado el 29/04/2024]

Bund y Dolphin France S.A.S, empresas que ejercitan una acción de caducidad por falta de uso frente a la primera marca y sobre un conjunto de productos y servicios.

En el procedimiento se sostiene que el signo objeto de debate *carece de distintividad por ser percibido por el consumidor como un vocablo descriptivo*, cuestión que se rebate añadiendo que *el uso de la marca desde su registro le ha dotado de mayor distintividad*, para finalmente introducir que el principio de distintividad sobrevenida de la marca o *secondary meaning* hace referencia a los *signos genéricos o descriptivos que carecen de carácter distintivo intrínseco cuando éstos adquieren carácter distintivo mediante el uso; lo que presupone un uso del signo que permita a una parte significativa del público pertinente atribuir una procedencia empresarial determinada a los productos o servicios de que se trata, permitiendo distinguirlos de los de otras empresas*.

### **Prohibición de uso**

El derecho de marca otorga al titular la capacidad de prohibir el uso sin si autorización de cualquier signo idéntico o similar a la marca en el ámbito comercial bajo tres circunstancias específicas establecidas<sup>58</sup>.

De acuerdo con el art. 34 LM se establecen tres supuestos que son: la prohibición por parte del titular de signos idénticos a su marca para productos o servicios iguales<sup>59</sup>; la prohibición de uso de un signo similar si existe riesgo de confusión<sup>60</sup>; y en el caso de que la marca sea muy conocida, el propietario puede impedir el uso de un signo similar incluso para productos diferentes si hay intención de aprovecharse de su reputación o causarle daño<sup>61</sup>.

Cabe destacar que, para la aplicación de este artículo se debe realizar una interpretación de este contemplando aquello indicado por la jurisprudencia. En este caso se puede

<sup>58</sup> Artículo 34 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 07/02/2024]

<sup>59</sup> Artículo 34.a) Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 07/02/2024]

<sup>60</sup> Artículo 34.b) Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 07/02/2024]

<sup>61</sup> Artículo 34.c) Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 07/02/2024]

atender a lo indicado en la SAP de Madrid de 18 de mayo de 2018<sup>62</sup> (así como en posteriores sentencias) que establecen la concurrencia de un conjunto de requisitos que condicionan la aplicación y el cumplimiento de las funciones de la marca. Concretamente, la sentencia hace referencia a un caso de acciones marcas y de competencia desleal. La demanda la promueve INDITEX, quien declara la vulneración de los derechos de una de sus marcas renombradas, y dicha demanda se realiza en contra de BUONGIORNO, quien realiza acciones (a través de una campaña de promoción) que infringen el derecho exclusivo que ostenta la demandante. En dicha sentencia se establecen los presupuestos para considerar la infracción del art. 34 LM (Fundamentos de derecho. III. Sobre el alcance de la protección de la marca notoria. 16). Estos son que las acciones se produzcan en el tráfico económico de productos o servicios menoscabando alguna de las funciones de la marca y que el infractor haya hecho un “uso activo” del signo.

### **Intereses de los consumidores**

Se han podido contemplar mecanismos que tienen el objetivo de defender los intereses de los empresarios, como son: la distinción del producto en el mercado, con el fin de convertirse en un producto o servicio de renombre para los consumidores de los mismo; o bien la prohibición de uso sin autorización de depende que signos.

Por otro lado, de acuerdo con lo indicado por Bercovitz Rodríguez-Cano, al tratar las funciones de la marca, no nos podemos limitar exclusivamente a los intereses de los empresarios ignorando los intereses de los consumidores<sup>63</sup>. Para ello, hace referencia a la jurisprudencia, al cual se ha encargado reiteradas veces esta idea.

<sup>62</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 7781/2018 (Sección 28), de 18 de mayo de 2018 (ECLI:ES:APM:2018:7781) (ID: 28079370282018100226). <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b929242d57ca8a8d/20180822> [Consultado el 07/02/2024]

<sup>63</sup> Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (2023). *Apuntes de derecho mercantil. Derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*. Manuales universitarios. <https://proview-thomsonreuters-com.eu1.proxy.openathens.net/title.html?redirect=true&titleKey=aranz%2Fmonografias%2F126723111%2Fv24.1&titleStage=F&titleAcct=i0adc41900000016ea7f36fac72f31b8a#sl=0&eid=b3604c5c051d1e1d57fa1f3fdbb97309&eat=%5Bereid%3D%22b3604c5c051d1e1d57fa1f3fdbb97309%22%5D&pg=1&psl=p&nvgS=false> [Consultado el 16/04/2024]

Concretamente, en la STS 1060/1993 de 31 de diciembre de 1996 (676/2011)<sup>64</sup> se especifica que *la protección del Registro de una marca no abarca solo el interés particular de quien la inscribe (el titular, en este caso), sino también el interés general de los consumidores, destinatarios y beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden con la procedencia, la indicación de calidad, la publicidad y la reputación en el público consumidor del producto o servicio, evitando que los consumidores puedan adquirir equivocadamente cosas distintas de las que se proponen* (Fundamento de derecho Segundo)<sup>65</sup>.

Se entiende que es a través de la marca que se crea un nexo entre el consumidor del producto o servicio y su titular, a través del cual el titular recoge los beneficios que nacen de la aceptación del producto o servicio por parte del consumidor. Para ello, se requiere una buena calidad del producto o servicio, acompañada de una publicidad adecuada<sup>66</sup> y un marketing diseñado y ejecutado de forma creativa, con el fin de que la marca inspire lealtad en el consumidor, y sea capaz de plasmar la esencia de la empresa<sup>67</sup>.

## 2. LEGISLACIÓN Y DERECHO DE LAS MARCAS

### 2.1. MARCO LEGAL

Para determinar la legislación aplicable respecto cuestiones relacionadas con la marca, clasificaremos las normativas dependiendo si son normas nacionales; o bien europeas.

<sup>64</sup> Sentencia del Tribunal Supremo 1060/1993 (Sección 1), de 31 de diciembre de 1996 (ECLI:ES:TS:1996:7672) (ID: 28079110011996102524) <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e880c6d8f0bb0f02/20031203> [Consultado el 16/04/2024]

<sup>65</sup> Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 1060/1993 (Sección 1), de 31 de diciembre de 1996 (ECLI:ES:TS:1996:7672) (ID: 28079110011996102524). <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e880c6d8f0bb0f02/20031203> [Consultado el 07/02/2024]

<sup>66</sup> Otamendi, J. (2003). *Derecho de Marcas*. LexisNexis. <https://www.estudioperez.com.ar/Comercial/Derecho%20de%20Marcas%20-%20Jorge%20Otamendi.pdf> [Consultado el 16/04/2024]

<sup>67</sup> Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Dirección de marketing. [Marketing Management] (14a ed.). Pearson Educación. <https://www.montartuempresa.com/wp-content/uploads/2016/01/direccion-de-marketing-14edi-kotler1.pdf> [Consultado el 16/04/2024]

## **Normativa nacional**

*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<sup>68</sup>*

El objetivo principal de este Real Decreto es proporcionar un marco normativo detallado que se encargue de regular los procedimientos y disposiciones necesarios para la correcta aplicación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

El contenido del instrumento normativo incluye disposiciones con relación al registro de marcas, procedimientos para la solicitud, examen, concesión y renovación de registros de marcas (Título I a Título III); disposiciones relativas a la protección de las marcas ya registradas; la gestión de expedientes relacionados con marcas; y la resolución de controversias relacionadas con marcas comerciales; así como disposiciones específicas sobre el funcionamiento de la OEPM en relación con las marcas.

*Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas<sup>69</sup>*

Tiene el objetivo de proteger a los titulares de las marcas, así como garantizar que los consumidores no sean confundidos, fomentando la competencia leal entre los propietarios.

Para lograrlo, ésta contiene distintas disposiciones como son: el concepto de marca; los requisitos para su registro y duración; los derechos que obtiene el titular; los procedimientos para la protección del titular...

## **Normativa europea**

En cuanto al marco normativo a nivel europeo, se debe tener en cuenta la existencia de normas que tienen el objetivo de armonizar ciertos aspectos de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; así como la existencia de normas con el fin de proporcionar reglas y pautas que rigen el orden, la legalidad y la protección de las marcas.

<sup>68</sup> 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. Publicado en: «BOE» núm. 167, de 13/07/2002. [Consultado el 08/01/2024]

<sup>69</sup> Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 08/01/2024]

*Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea<sup>70</sup>*

Tiene el objetivo de modernizar y simplificar el sistema de marcas en la UE.

Para entender la aplicación de este Reglamento, se debe entender el concepto de “*marca de la Unión Europea*”, siendo esta un signo que puede consistir en cualquier signo susceptible de representación gráfica, incluyendo palabras, diseños, letras, números, formas, sonidos y colores. Estos elementos otorgan a su titular una protección y un derecho de exclusivo en la totalidad del territorio de la UE<sup>71</sup>.

Para su correcta interpretación y aplicación es necesario atender a la jurisprudencia, concretamente a aquellas decisiones judiciales dictadas por la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE); y a las directrices de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

*Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas<sup>72</sup>*

Mediante esta Directiva se pretende armonizar ciertos aspectos de las leyes de marcas en los Estados miembros de la UE con el fin de crear un marco legal coherente y eficiente.

Como consecuencia de esta normativa, aparece el concepto “*marca de certificación*”. Consiste en un marcado en el producto que demuestra que el fabricante ha evaluado el producto, y se considera que cumple con los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la UE<sup>73</sup>.

<sup>70</sup> Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Publicado en: «DOUE» núm. 154, de 16 de junio de 2017, páginas 1 a 99 (99 págs.). [Consultado el 08/01/2024]

<sup>71</sup> OEPM. (s.f.). *Marca de la UE*. <https://www.oepm.es/es/marcas-y-nombres-comerciales/tramitar-una-solicitud-de-marcado-o-nombre-comercial/protege-tu-marcado-en-otros-paises/marca-de-la-UE/> [Consultado el 08/01/2024]

<sup>72</sup> Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Publicado en: «DOUE» núm. 336, de 23 de diciembre de 2015, páginas 1 a 26 (26 págs.). [Consultado el 08/01/2024]

<sup>73</sup> Comisión Europea. (s.f.). *Marcado CE*. [Consultado el 08/01/2024]

## 2.2. PROTECCIÓN MARCARIA

Existen distintos mecanismos estratégicos y legales destinados a la salvaguarda y la protección de la integridad y exclusividad de las marcas.

### Registro de la marca

El registro de la marca ante la oficina de marcas o la propiedad intelectual del país correspondiente es el principal mecanismo para protegerla legalmente. Se encuentra regulado en el Título III de la LM, así como en el Reglamento de ejecución<sup>74</sup>.

En materia de Propiedad Industrial se opta por un sistema constitutivo de registro, lo cual quiere decir que para que una marca pueda optar al registro, no se exige el uso previo de la misma<sup>75</sup>.

El objetivo del registro consiste en otorgarle al titular de la marca los derechos exclusivos sobre el uso de la marca en relación con los bienes o servicios específicos en el registro<sup>76</sup>, como se ha mencionado con anterioridad en el presente trabajo.

### Uso efectivo

Este mecanismo se encuentra regulado en el art. 39 LM<sup>77</sup>, y tiene el objetivo de mantener los derechos sobre una marca registrada.

Los derechos de propiedad industrial tienen que ser ejercitados de forma activa, lo que implica la explotación del bien sobre el que recae el derecho de exclusiva. Jurídicamente la obligación de explotar se traduce en una carga o deber jurídico del titular del correspondiente derecho<sup>78</sup>.

<sup>74</sup> 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. Publicado en: «BOE» núm. 167, de 13/07/2002. [Consultado el 08/02/2024]

<sup>75</sup> Gamboa Vilela, P. (s.f.). *La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial*. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8176885.pdf> [Consultado el 17/04/2024]

<sup>76</sup> Barnés, J. (1996). *La propiedad industrial en España*. Recuperado de Biblioteca Ciencias Sociales, UAB. (ISBN: 84-309-2818-9) [Consultado el 16/04/2024]

<sup>77</sup> Art. 39 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 17/02/2024]

<sup>78</sup> Barnés, J. (1996). *La propiedad industrial en España*. Recuperado de Biblioteca Ciencias Sociales, UAB. (ISBN: 84-309-2818-9) [Consultado el 16/04/2024]

En el caso de no realizar esta explotación de la marca, la normativa prevé un conjunto de sanciones para los casos donde la marca no ha sido objeto de un uso efectivo y real en el plazo de cinco años desde la fecha de publicación de su concesión, o si tal uso se hubiera suspendido sobre un plazo ininterrumpido de cinco años (art. 39 LM)<sup>79</sup>, pudiendo llegar a producir la caducidad del derecho (art. 54.1a) LM<sup>80</sup>.

## **Vigilancia**

Las empresas de forma independiente, o bien a través de servicios especializados pueden ejercer funciones de vigilancia de marcas.

Esta cuestión no se encuentra regulada por ninguna normativa específica, pero las leyes encargadas de regular la propiedad intelectual que protegen los derechos de las marcas la respaldan.

Mediante este mecanismo de implementación de programas de vigilancia se pretende detectar, abordar y evitar así que otras empresas (españolas o extranjeras) realicen un uso de la marca de forma no autorizada<sup>81</sup>.

## **Acuerdos de licencia**

La licencia es un acuerdo contractual mediante el cual el licenciatario (que puede ser el titular de la marca u otra persona facultada<sup>82</sup>) cede u otorga al licenciatario un derecho limitado a hacer, usar y/o vender una patente a cambio de una contraprestación, siendo este un acuerdo voluntario por el que el titular no pierde el derecho sobre la marca<sup>83</sup>.

En el contrato de licencia se deberá precisar si la licencia es total o parcial, es decir, si comprende todos los productos o servicios distinguidos por la marca, o solo una parte

<sup>79</sup> Art. 39 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 07/02/2024]

<sup>80</sup> Art. 54.1a) Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 07/02/2024]

<sup>81</sup> DOISER. (s.f.). *¿Qué es la vigilancia de marca y por qué es tan importante?* <https://www.doiser.com/que-es-la-vigilancia-de-marca-y-por-que-es-tan-importante/> [Consultado el 08/02/2024]

<sup>82</sup> Rodríguez García, G. M. (2009). *Sobre el contrato de licencia de marcas*. Revista de Economía y Derecho, 6(24). <https://revistas.upc.edu.pe/index.php/economia/article/view/283> [Consultado el 17/04/2024]

<sup>83</sup> García Vázquez, J. M., & Guisado Tato, M. (1996). *La consideración de los acuerdos de licencia desde un enfoque estratégico*. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 2(2). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/187725.pdf> [Consultado el 17/04/2024]

de ellos, así como si se trata de una marca exclusiva o no; si comprende todo el territorio de validez de la marca o solo una parte; así como otras cuestiones de importancia<sup>84</sup>.

## Protección internacional

La medida queda regulada principalmente en la LM y en el reglamento de ejecución, concretamente en el Título VIII, de Marcas Internacionales.

Con esta medida se pretende garantizar la exclusividad y reconocimiento en mercados extranjeros fortaleciendo su posicionamiento global; la posibilidad de crear una imagen; así como la oportunidad de diseñar una estrategia de marketing que pueda ser más efectiva, obteniendo más beneficios y diferenciándose de la competencia<sup>85</sup>.

Cabe mencionar que, para proteger una marca en diferentes países, los titulares pueden solicitar el registro de marcas internacionales o bien utilizar tratados internacionales de propiedad intelectual<sup>86</sup>. El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989<sup>87</sup> es un tratado internacional a través del cual se forma el “Sistema de Madrid” (o Sistema Internacional de Registro de Marcas), una solución que permite centralizar, gestionar y mantener la protección de las marcas en más de 120 países<sup>88</sup>. Es un sistema en virtud del cual se puede obtener protección a nivel internacional en base a una solicitud o registro nacional<sup>89</sup>.

<sup>84</sup> García Vázquez, J. M., & Gisado Tato, M. (1996). *La consideración de los acuerdos de licencia desde un enfoque estratégico*. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 2(2). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/187725.pdf> [Consultado el 17/04/2024]

<sup>85</sup> PymeLegal. (2021, 1 diciembre). *Protección Internacional de marcas*. PymeLegal. <https://www.pymelegal.es/noticias/rgpd/proteccion-internacional-de-marcas> [Consultado el 04/04/2024]

<sup>86</sup> OMPI. (s.f.). *¿Cómo se protegen las marcas?* <https://www.wipo.int/trademarks/es/protection.html> [Consultado el 09/02/2024]

<sup>87</sup> Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989. Instrumento de ratificación de 8 de abril de 1991. Publicado en: BOE núm. 276 de 18 de Noviembre de 1995. [Consultado el 21/04/2024]

<sup>88</sup> OEPM. (s.f.). *Cuestiones Básicas acerca de Marcas y Nombres Comerciales*. [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/cuestiones\\_basicas\\_Marcas\\_y\\_NombComer.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/cuestiones_basicas_Marcas_y_NombComer.pdf) [Consultado el 21/04/2024]

<sup>89</sup> Portal OEPM. (s. f.). *Marcas Internacionales*. <https://www.oepm.es/es/marcas-y-nombres-comerciales/tramitar-una-solicitud-de-marca-o-nombre-comercial/protege-tu-marca-en-otros-paises/marcas-internacionales/> [Consultado el 21/04/2024]

## Acciones legales

En los casos donde se infrinja o se violen los derechos de los titulares de una marca, el mismo tendrá la capacidad y el derecho de emprender acciones legales contra el infractor, con el fin de preservar el derecho del titular a ostentar el uso exclusivo de la marca<sup>90</sup>.

Este mecanismo se encuentra regulado en el Capítulo III del Título V de la LM, donde se establecen las acciones por violación del derecho de marca (art. 40 LM).

## 3. CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA

Debido a la gran importancia de las marcas, es necesario que se quiera proteger la identidad y para hacerlo, uno de los mecanismos establecidos por la normativa es el registro de las mismas (Título III LM).

La concesión del derecho se supedita, usualmente, al registro previo del signo distintivo<sup>91</sup>. El registro de una marca es una medida legal que ofrece derechos exclusivos de uso sobre la marca en relación con los productos o servicios específicos que esta ofrece<sup>92</sup>, teniendo la facultad de prohibir a terceros tanto el uso de un signo idéntico, como de un signo confundible<sup>93</sup>.

Para que una marca quede correctamente registrada debe seguir el procedimiento establecido en la normativa.

### 3.1. REGISTRABILIDAD

En España, el registro de una marca la puede realizar cualquier persona física o jurídica en la OEPN, ya que es el organismo público responsable de la concesión y el registro

<sup>90</sup> Art. 40 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 07/02/2024]

<sup>91</sup> Erdozaín López, J. C. (2002). *Derechos de autor y propiedad intelectual en internet*. Madrid, España: Tecnos. Recuperado de Biblioteca Ciencias Sociales, UAB. (ISBN: 84-309-3817-6) [Consultado el 19/04/2024]

<sup>92</sup> PuroMarketing. (2023, 26 julio). Registro de marcas: La importancia de registrar una Marca comercial para protegerla. PuroMarketing. [Consultado el 04/04/2024]

<sup>93</sup> Hernández Rodríguez, J. A. (2011). *La importancia de los derechos de propiedad industrial*. Revista Española de Derecho Administrativo, (379). (ISSN 0422-2784). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3650905&orden=1&info=link> [Consultado el 19/04/2024]

de la materia sobre Propiedad Industrial<sup>94</sup>. El registro de la marca se puede realizar por sede electrónica; en los centros regionales de información en propiedad industrial; en las oficinas de Correos; o presencialmente en la Oficina Española de Patentes y Marcas<sup>95</sup>.

Para proceder al registro, la marca debe ser lícita, no pudiendo contradecir las prohibiciones estipuladas en la norma<sup>96</sup>.

### **Presentación de la solicitud**

La solicitud de registro se debe presentar como norma general, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo y posteriormente será remitida a la OEPM<sup>97</sup>, exceptuando diferentes situaciones que se encuentran recogidas en la norma<sup>98</sup>.

### **Examen de forma**

Una vez recibida la solicitud, el órgano competente la examinará con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos formales<sup>99</sup>, comprobará que quien emite la solicitud se encuentra legitimado para obtener el registro de la marca, analizando la posible existencia de algún defecto en la misma<sup>100</sup>.

<sup>94</sup> Portal OEPM. (s. f.). *Marcas Internacionales*. <https://www.oepm.es/es/marcas-y-nombres-comerciales/tramitar-una-solicitud-de-marca-o-nombre-comercial/protege-tu-marca-en-otros-paises/marcas-internacionales/> [Consultado el 04/04/2024]

<sup>95</sup> OEPM (s. f.). *Protección de Marcas y Nombres Comerciales - Patentes y marcas - Derechos de propiedad industrial e intelectual - Puesta en marcha, gestión y cierre de una empresa - Empresas - Tus derechos y obligaciones en la UE - Tu espacio europeo - Punto de Acceso General*. [https://administracion.gob.es/pag\\_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/empresas/inicio-gestion-cierre/derechos/patentes-marcas/nombre-comercial.html](https://administracion.gob.es/pag_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/empresas/inicio-gestion-cierre/derechos/patentes-marcas/nombre-comercial.html) [Consultado el 04/04/2024]

<sup>96</sup> Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 04/04/2024]

<sup>97</sup> Artículo 11.1 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 04/04/2024]

<sup>98</sup> Artículo 11 Apartados 2 a 5 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 04/04/2024]

<sup>99</sup> Artículo 12.2 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 04/04/2024]

<sup>100</sup> Artículo 11.7 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 04/04/2024]

En el caso de existir algún defecto en la documentación presentada, se comunicarán al solicitante para que los subsane<sup>101</sup>, y si no se observan defectos en la solicitud, o bien han sido subsanados, será remitida a la OEPM. En el caso de no subsanar los defectos, se dará por desistida parcialmente la solicitud y, por tanto, no será remitida a la OEPM<sup>102</sup>.

Si los exámenes realizados son superados, la solicitud se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), por un plazo de dos meses para que toda persona que se considere perjudicada pueda presentar un escrito de oposición a la concesión de la marca solicitada<sup>103</sup>.

## **Examen de fondo**

Transcurrido el periodo de presentación de oposiciones, se examina la solicitud para comprobar si incide en alguna de las prohibiciones absolutas o relativas.

### *Prohibiciones absolutas*

Las prohibiciones absolutas, reguladas en el art. 5 LM<sup>104</sup>, se refieren al signo en sí e implican que la marca presentada presenta un problema intrínseco que impide que se pueda registrar. El signo es incapaz de funcionar como marca bien porque no puede en absoluto distinguir productos o servicios o bien porque no puede distinguir los productos o servicios para los que la marca es solicitada. En estos casos, se trata de evitar que la concesión de una marca se convierta en una ventaja competitiva para el titular de la marca que dificulte a sus competidores el acceso al mercado<sup>105</sup>.

<sup>101</sup> OEPM. (s.f.) *Tramitación de la solicitud de registro.* [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/TramitacionSolicitud.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/TramitacionSolicitud.pdf) [Consultado el 04/04/2024]

<sup>102</sup> OEPM. (s.f.) *Tramitación de la solicitud de registro.* [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/TramitacionSolicitud.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/TramitacionSolicitud.pdf) [Consultado el 04/04/2024]

<sup>103</sup> OEPM. (s.f.) *Tramitación de la solicitud de registro.* [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/TramitacionSolicitud.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/TramitacionSolicitud.pdf) [Consultado el 04/04/2024]

<sup>104</sup> Artículo 4 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 04/04/2024]

<sup>105</sup> OEPM. (enero 2024). *Guía de examen de prohibiciones absolutas de Registro.* [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_s\\_ignos.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_s_ignos.pdf) [Consultado el 07/04/2024]

### *Prohibiciones relativas*

Las prohibiciones relativas, *reguladas en el Capítulo III de la LM*<sup>106</sup>, afectan a signos que en sí mismos podrían ser registrados pero que colisionan con derechos anteriores. Por ello, se deben analizar los acontecimientos registrales o extra registrales que se hayan podido *producir* con carácter previo a la solicitud de la marca<sup>107</sup>.

En el caso que la marca no incurra en prohibición alguna, la OEPM procede a la concesión de esta.

---

<sup>106</sup> Capítulo III Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 04/04/2024]

<sup>107</sup> OEPM. (enero 2024). *Guía de Examen de Prohibiciones relativas de Registro.* [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf) [Consultado el 07/04/2024]

## BLOQUE II. MARCO PRÁCTICO

### 4. EL CONTEXTO DIGITAL Y LAS MARCAS

#### 4.1. DIGITALIZACIÓN MARCARIA

Tradicionalmente, la marca se ha asociado con una imagen determinada, compuesta por una figura, una disposición de colores y un texto<sup>108</sup>. Indicando entonces que, lo que se consideran las marcas “*tradicionales*”, son aquellas que se expresan a través de letras, números, palabras, dibujos o símbolos, apreciados por el sentido de la vista<sup>109</sup>.

Hoy en día vivimos en un mundo impulsado por la digitalización, y la evolución constante a la que se somete la propiedad intelectual<sup>110</sup>.

Como se ha contemplado con anterioridad, debido al proceso de internacionalización de los mercados, las marcas son globales, situándonos en un proceso de Revolución Digital<sup>111</sup>. Al entender la internacionalización como una opción estratégica y no coyuntural para las empresas, y la marca como uno de los principales factores de diferenciación y fuente de ventaja competitiva, se debe entender que a la digitalización es tanto un reto como una oportunidad<sup>112</sup>.

Se entiende que la irrupción de los espacios digitales ha provocado que los escenarios a través de los cuales las marcas se relacionan con los consumidores se hayan multiplicado y complejizado, aumentando los espacios a través de los cuales lanzar los mensajes<sup>113</sup>.

<sup>108</sup> Daniel Liévano Mejía, J. (2011). *Aproximación a las marcas no tradicionales*. Revista de Derecho Privado Nº45. (ISSN: 1909-7794). <https://www.redalyc.org/pdf/360033194006.pdf> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>109</sup> David Castro García, J. (2012, 12 de septiembre). *Las marcas no tradicionales*. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4112068.pdf> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>110</sup> Cámara Águila, P., López Maza, S., & Minero Alejandre, G. (2023). *La propiedad intelectual en la era digital: su tratamiento por el CIPI*. Encuentros Multidisciplinarios, nº75. <http://www.encuentros-multidisciplinares.org/revista-75/pilar-camara-y-otros.pdf> [Consultado el 18/04/2024]

<sup>111</sup> López Gil, P., Andreu, A., Pirojkova, T., & López Bartolomé, M. A. (s.f.). *El impacto de la digitalización en la internacionalización y la gestión de marca*. <https://www.marcasrenombradas.com/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Marca-4.0.pdf> [Consultado el 09/04/2024]

<sup>112</sup> López Gil, P., Andreu, A., Pirojkova, T., & López Bartolomé, M. A. (s.f.). *El impacto de la digitalización en la internacionalización y la gestión de marca*. <https://www.marcasrenombradas.com/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Marca-4.0.pdf> [Consultado el 09/04/2024]

<sup>113</sup> Gutiérrez Zotes, P. (s.f.). *Marcas, consumidores y transformación digital*. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5765627.pdf> [Consultado el 18/04/2024]

## 4.2. EVOLUCIÓN E IMPACTO DEL ENTORNO

La era del desarrollo y progreso tecnológico ha supuesto un proceso de modificación y evolución de las marcas tradicionales, dando lugar a la existencia o el nacimiento de lo conocido como “marcas no tradicionales” o “nuevos tipos de marca”<sup>114</sup>.

En el derecho de la Unión Europea se reconoce la posibilidad de proteger como marca cualquier signo, siempre que sea apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y poder ser representado conforme las exigencias establecidas en la legislación vigente<sup>115</sup>. Las marcas no tradicionales son aquellos signos distintivos que se alejan de representaciones usuales, sino que optan por nuevas formas y presentaciones que no solo apelan al sentido visual de formas novedosas, sino que también se enfocan en su percepción por medio de otras vías sensoriales<sup>116</sup>.

Estas son clasificadas dependiendo de si estas son visibles, como sería el caso de las marcas tridimensionales, de color, hologramas, gestuales...; o no visibles, el caso de las marcas sonoras, olfativas, gustativas o táctiles<sup>117</sup>, y son percibidas por alguno o varios de los sentidos del ser humano<sup>118</sup>.

Referente a las marcas no tradicionales, se encuentra una sentencia relevante para el caso, la STJUE de 12 de diciembre de 2002 (C-273/00)<sup>119</sup>, conocida como “*Sentencia Sieckmann*”. Esta sentencia, que será desarrollada y analizada en profundidad con posterioridad, se basa en un recurso interpuesto por Ralf Sieckmann contra la Oficina de

<sup>114</sup> Macias Quisaguano, J. E. (2020). *Marcas no tradicionales: Nuevas perspectivas y viejos retos*. Revista Digital de Derecho, Tecnología y Sociedad, 3(2), 187-200. (ISSN 2588/0837) <https://www.revistarfpuce.edu.ec/index.php/rfj/article/view/240/162> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>115</sup> Maroño Gargallo, M. M. (2023, 17 de enero). Marcas no tradicionales: *Especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color*. Cuadernos de Derecho Transnacional. Vol. 15, Nº1. ISSN: 1989-4570 <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/7551/5910> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>116</sup> Macias Quisaguano, J. E. (2020). *Marcas no tradicionales: Nuevas perspectivas y viejos retos*. Revista Digital de Derecho, Tecnología y Sociedad, 3(2), 187-200. (ISSN 2588/0837) <https://www.revistarfpuce.edu.ec/index.php/rfj/article/view/240/162> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>117</sup> Alexander Ávila Vallejo, J. (2016). *Reconocimiento de “marcas nuevas” o “no tradicionales”*: Tipologías, retos y desafíos. Nº20. (ISSN: 1993-4505) <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5973560> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>118</sup> David Castro García, J. (2012, 12 de septiembre). *Las marcas no tradicionales*. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4112068.pdf> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>119</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 12 de diciembre de 2002, Caso Sieckmann. C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748. <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=02C219CF29B9E6DE16C93AA9E053C8F6?text=&docid=47585&pageIndex=0&doLang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=159788> [Consultado el 28/04/2024]

Patentes y Marcas alemana, con motivo de la negativa al registro de una marca olfativa para diferentes servicios.

En esta se establece 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, de manera que pueda ser identificado con exactitud* (Apartados 45 y 46). Permitiendo finalmente que, siempre que se cumplan con los criterios expuestos en la misma, la marca olfativa pueda ser registrada.

#### **4.3. DERECHO MARCARIO EN EL ÁMBITO DIGITAL**

La protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual tiene carácter territorial, lo que quiere decir que, en principio, su ámbito de aplicación y su contenido son los que determina la Ley de cada país<sup>120</sup>. Es debido a que la marca ha ganado importancia para el desarrollo económico global, que las instituciones de la Unión Europea cada vez toman un papel más relevante. Una de las políticas propias de la Unión es la relativa al mercado interior y a todos los mecanismos jurídicos que permiten fortalecer y dinamizar ese espacio común de libre circulación de personas y bienes y prestación de servicios<sup>121</sup>.

En la puesta en práctica de estas políticas relativas al mercado y a los Derechos de propiedad intelectual, las instituciones comunitarias han implementado una serie de instrumentos que van desde la armonización de las categorías jurídicas y regulación de la propiedad intelectual<sup>122</sup>, pasando por el refuerzo de los mecanismos de aseguramiento de los derechos, hasta la indicación de la conveniencia de establecer sanciones o, directamente proponen la creación de determinadas infracciones y sanciones en esta materia<sup>123</sup>.

<sup>120</sup> Bahamonde Delgado, R. (2012, 15 de junio). *El derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea y España*. <https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/12013> [Consultado el: 29/04/2024]

<sup>121</sup> Mata y Martín, R. M. (2011). *La propiedad intelectual en la era digital: Límites e infracciones a los derechos de autor en internet*. La Ley. Recuperado de Biblioteca Ciencias Sociales, UAB. (ISBN: 978-84-8126-835-5) [Consultado el 18/04/2024]

<sup>122</sup> Parlamento Europeo. (2024). *La propiedad intelectual, industrial y comercial*. Fichas técnicas sobre la Unión Europea. [https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/es/FTU\\_2.1.12.pdf](https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/es/FTU_2.1.12.pdf) [Consultado el 01/05/2024]

<sup>123</sup> Mata y Martín, R. M. (2011). *La propiedad intelectual en la era digital: Límites e infracciones a los derechos de autor en internet*. La Ley. Recuperado de Biblioteca Ciencias Sociales, UAB. (ISBN: 978-84-8126-835-5) [Consultado el 18/04/2024]

Será a través de estas políticas que se pretende alcanzar la unificación y homogeneización de los derechos de propiedad industrial y el Derecho comunitario, dejando espacio y competencia a los legisladores nacionales de los Estados miembros para fijar las condiciones y las modalidades de protección en casos de falta de unificación en el ámbito de la Unión Europea, o falta de aproximación de legislaciones<sup>124</sup>.

#### **4.4. LAS MARCAS NO TRADICIONALES**

Como ya se ha establecido con anterioridad, las marcas no tradicionales hacen referencia a los signos distintivos que se alejan de representaciones usuales, optando por nuevas formas y presentaciones, y apelando no solo al sentido visual, sino permitiendo su percepción mediante otras vías sensoriales<sup>125</sup>.

En el presente trabajo y apartado, se optará por el análisis de las marcas no tradicionales: sonoras, olfativas y tridimensionales, teniendo en cuenta la existencia de muchas otras como pueden ser las marcas de forma o las de movimiento<sup>126</sup>, que serán mencionadas a lo largo del análisis.

##### *Marcas sonoras*

Las marcas sonoras son un instrumento de comunicación que, mediante sonidos (acordes o melodías o combinaciones de ambos) permiten distinguir productos o servicios de un proveedor específico, captando la atención de los consumidores mediante un proceso de asociación mental prácticamente automático<sup>127</sup>.

Son sonidos que, para poder ser registrables, deben ser distintivos, además de cumplir con los restantes requisitos de admisibilidad<sup>128</sup>.

<sup>124</sup> Bahamonde Delgado, R. (2012, 15 de junio). *El derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea y España*. <https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/12013> [Consultado el: 29/04/2024]

<sup>125</sup> Macias Quisaguano, J. E. (2020). *Marcas no tradicionales: Nuevas perspectivas y viejos retos*. Revista Digital de Derecho, Tecnología y Sociedad, 3(2), 187-200. (ISSN 2588/0837) <https://www.revistarfpuce.edu.ec/index.php/rfj/article/view/240/162> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>126</sup> Schmitz Vaccaro, C. (s.f.). *Distintividad y uso de las marcas comerciales*. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v39n1/art02.pdf> [Consultado el 15/04/2023]

<sup>127</sup> Ojambf. (2022, 23 de febrero). *Marcas sonoras*. <https://www.ojambf.com/marcas-sonoras/> [Consultado el 05/05/2024]

<sup>128</sup> Ojambf. (2022, 23 de febrero). *Marcas sonoras*. <https://www.ojambf.com/marcas-sonoras/> [Consultado el 05/05/2024]

Por otro lado, el TJCE, en la sentencia C-283/01<sup>129</sup>, que será explicada en profundidad con posterioridad, indica que una marca sólo puede constituir en un sonido representado gráficamente, y que esta representación debe ser clara, exacta, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, excluyendo específicamente aquellas descripciones escritas en las que se indique que el sonido consiste en, por ejemplo, las notas que forman una obra musical, la voz de un animal, una onomatopeya o una secuencia de notas musicales.

### *Marcas olfativas*

Las marcas olfativas son todo signo odorífero u aromático percibido mediante el sentido del olfato, cuya finalidad versa en concederle a un producto o servicio determinado la suficiente capacidad distintiva o diferenciadora<sup>130</sup>, y que los consumidores asocien el olor con el origen empresarial del producto<sup>131</sup>. Todo ello nace por la idoneidad de los olores para constituir un signo distintivo capaz de diferenciar productos o servicios en el mercado<sup>132</sup>.

Los consumidores no deben percibir el signo olfativo como una característica propia del producto o como un mero añadido, sino que es importante que el aroma ejerza efectivamente una función distintiva sobre el producto<sup>133</sup>.

Con anterioridad, a la hora de acceder al registro de marcas, presentaba un obstáculo el requisito de *representación gráfica*<sup>134</sup> que, como se ha estudiado con anterioridad, ha sido modificado, dando lugar a la posibilidad de que sea *susceptible de representación*

---

<sup>129</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Sexta) de 27 de noviembre de 2003, Caso Shield Mark BV y Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641. <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48435&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=931562> [Consultado el 22/02/2024]

<sup>130</sup> Alexander Ávila Valleccillo, J. (2016). *Reconocimiento de "marcas nuevas" o "no tradicionales": Tipologías, retos y desafíos.* Nº20. (ISSN: 1993-4505) <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5973560> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>131</sup> Daniel Liévano Mejía, J. (2011). *Aproximación a las marcas no tradicionales.* Revista de Derecho Privado Nº45. (ISSN: 1909-7794). <https://www.redalyc.org/pdf/3600/360033194006.pdf> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>132</sup> Hernández Alfaro, M. (2008). *Los nuevos productos y las marcas olfativas.* [https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6414/nuevos\\_hernandez\\_AFDUA\\_2008.pdf?sequenc e=1&isAllowed=y](https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6414/nuevos_hernandez_AFDUA_2008.pdf?sequenc e=1&isAllowed=y) [Consultado el 03/05/2024]

<sup>133</sup> Hernández Alfaro, M. (2008). *Los nuevos productos y las marcas olfativas.* [https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6414/nuevos\\_hernandez\\_AFDUA\\_2008.pdf?sequenc e=1&isAllowed=y](https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6414/nuevos_hernandez_AFDUA_2008.pdf?sequenc e=1&isAllowed=y) [Consultado el 03/05/2024]

<sup>134</sup> Art. 4 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. (Texto original, publicado el 08/12/2001, en vigor a partir del 31/07/2002) [Consultado el 28/04/2024]

*en el Registro de marcas<sup>135</sup>* permitiendo a las autoridades y al público determinar el objeto claro y preciso.

Cabe determinar que *en neurofisiología se hace la distinción entre los sentidos “mecánicos”, compuestos por el tacto, la vista y el oído, los cuales son fácilmente perceptibles ya que responden a la idea de forma y pueden ser descritos de forma objetiva y; por otro lado, los “químicos”, compuestos por el gusto y el olfato, presentando una mayor causa de descripción al haber una ausencia de pautas precisas para definir su contenido.* Cuestión planteada en la sentencia de 6 de noviembre de 2001 (C-273/00, asunto Ralf Sieckmann)<sup>136</sup>, desarrollada más adelante.

### *Marcas tridimensionales*

Las marcas tridimensionales son signos que consisten en la forma corporal del producto, o la de los envases o envolturas en los que éste es empacado<sup>137</sup>.

Estas marcas tridimensionales presentan una serie de peculiaridades que la separan de las marcas convencionales, ya que esta puede unir en una misma realidad el signo como objeto del bien inmaterial y el medio material en que éste se plasma, pudiendo generar confusión en el consumidor, destinatario del producto designado, resultado un menor grado de carácter distintivo o en su total carencia<sup>138</sup>.

De conformidad con el art. 3 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas<sup>139</sup> y del art. 4 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la

<sup>135</sup> Art. 4 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 28/04/2024]

<sup>136</sup> Ruiz-Jarabo Colomer, D. (2001, 6 de noviembre). Concusiones del Abogado General sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2002. (Caso Ralf Sieckmann). Asunto C-273/00. ECLI:EU:C:2001:594. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=46822&doclang=es#Footnote1> [Consultado el 03/05/2024]

<sup>137</sup> Daniel Liévano Mejía, J. (2011). *Aproximación a las marcas no tradicionales*. Revista de Derecho Privado N°45. (ISSN: 1909-7794). <https://www.redalyc.org/pdf/3600/360033194006.pdf> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>138</sup> Rey-Alvite Villar, M. (2024). *El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea*. Cuadernos de Derecho Transnacional, 6(1). <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/1919/912> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>139</sup> Art. 3 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Publicado en: «DOUE» núm. 336, de 23 de diciembre de 2015, páginas 1 a 26 (26 págs.). [Consultado el 28/04/2024]

marca de la Unión Europea<sup>140</sup>, podrán constituir marcas las formas de los productos, a condición de que 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.

De la misma forma, en el plano nacional, el art. 4 LM<sup>141</sup> establece que podrán constituir marcas la forma del producto o de su embalaje, indicando la posibilidad de registrar como marca toda forma dotada de altura, anchura y profundidad, interpretando el artículo en sentido amplio<sup>142</sup> como una enumeración ejemplificativa<sup>143</sup>.

El concepto establecido para la marca tridimensional es completado con tres reglas que han sido incorporadas a la normativa europea como prohibiciones de registro, siendo prohibiciones que constituyen límites intrínsecos y absolutos del concepto de marca tridimensional<sup>144</sup>.

Estos límites se encuentran establecidos en el art. 4.1e) de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas<sup>145</sup> y del art. 5.1 LM<sup>146</sup>, expresando que será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: e) los signos constituidos exclusivamente por: i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto, ii)

<sup>140</sup> Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Publicado en: «DOUE» núm. 154, de 16 de junio de 2017, páginas 1 a 99 (99 págs.). [Consultado el 08/01/2024]

<sup>141</sup> Art. 4 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 22/02/2024]

<sup>142</sup> Otero Lastres, J. M. (2007). *La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto*. Actas de derecho industrial y derecho de autor. Vol. 28. Recuperado de Biblioteca Ciencias Sociales, UAB. (ISSN: 1139-3289)

<sup>143</sup> Rey-Alvite Villar, M. (2024). *El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea*. Cuadernos de Derecho Transnacional, 6(1). <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/1919/912> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>144</sup> Rey-Alvite Villar, M. (2024). *El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea*. Cuadernos de Derecho Transnacional, 6(1). <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/1919/912> [Consultado el 28/04/2024]

<sup>145</sup> Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Publicado en: «DOUE» núm. 336, de 23 de diciembre de 2015, páginas 1 a 26 (26 págs.). [Consultado el 28/04/2024]

<sup>146</sup> Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. [Consultado el 28/12/2023]

*la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, iii) la forma, u otra característica que dé un valor sustancial al producto.*

#### 4.5. REGISTRABILIDAD MARCARIA

En la era de la digitalización de las marcas, las prohibiciones absolutas de registro pueden aplicarse a marcas que carecen de distintividad<sup>147</sup>, lo cual quiere decir, que no permiten la identificación o diferenciación de la misma.

En el entorno digital, el requisito de la registrabilidad tiene un valor relativo, habiéndose éste sustituido por el del conocimiento en el público consumidor de la actividad o de los bienes y servicios del titular a proteger. No quiere decir que el derecho registrado no tenga valor, sino que, por la propia estructura de explotación de derechos a través de redes telemáticas, dicho valor debe ser necesariamente menor<sup>148</sup>.

Algunas marcas que pueden suponer un reto para la distintividad pueden ser las marcas sonoras o auditivas, las marcas olfativas, las marcas de forma, las tridimensionales o las de movimiento<sup>149</sup>.

Respecto a la registrabilidad de la marca, existen posibles conflictos tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel estatal, pues el derecho a la propiedad intelectual y, por tanto, el derecho a registrar marcas comerciales, se encuentra recogido en el Protocolo Adicional al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en su art. 1<sup>150</sup>, el cual indica que *toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes, y nadie podrá ser privado de su propiedad*. De la misma forma que, en el caso de España, es un derecho recogido en el art. 33 CE, estableciendo que *se reconoce el derecho a la propiedad privada*<sup>151</sup>, así como que *nadie*

<sup>147</sup> Otamendi, J. (2003). *Derecho de Marcas*. LexisNexis. <https://www.estudio-perez.com.ar/Comercial/Derecho%20de%20Marcas%20-%20Jorge%20Otamendi.pdf> [Consultado el 16/04/2024]

<sup>148</sup> Erdozán López, J. C. (2002). *Derechos de autor y propiedad intelectual en internet*. Madrid, España: Tecnos. Recuperado de Biblioteca Ciencias Sociales, UAB. (ISBN: 84-309-3817-6) [Consultado el 19/04/2024]

<sup>149</sup> Schmitz Vaccaro, C. (s.f.). *Distintividad y uso de las marcas comerciales*. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilde/v39n1/art02.pdf> [Consultado el 15/04/2023]

<sup>150</sup> Art. 1 Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Publicado en: BOE núm. 243 de 10 de Octubre de 1979. [Consultat el 30/04/2024]

<sup>151</sup> Art. 33.1 Constitución Española. Publicat a: «BOE» núm. 311, de 29/12/1978. [Consultat el 30/04/2024]

*puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social<sup>152</sup>.*

Queda constatado que, la inscripción de marcas no tradicionales supone un reto para los diferentes registros de propiedad a nivel mundial, pues al no existir un acuerdo armónico y unánime entre los Estados miembros supeditados a la OMPI en que dichas marcas puedan lograr su registro, motiva a profundizar y examinar aquellos cuestionamientos que en la actualidad impiden su protección y reconocimiento jurídico como signos distintivos<sup>153</sup>, así como a contemplar todos los conflictos que emergen de los mismos.

#### **4.6. RIESGO EN EL REGISTRO DE MARCAS NO TRADICIONALES**

##### *Marcas sonoras*

En el caso de la STGUE de 7 de julio de 2021 (T-668/19)<sup>154</sup>, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG presenta una solicitud de registro de un signo sonoro como marca de la Unión Europea ante la EUIPO. Dicho signo era representado por medio de un archivo de audio basado en el sonido que se produce la abrir una lata de bebida, seguido de un silencio de alrededor de un segundo y de un burbujeo de unos nueve segundos.

La EUIPO denegó la solicitud de registro al entender que la marca solicitada carecía de carácter distintivo<sup>155</sup>, pronunciándose por primera vez sobre el registro de una marca sonora presentada en formato audio.

En la sentencia, el Tribunal recuerda que los criterios de apreciación de carácter distintivo de las marcas sonoras no son diferentes de los aplicables a otras categorías de

<sup>152</sup> Art. 33.3 Constitución Española. Publicat a: «BOE» núm. 311, de 29/12/1978. [Consultat el 30/04/2024]

<sup>153</sup> Alexander Ávila Vallecillo, J. (2016, 28 de julio). *Reconocimiento de “marcas nuevas” o “no tradicionales”: Tipologías, retos y desafíos*. N°20. (ISSN: 1993-4505) <https://camjol.info/index.php/DERECHO/article/view/2786/2543> [Consultat el 30/04/2024]

<sup>154</sup> Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Quinta ampliada) de 7 de julio de 2021, Caso Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG, T-668/19, ECLI:EU:T:2021:420. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C3613F317AAA0DA29ABDD8602442DB05?text=&docid=243853&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4466109> [Consultado el 21/04/2023]

<sup>155</sup> Artículo 7 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Publicado en: «DOUE» núm. 154, de 16 de junio de 2017, páginas 1 a 99 (99 págs.). [Consultado el 08/01/2024]

marcas, y que un signo sonoro debe poseer cierta fuerza que permita al consumidor percibirlo como marca y no como elemento de carácter funcional o indicador sin características intrínsecas propias.

En el presente caso, el sonido emitido al abrir una lata se considerará como un elemento puramente técnico y funcional, no como una indicación del origen comercial de los productos, al no contener ninguna característica intrínseca que permita al público percibir dicho sonido como una indicación del origen comercial de los productos.

Podemos contemplar por otro lado la STJUE del 27 de noviembre de 2003 (C-283/01)<sup>156</sup>.

Las partes de la sentencia las componen Shield Mark BV, una sociedad de consultoría en propiedad intelectual establecida en los Países Bajos que tiene registrada en la Oficina de Marcas del Benelux varias sintonías como marcas sonoras (varias notas de obras musicales llamadas: las nueve primeras notas de "Für Elise"); así como una onomatopeya ("Kukelekuuuuu", que sugiere "el canto de un gallo" en neerlandés). Por otro lado, contemplamos a Joost Kist, quien ejerce su actividad profesional (bajo la denominación Memex), en relación con el uso de sintonías que Shield Mark BV ha registrado con anterioridad como marcas sonoras.

Es debido a este uso realizado por parte de Kist, tanto de la melodía como de la onomatopeya registrada previamente por Shield, que este último interpone una demanda (admitida con posterioridad) por violación de su derecho de marca y por competencia desleal.

La demanda fue interpuesta ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos (Hoge Raad der Nederlanden) con el objetivo de obtener una decisión prejudicial sobre la interpretación del art. 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988<sup>157</sup> (actualmente derogada y sustituida por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la

<sup>156</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Sexta) de 27 de noviembre de 2003, Caso Shield Mark BV y Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641. <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48435&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=931562> [Consultado el 22/02/2024]

<sup>157</sup> Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988. Publicado en: «DOCE» núm. 40, de 11 de febrero de 1989, páginas 1 a 7). (Derogada). [Consultado el 22/02/2024]

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas<sup>158</sup>), y la norma aplicable al presente caso.

El art. 2 de la Directiva se encarga de recordar que la marca que se pretende registrar debe estar dotada de un carácter distintivo de manera general, permitiendo la marca distinguir los productos o los servicios sin riesgo de confusión, y que pueda ser objeto de una representación gráfica clara, precisa, estable y que permita que los terceros comprendan fácilmente cuál es la marca objeto de protección.

Finalmente, el TJUE concluye con la denegación del registro de la marca al considerar que esta carece de precisión y claridad al establecer como representación gráfica: «las nueve primeras notas de "Für Elise"» o «el canto de un gallo».

Ambas sentencias analizadas sobre el registro de marcas sonoras subrayan la importancia de la distintividad y la representación gráfica clara. La capacidad de una marca sonora para distinguir los productos o servicios de una empresa debe ser clara y precisa, y no puede ser eclipsada por su función técnica o representación ambigua, como pasa en los presentes casos. Se destaca y resalta la necesidad de que las marcas sonoras cumplan con los mismos estándares y requisitos de distintividad y representación que las marcas tradicionales y visuales, como se viene estableciendo en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 7 de octubre de 2004 (C-136/02 P)<sup>159</sup> (“*los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas*” Apartado 30).

Todo ello con el fin de asegurar que su registro no confunda a los consumidores o infrinja los derechos de otras empresas.

<sup>158</sup> 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. [Consultado el 10/04/2024]

<sup>159</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 7 de octubre de 2004, Caso Mag Instrument Inc, C-136/02 P, ECLI:EU:C:2004:592. <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49158&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&di=r=&occ=first&part=1&cid=1888601>

### *Marcas olfativas*

Para contemplar los riesgos que supone registro de las marcas olfativas, se procede al análisis de la STJUE de 12 de diciembre de 2002 (C-273/00)<sup>160</sup>.

Las partes que forman el presente caso son Ralf Sieckmann y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), actualmente conocida como la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Sieckmann solicitó en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas el “*registro de una marca olfativa para la sustancia química pura cinamato de metilo*”, proporcionando y reproduciendo la fórmula estructural. Junto a dicha solicitud, se presenta una muestra del olor en un recipiente y esgrimo que era descrito como “*balsámico afrutado con ligeras reminiscencias de canela*”. Sin embargo, la OAMI rechazó la solicitud de registro de marca, argumentando que la representación no era suficientemente clara y precisa para determinar los límites exactos de la marca.

Con motivo de la denegación del registro de la marca, debido a que no puede ser representada gráficamente, y porque carece de carácter distintivo intrínseco (Apartado 14), suscitan dos cuestiones.

En primer lugar, se analiza si el art. 2 de la Directiva<sup>161</sup> se debe interpretar de forma en que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no puede ser percibido visualmente. El TJUE concluye considerando *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*. Por tanto, determina que la Directiva no impide el registro de marcas que no sean perceptibles visualmente, ya que, pese a que no alude a

<sup>160</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 12 de diciembre de 2002, Caso Sieckmann. C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748. <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=02C219CF29B9E6DE16C93AA9E053C8F6?text=&docid=47585&pageIndex=0&doLang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=159788> [Consultado el 03/05/2024]

<sup>161</sup> Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Publicado en: «DOUE» núm. 336, de 23 de diciembre de 2015, páginas 1 a 26 (26 págs.). [Consultado el 03/05/2024]

ellas expresamente, tampoco las excluye explícitamente. Pero para ello es preciso que se den un conjunto de requisitos<sup>162</sup>.

Por otro lado, se propone una segunda cuestión, respecto del cumplimiento del requisito de la representación gráfica por medio de una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra de olor, o una combinación de dichos elementos. Sieckmann alega que el requisito de “representación gráfica” debe interpretarse como “*representación o representación electrónica o depósito efectuado de alguna otra manera*”, cumpliendo con dicho precepto al haber proporcionado la fórmula química. Finalmente se concluye estableciendo que, en el caso de un signo olfativo, el requisito no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra de olor en cuestión, ni una combinación de dichos elementos, negando pues el registro.

En esta sentencia se destaca el desafío en la evaluación de la distintividad y la representación gráfica precisa de un signo olfativo. A pesar de que se reconoce la capacidad de un signo olfativo para ser registrado y protegido, el requisito de representación gráfica se interpreta de forma restrictiva, negando el registro de este.

En cuanto a la distintividad de la marca olfativa, al no tratarse de una marca que puede ser fácilmente percibida y asociada, presenta un nivel de distintividad menos evidente, pudiendo ser el registro un proceso complejo basado en la subjetividad.

Por otro lado, se establece la complicación a la hora de representar gráficamente y describir con precisión la marca, puesto que dicha representación debe ser clara, que permita identificar de forma inequívoca la forma o el diseño del producto, y delimitar el alcance de protección<sup>163</sup>.

<sup>162</sup> Ramos Herranz, I. (2013, 21 de mayo). *La armonización sobre marcas en el derecho de la Unión Europea y el necesario cambio respecto de las marcas olfativas*. Revista del instituto de ciencias jurídicas de Puebla, México. N°33. (ISSN: 1870-2147). <https://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v8n33/v8n33a7.pdf> [Consultado el 03/05/2024]

<sup>163</sup> Considerando 13 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Publicado en: «DOUE» núm. 336, de 23 de diciembre de 2015, páginas 1 a 26 (26 págs.). [Consultado el 03/05/2024]

Finalmente, es complicado acreditar la objetividad frente a los signos olfativos debido a la percepción subjetiva y la complejidad en el proceso de registro del signo, puesto que la interpretación y la percepción de los olores es individual y distinta entre las personas.

Por otro lado, situamos la STGUE de 27 de octubre de 2005 (C-273/00)<sup>164</sup>.

En esta encontramos un litigio entre Eden SARL contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), actualmente conocida como la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con motivo de la denegación de registro de un signo olfativo, no perceptible visualmente, descrito por las palabras “*odeur de fraise mure*” (olor a fresa madura) y acompañado de la imagen en colores de una fresa madura. La denegación de registro fue con motivo de que el signo no es objeto de una representación gráfica ni en cuanto al elemento figurativo (la imagen de la fresa); ni en cuanto a la descripción verbal (“olor a fresa madura”).

En cuanto a la descripción verbal, se establece que la descripción proporcionada puede referirse a diversas variedades de fresas y, por tanto, a varios olores distintos, no cumpliendo con el requisito previamente mencionado de tratarse de una descripción inequívoca y precisa y, por tanto, no permite eliminar todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo olfativo solicitado.

Por otro lado, ante el elemento figurativo de la marca, se establece que, la imagen de una fresa, al ser representada únicamente como el fruto del que se desprende un olor supuestamente al signo olfativo de que se trata, y no el olor cuyo registro se solicita, no constituye una representación gráfica del signo olfativo.

La sentencia concluye con la desestimación de la solicitud de registro de la marca olfativa con olor a fresa madura en aplicación e interpretación de la normativa. Pese a la aportación del elemento figurativo, la falta de claridad y precisión continua vigente puesto que, tanto el público como las autoridades competentes no pueden determinar con exactitud cuál es el objeto de protección que se pretende conseguir con la solicitud.

Esta sentencia concluye, de la misma forma que la anterior explicada, indicando que la descripción del signo olfativo está basada en elementos y factores subjetivos por lo que

<sup>164</sup> Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Tercera) de 27 de octubre de 2005, Caso Eden SARL. T-305/04, ECLI:EU:T:2005:380. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62004TJ0305> [Consultado el 03/05/2024]

sería difícil realizar una descripción de forma suficientemente clara, precisa e inequívoca dado que, existe necesariamente un desfase entre la propia descripción del olor y el olor real.

Tras analizar estos dos supuestos, se puede concluir con la interpretación de la dificultad en aplicación de la normativa europea anterior frente a la actual puesto que el registro de marcas olfativas era limitado debido a la falta de objetividad, claridad y precisión, así como por a la dificultad a la hora de acreditar la distintividad de la marca.

Pese a la modificación normativa y la entrada en Vigor de la nueva Directiva con la que se elimina la necesidad de representar gráficamente la marca, permitiendo el acceso a nuevos tipos de marcas con motivo de la existencia de las nuevas tecnologías, las marcas olfativas siguen presentando inconvenientes para su inscripción en el registro, al requerir una *determinación del objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular*<sup>165</sup>.

### *Marcas tridimensionales*

Para el caso de las marcas tridimensionales, se procede al análisis de la STS del 19 de julio de 2023<sup>166</sup>.

En esta sentencia encontramos a la Asociación de Sidra Asturiana (ASSA), y quien es titular de una marca notoria registrada ante la OEPN llamada “botella molde de hierro”. ASSA interpone una demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santander contra Martin, un empresario que produce y comercializa sidra en Santander a través de la marca “Sidra Natural Somarroza”. En esta se solicita que se declare que Martin ha violado la marca tridimensional de ASSA al emplear en la comercialización de la sidra en la botella molde de hierro sin la autorización del demandante.

Martin contesta a la demanda ante la AP de Cantabria, con el fin que dictase sentencia desestimando la demanda, así como la declaración de nulidad registral de la marca de

<sup>165</sup> Art. 3 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Publicado en: «DOUE» núm. 336, de 23 de diciembre de 2015, páginas 1 a 26 (26 págs.). [Consultado el 03/05/2024]

<sup>166</sup> Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 1190/2023 (Sección 1), de 19 de julio de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:3361) (ID: 28079110012023101179).

<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/533a3313802484c8a0a8778d75e36f0d/20230728> [Consultado el 28/04/2024]

ASSA al suponer una infracción de los apartados a), b) y e) del artículo 5.1 LM. En particular, alegaba que la botella no reunía los requisitos necesarios para ser marca al estar formada exclusivamente por elementos técnicos destinados a favorecer la conservación y escaciado de la sidra; y por carecer de carácter distintivo.

Las sentencias dictadas tanto por el Juzgado de los Mercantil nº1 de Santander como por la Audiencia Provincial de Cantabria acogen parte de los argumentos de Martin, y finalmente declaran la nulidad de la marca de la botella registrada por ASSA al incurrir en las prohibiciones de las letras b) y e) del art. 5.1 LM.

Ambas sentencias quedan revocadas por la dictada por el TS la cual, acogiendo doctrina del TJUE, fija los criterios a seguir en la apreciación de las prohibiciones mencionadas en marcas tridimensionales.

Para ello, el TS analiza en primer lugar el art. 5.1.e) LM, sobre la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Para ello se hace mención a la sentencia 11 de mayo de 2017 (C-421/15, asunto Yoshida Metal Industry)<sup>167</sup>, haciendo eco de lo que ya había declarado en la sentencia de 14 de septiembre de 2010 (C-48/09, asunto Lego Juris)<sup>168</sup>, las cuales insisten en la prohibición y el impedimento de que la marca confiera a una empresa el monopolio sobre soluciones técnicas o características de uso de un producto, teniendo como objetivo evitar que la protección del derecho de la marca se extienda de forma que se convierta en un obstáculo a que las empresas puedan ofrecer libremente productos que incorporan dichas soluciones técnicas o características de uso.

Tras analizar el presente supuesto, y teniendo en cuenta las características de la marca, la sentencia del TS concluye indicando que, la función técnica no es la principal razón de la forma de la marca y, por tanto, no estamos ante características que puedan atribuirse única o principalmente a un resultado técnico, sino a la apariencia de una forma que representa la botella tradicional de sidra natural asturiana e informa al

<sup>167</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 11 de mayo de 2017, Caso Yoshida Metal Industry, C-421/15, ECLI:EU:C:2017:360 <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190588&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=544103> [Consultado el 01/05/2024]

<sup>168</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 14 de septiembre de 2010, Caso Lego Juris, C-48/09, ECLI:EU:C:2010:516 <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=547132> [Consultado el 01/05/2024]

consumidor del origen del producto. Por tanto, ni la empresa ni el consumidor buscan en la botella la función técnica, sino la apariencia y la singularidad.

En segundo lugar, el TS analiza la concurrencia de la prohibición recogida en el art. 5.1.b) LM, con motivo de la falta de carácter distintivo (*secondary meaning*). Se reconoce la dificultad de acreditar el carácter distintivo de una marca constituida por la propia forma del producto (en este caso una botella), no pudiendo negar su distintividad (ya reconocida por la Audiencia Provincial). En este caso, también se referencia a jurisprudencia ya emitida por el propio TS (sentencia 34/2016, de 4 de febrero<sup>169</sup>) donde indica que “*aunque una botella “desnuda” puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad, ello no implica que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado*”. La importancia no radica en la diferencia sustancial, sino en que el consumidor medio del producto lo distinga de las otras empresas.

La sentencia falla indicando que la utilización por Martin de un envase sustancialmente idéntico a la botella registrada como marca tridimensional por ASSA implica una infracción de los derechos de la última y, por tanto, el TS le condena a cesar y abstenerse en la realización de actos infractores, a retirar del mercado las botellas comercializadas, y a indemnizar a ASSA por los daños y perjuicios ocasionados.

En esta sentencia se han podido contemplar diferentes retos jurídicos, así como conflictos planteados por el Tribunal. En primer lugar, referente a las características que permiten el registro de la marca, se muestra la posibilidad de registrar una marca tridimensional cuyas características no se basan únicamente en cuestiones técnicas del producto. En segundo lugar, referencia el carácter distintivo de la misma, permitiendo el registro de una “botella desnuda” al haber adquirido una distintividad por su uso (*secondary meaning*) y un reconocimiento por los consumidores. Finalmente, suscita el debate y la evaluación sobre la posibilidad de que la marca confiera al titular un monopolio sobre los productos que comercializa, concluyendo pues en la necesidad de

<sup>169</sup> Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 34/2016 (Sección 1), de 4 de febrero de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:328) (ID: 28079110012016100022). <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a16bc3be508f87f1/20160216> [Consultado el 01/05/2024]

realizar un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual a través del registro de estas marcas tridimensionales, frente a la promoción de la competencia en el mercado que proteja la innovación sin la necesidad de crear monopolios que restrinjan la libre competencia.

Por otro lado, se establece el análisis de la STJUE del 8 de abril de 2003 (C-53/01)<sup>170</sup>.

Esta sentencia contempla un supuesto de denegación de registro de una marca tridimensional. Las partes que al conforman son Linde AG, una sociedad alemana; y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Linde solicitó el registro de un vehículo como marca tridimensional para los productos “carretillas automotoras y demás máquinas móviles con cabina del conductor, especialmente con horquilla elevadora”, la cual fue denegada por carecer de carácter distintivo. Para justificarlo se menciona que, el art. 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<sup>171</sup> (actualmente derogada y sustituida por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas<sup>172</sup>), exige que la marca sea apropiada para distinguir en abstracto productos o servicios.

Del proceso de resolución del conflicto se desprende que las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto están sujetas a exigencias más estrictas que las demás marcas. Para justificar estos criterios más estrictos en cuanto al carácter distintivo, el Bundespatentgericht (el Tribunal Federal de Patentes alemán) se basa en un imperativo de disponibilidad de las formas que es fácilmente concebible, y en la

<sup>170</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de abril de 2003, Caso Linde AG. C-53/01, ECLI:EU:C:2003:20. <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48188&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=269330> [Consultado el 08/05/2024]

<sup>171</sup> 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. (Derogada). [Consultado el 28/04/2024]

<sup>172</sup> Art. 3 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Publicado en: «DOUE» núm. 336, de 23 de diciembre de 2015, páginas 1 a 26 (26 págs.). [Consultado el 28/04/2024]

diferencia existente entre el Derecho de marcas (cuyo objetivo es indicar la procedencia); y los Derechos que protegen la creación.

Por tanto, al presente sentencia concluye con la denegación del registro de la marca tridimensional, así como con la aclaración de que, el carácter distintivo de una marca, tanto si es intrínseco como si se ha adquirido por el uso, debe apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios que lleven dicha marca y, por otro, en atención a la percepción que se presume por parte del sector interesado, a saber, el consumidor medio de la clase de productos o servicios de que se trate, normalmente informado y razonablemente atento.

En ambas sentencias se destaca la importancia de la percepción del consumidor y la distintividad en el proceso de registro de marcas tridimensionales. En la primera se muestra que, pese al debate sobre las características de una marca tridimensional las cuales pueden ser técnicas, estas pueden adquirir un significado distintivo con el tiempo y el uso en el mercado debido a su apariencia y singularidad, lo que la hace elegible para los consumidores.

En cuanto a la segunda sentencia, se resalta la necesidad de que las marcas tridimensionales sean reconocibles y distintivas para el consumidor medio de la clase de productos o servicios en cuestión, señalando que la falta de reconocimiento puede llevar a la denegación del registro.

#### **4.7. PROTECCIÓN DEL DERECHO MARCARIO**

Tras el análisis de las sentencias relativas a la concesión o denegación del registro de marcas no tradicionales, específicamente las de naturaleza sonora, olfativa y tridimensional, se ha constatado la búsqueda del equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual (que se realiza a través del registro de las marcas); frente a la promoción de la competencia leal en el mercado.

Este equilibrio se traduce en un impedimento claro de que la concesión del registro confiera a una empresa un monopolio injustificado sobre elementos que pueden tener un impacto significativo en la identidad y percepción de los consumidores.

En este contexto, se reconoce que el sistema de registro de marcas no tradicionales debe ser gestionado con el objetivo primordial de proteger la innovación y la creatividad, al mismo tiempo que salvaguardan los principios fundamentales de la libertad de mercado

y la libre competencia, principios recogidos a través de la Constitución española la cual, en su art. 38<sup>173</sup> establece que *se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado*, siendo deber de los Tribunales *garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación*.

---

<sup>173</sup> Art. 38 Constitución Española. Publicat a: «BOE» núm. 311, de 29/12/1978. [Consultat el 10/05/2024]

## CONCLUSIONES

El presente Trabajo Final de Grado se orienta hacia la investigación y el análisis crítico de las marcas en los nuevos contextos de digitalización, focalizándose en los desafíos jurídicos inherentes y los obstáculos a los que se enfrentan, con el fin de obtener una comprensión más profunda de los cambios que experimentan las marcas no tradicionales.

Para ello, se debe entender que la digitalización ha supuesto una alteración de la relación entre la empresa y los consumidores. Esto es debido a que, las empresas ya no solo deben competir entre ellas por su visibilidad en espacios físicos; sino que deben competir por espacios intangibles, lo cual es una situación y un desafío sin precedentes, así como una oportunidad de crecer en el mercado.

El objetivo primordial de la investigación es adquirir una comprensión más amplia respecto de las transformaciones que atraviesan las marcas no tradicionales, aquellos signos distintivos que se alejan de representaciones usuales, optando por nuevas formas y presentaciones que no solo apelan al sentido visual, sino se enfocan en su percepción por medio de otras vías sensoriales. Todo ello, en relación con la faceta abstracta y subjetiva del criterio de distintividad o de representación gráfica de las mismas.

Para llevar a cabo el análisis e investigación mencionados, se propone el estudio exhaustivo de un corpus de sentencias judiciales de relevancia que versan sobre el registro y protección de marcas no tradicionales, específicamente aquellas de naturaleza sonora, olfativa y tridimensional. La selección y análisis de dichas sentencias jurisprudenciales servirá como fundamento para la evaluación de los criterios legales y los estándares aplicados por los tribunales en la concesión o denegación de protección a este tipo de marcas.

Las sentencias seleccionadas abarcan un espectro representativo de la jurisprudencia europea en la materia, incluyendo dos fallos emitidos por el Tribunal General de la Unión Europea, tres del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y una sentencia del Tribunal supremo.

La multiplicidad de sentencias emitidas por instancias judiciales europeas relacionadas con marcas no tradicionales en el ámbito europeo genera una creciente complejidad en la protección y gestión de marcas, con motivo del proceso de internacionalización. En

un entorno empresarial cada vez más interconectado, las marcas han adquirido una dimensión transnacional, trascendiendo las fronteras nacionales para alcanzar audiencias y consumidores en todo el mundo. Por ello se resalta la necesidad de instituciones comunitarias que implementen instrumentos destinados a la armonización de las categorías jurídicas y la regulación de la propiedad intelectual, con el fin de establecer un marco legal coherente y uniforme que facilite la protección efectiva de las marcas en el ámbito internacional.

Esto demuestra la importancia y la relevancia de un contexto globalizado, donde las marcas no solo representan productos o servicios, sino también identidades comerciales reconocibles a nivel mundial.

A través de este enfoque metodológico se busca ofrecer una comprensión comprehensiva y precisa del panorama legal en relación con las marcas no tradicionales; así como identificar patrones y tendencias que puedan informar la práctica legal y la formulación de políticas en materia de propiedad intelectual.

En el análisis de las sentencias, se destaca la distintividad marcaria de los signos no tradicionales. A través del estudio del presente trabajo se ha considerado la importancia de la distintividad de la marca, lo cual permite a los consumidores identificar y distinguir los productos o servicios de una empresa de lo de sus competidores en el mercado.

En el contexto de las marcas no tradicionales, como las sonoras, olfativas o tridimensionales, la distintividad cobra una importancia aún mayor debido a su naturaleza única y menos convencional, pudiendo presentar desafíos adicionales para demostrar su distintividad. Al no basarse en los elementos visuales típicos de las marcas tradicionales, sino que se realiza una evaluación subjetiva, la distintividad puede depender de la percepción individual y la interpretación de los consumidores, así como de la evidencia proporcionada por el titular de la marca para demostrar su capacidad distintiva en el mercado.

Con el análisis de las sentencias se ha podido probar la posibilidad de que un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente constituya una marca, pero a lo largo del proceso, y relacionado con el carácter distintivo que deben ostentar las marcas, se identifican un conjunto de requisitos que deben presentar los signos no tradicionales. Para que los signos no tradicionales logren constituirse como marcas se requiere de una

descripción inequívoca y precisa, eliminando todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo que se trate. Concluye estableciendo que, el signo debe ser claro y preciso en su representación para evitar ambigüedades; inequívoco, impidiendo la confusión con otros signos ya registrados; distintivo, permitiendo diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de sus competidores; debe permitir la identificación de un producto, proporcionando una capacidad de identificación del producto; y debe ser original y único en relación con los productos o servicios que representa.

Por otro lado, se establece el papel que tiene la representación gráfica de los signos en el proceso de registro y protección de marcas no convencionales. Es un requisito el cual se ha visto modificado con la modificación del art. 4 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Con anterioridad, se exigía una representación gráfica en el BOPI, pero actualmente se requiere que sea susceptible de representación en el RM, permitiendo a las autoridades y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada.

Esta representación gráfica, en el caso de las sentencias analizadas, previas a la modificación mencionada, es intrínseca y fundamental en el contexto del registro y la protección de marcas no convencionales, pudiendo variar según el tipo de marca no tradicional que se pretende registrar, jugando un papel esencial en la demostración de la distintividad de los signos.

Finalmente, se analiza y cuestiona el carácter funcional de los signos que se pretenden registrar, estableciendo que es un aspecto crucial que considerar. Esto se refiere a la utilidad o funcionalidad inherente de un signo más allá de su capacidad para distinguir los productos o servicios de una empresa en el mercado.

Es imperativo considerar que no pueden registrarse aquellos signos cuyo sonido, olor o forma tridimensional sirvan únicamente a un propósito técnico o funcional, en lugar de actuar como una indicación clara del origen comercial de los productos o servicios. Es fundamental que el público perciba los signos como una señal distintiva de la procedencia de los productos.

Para que un signo no tradicional, en este caso, los signos sonoros, olfativos o tridimensionales, deben tener características intrínsecas que permitan a los consumidores percibirlo como una indicación genuina del origen comercial de los

productos o servicios asociados. Tanto la empresa como los consumidores deben orientarse hacia la apariencia y singularidad del signo, en lugar de buscar la funcionalidad técnica, con el fin de garantizar su idoneidad como marca distintiva en el mercado.

Las conclusiones extraídas de las sentencias subrayan la importancia de evitar que la protección de marcas no tradicionales otorgue a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o características de uso de un producto. Se resalta la necesidad de equilibrar la protección de los derechos de propiedad intelectual a través del registro de marcas no tradicionales con la promoción de la competencia en el mercado, preservando así la innovación y evitando la creación de monopolios que restrinjan la libre competencia y circulación de personas, bienes y servicios.

El debate suscita sobre la posibilidad de que la marca confiera al titular un monopolio sobre los productos que comercializa, sugiriendo la importancia de considerar los impactos positivos y negativos de la protección de los signos no tradicionales. Si bien el registro de los signos proporciona al titular de este una ventaja competitiva, al permitir distinguir sus productos en el mercado, también plantea el riesgo de obstaculizar la competencia y restringir la libertad de otras empresas para ofrecer productos similares que incorporen características técnicas o de uso similares.

En este sentido, y a través de lo observado en las sentencias, se destaca la necesidad de encontrar un equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y promoción de la competencia en el mercado. Esto implica establecer límites claros en cuanto a la protección de las marcas no tradicionales evitando así la creación de monopolios que obstaculicen la libre circulación de bienes y la libertad de empresa, y fomentar un entorno competitivo justo que estimule la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios.

## BIBLIOGRAFIA

### Articulo doctrinal

*Alexander Ávila Vallecillo, J. (2016). Reconocimiento de “marcas nuevas” o “no tradicionales”: Tipologías, retos y desafíos. N°20. (ISSN: 1993-4505)*  
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5973560>

*Arana Courrejolles, C. (s.f.). Distintividad Marcaria (parte I).*  
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7792458.pdf>

*Bahamonde Delgado, R. (2012, 15 de junio). El derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea y España.*  
<https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/12013>

*Cámara Águila, P., López Maza, S., & Minero Alejandre, G. (2023). La propiedad intelectual en la era digital: su tratamiento por el CIPI. Encuentros Multidisciplinarios, n°75.* <http://www.encuentros-multidisciplinares.org/revista-75/pilar-camara-y-otros.pdf>

*Daniel Liévano Mejía, J. (2011). Aproximación a las marcas no tradicionales. Revista de Derecho Privado N°45. (ISSN: 1909-7794).*  
<https://www.redalyc.org/pdf/3600/360033194006.pdf>

*David Castro García, J. (2012, 12 de septiembre). Las marcas no tradicionales.*  
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4112068.pdf>

*Gamboa Vilela, P. (s.f.). La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial.*  
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8176885.pdf>

*García Vázquez, J. M., & Guisado Tato, M. (1996). La consideración de los acuerdos de licencia desde un enfoque estratégico. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 2(2).* <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/187725.pdf>

*Gutiérrez Zotes, P. (s.f.). Marcas, consumidores y transformación digital.*  
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5765627.pdf>

*Hernández Alfaro, M. (2008). Los nuevos productos y las marcas olfativas.*  
[https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6414/nuevos\\_hernandez\\_AFDUA\\_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6414/nuevos_hernandez_AFDUA_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

*Macias Quisaguano, J. E. (2020). Marcas no tradicionales: Nuevas perspectivas y viejos retos. Revista Digital de Derecho, Tecnología y Sociedad, 3(2), 187-200. (ISSN 2588/0837) <https://www.revistarfpuce.edu.ec/index.php/rfj/article/view/240/162>*

*Maroño Gargallo, M. M. (2023, 17 de enero). Marcas no tradicionales: Especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color. Cuadernos de Derecho Transnacional. Vol. 15, Nº1. ISSN: 1989-4570. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/7551/5910>*

*Núñez Rocha, H. (2009). La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales. [https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6455/distintividad\\_nunez\\_AFDUA\\_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6455/distintividad_nunez_AFDUA_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y)*

*Otamendi, J. (2003). Derecho de Marcas. LexisNexis. <https://www.estudio-perez.com.ar/Comercial/Derecho%20de%20Marcas%20-%20Jorge%20Otamendi.pdf>*

*Ramos Herranz, I. (2013, 21 de mayo). La armonización sobre marcas en el derecho de la Unión Europea y el necesario cambio respecto de las marcas olfativas. Revista del instituto de ciencias jurídicas de Puebla, México. Nº33. (ISSN: 1870-2147). <https://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v8n33/v8n33a7.pdf>*

*Rey-Alvite Villar, M. (2024). El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea. Cuadernos de Derecho Transnacional, 6(1). <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/1919/912>*

*Rodríguez García, G. M. (2009). Sobre el contrato de licencia de marcas. Revista de Economía y Derecho, 6 (24). <https://revistas.upc.edu.pe/index.php/economia/article/view/283/238>*

*Ruiz-Jarabo Colomer, D. (2001, 6 de noviembre). Concusiones del Abogado General sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2002. (Caso Ralf Sieckmann). Asunto C-273/00. ECLI:EU:C:2001:594. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=46822&doclang=es#Footnote1>*

*Schmitz Vaccaro, C. (s.f.). Distintividad y uso de las marcas comerciales. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v39n1/art02.pdf>*

*Uría Menéndez. (2023, 13 de enero). Entra en vigor la reforma de la ley de marcas. Propiedad industrial y competencia desleal.*  
<https://www.uria.com/documentos/circulares/1631/documento/13207/UM-newsletter-esp.pdf?id=13207&forceDownload=true>

## **Manuales**

Alonso Espinosa, F. J., & Lázaro Sánchez, E. J. (2002). *El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre).* Anales de Derecho, 20, 165-206.  
[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_895\\_2016.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf)

Barnés, J. (1996). *La propiedad industrial en España. Recuperado de Biblioteca Ciencias Sociales, UAB. (ISBN: 84-309-2818-9)*

Bassat, L. (1996). *El libro rojo de las marcas: Cómo construir marcas de éxito.*  
[https://datos.portaldelcomerciante.com/userfiles/30/Biblioteca/5c4a9d7986bd4a4f58f9E1\\_Libro\\_Rojo\\_de\\_las\\_Marcas.pdf](https://datos.portaldelcomerciante.com/userfiles/30/Biblioteca/5c4a9d7986bd4a4f58f9E1_Libro_Rojo_de_las_Marcas.pdf)

Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (2023). *Apuntes de derecho mercantil. Derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial. Manuales universitarios.*  
[https://bibcificador.uab.cat/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package\\_service\\_id=7213162410006709&institutionId=6709&customerId=6705&VE=true](https://bibcificador.uab.cat/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=7213162410006709&institutionId=6709&customerId=6705&VE=true)

Blanco Esguevillas, I. (2017). *La protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado. Editorial Reus, Madrid.* <https://elibro.net/es/ereader/uab/121255/>

Erdozaín López, J. C. (2002). *Derechos de autor y propiedad intelectual en internet.* Madrid, España: Tecnos. *Recuperado de Biblioteca Ciencias Sociales, UAB. (ISBN: 84-309-3817-6)*

Gil Celedonio, J.A. (s.f.). *Reforma de la ley de marcas. Ponencia presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas.*  
[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Ponencias/13\\_0\\_01\\_Reforma\\_Ley\\_Marcas.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/13_0_01_Reforma_Ley_Marcas.pdf)

Gómez Segade, j. a. (1995). *Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el derecho de los signos distintivos. Cuadernos de derecho y comercio. Recuperado de Biblioteca Ciencias Sociales, UAB. (ISSN: 1575-4812)*

*Hernández Rodríguez, J. A. (2011). La importancia de los derechos de propiedad industrial. Revista Española de Derecho Administrativo, (379). (ISSN 0422-2784).*  
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3650905&orden=1&info=link>

*Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Dirección de marketing. [Marketing Management] (14a ed.). Pearson Educación.* <https://www.montartuempresa.com/wp-content/uploads/2016/01/direccion-de-marketing-14edi-kotler1.pdf>

*López Gil, P., Andreu, A., Pirojkova, T., & López Bartolomé, M. A. (s.f.). El impacto de la digitalización en la internacionalización y la gestión de marca.*  
<https://www.marcasrenombradas.com/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Marca-4.0.pdf>

*Luis M. & Lanza, Ramón. Universidad Autónoma de Madrid, ed. Historia económica. Los inicios de la Segunda Revolución Industrial 2021.*  
[https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11139/55646\\_HistoriaEconomicaCC.pdf?sequence=1](https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11139/55646_HistoriaEconomicaCC.pdf?sequence=1)

*Mata y Martín, R. M. (2011). La propiedad intelectual en la era digital: Límites e infracciones a los derechos de autor en internet. La Ley. Recuperado de Biblioteca Ciencias Sociales, UAB. (ISBN: 978-84-8126-835-5)*

*OEPM. (2021, diciembre). Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas.*  
[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual\\_solicitantes\\_marcas.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_solicitantes_marcas.pdf)

*OEPM. (s.f.). Cuestiones Básicas acerca de Marcas y Nombres Comerciales.*  
[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/cuestiones\\_basicas\\_Marcas\\_y\\_NombComer.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/cuestiones_basicas_Marcas_y_NombComer.pdf)

*OEPM. (s.f.). Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro.*  
[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf)

*OEPM. (s.f.). Tramitación de la solicitud de registro.*  
[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/TramitacionSolicitud.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/TramitacionSolicitud.pdf)

*OMPI. (2016). Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos.* [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_909\\_2016.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909_2016.pdf)

*Otero Lastres, J. M. (2007). La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto. Actas de derecho industrial y derecho de autor. Vol. 28. Recuperado de Biblioteca Ciencias Sociales, UAB. (ISSN: 1139-3289)*

*Parlamento Europeo. (2024). La propiedad intelectual, industrial y comercial. Fichas técnicas sobre la Unión Europea.* [https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/es/FTU\\_2.1.12.pdf](https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/es/FTU_2.1.12.pdf)

*Ruiz Muñoz, M. (2007). Derecho de la Propiedad Intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial. Tirant lo Blanch.* <https://biblioteca-tirant-com.are.uab.cat/cloudLibrary/ebook/show/9788491693567>

*Villas Tinoco, D. S. (s.f.). La primera revolución industrial. Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias.* <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6429088.pdf>

## **Portal online**

*Admin. (2024, 31 de enero). El poder y la influencia del gremio en la Edad Media: Un vistazo a su importancia y funciones.* <https://chequeformacion.es/propiedad-y-vivienda/que-es-un-gremio-en-la-edad-media/>

*Carrasco, S. (2023, 26 de septiembre). ¿Qué es la marca y cuál es su origen? El Nuevo Entrepreneur.* <https://elnuevoentrepreneur.com/origen-de-marca-branding/>

*Comisión Europea. (s.f.). Marcado CE.* [https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index\\_es.htm](https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_es.htm)

*Cordis, C. (2021, 25 de junio). Las marcas registradas y el desarrollo de marcas en la Florencia renacentista.* CORDIS / European Commission. <https://cordis.europa.eu/article/id/430311-trademarks-and-branding-in-renaissance-florence/es>

*Correa, P. M. (2023, 14 abril). ¿Qué es la Ley de Marcas en España?. Pablo Maza Abogado.* Pablo Maza Abogado Patentes y Marcas. <https://pablomazaabogado.es/ufaq/que-es-la-ley-de-marcas-en-espana/>

*Delvy. (2021, 7 octubre). Todo sobre la Ley de Marcas en España. <https://delvy.es/ley-marcas-espana/>*

*Derechos de autor y propiedad intelectual. (s. f.). Mondragon Unibertsitatea. <https://www.mondragon.edu/es/web/biblioteka/propiedad-intelectual#titulo1>*

*Dizalo Agencia de Branding. (2023, 24 de octubre). Historia del branding: Evolución de las marcas. <https://dizalo.com/branding/historia-del-branding-evolucion-de-las-marcas/>*

*DOISER. (s.f.). ¿Qué es la vigilancia de marca y por qué es tan importante? <https://www.doiser.com/que-es-la-vigilancia-de-marca-y-por-que-es-tan-importante/>*

*EUIPO. (2023, 14 de agosto). La historia de las marcas. <https://www.euipo.europa.eu/es/news/the-history-of-trade-marks>*

*EUIPO. (s.f.). Marcas de certificación. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/certification-marks>*

*EUIPO. (s.f.). Todo sobre las marcas. <https://www.euipo.europa.eu/es/trade-marks>*

*Fernández, A. V. (2020, 9 abril). Registro de marcas: el problema de las marcas olfativas. <https://www.propiedad-intelectual.dursa.com/en/blog-propiedad-industrial/item/149-registro-de-marcas-el-problema-de-las-marcas-olfativas>*

*Garrigues. (2023, 2 mayo). Modificación de la Ley de Marcas: un nuevo marco jurídico más europeo. Garrigues. [https://www.garrigues.com/es\\_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-mas-europeo](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-mas-europeo)*

*Gayubas, A. (2024, 23 marzo). Revolución Industrial: qué es, sus características y causas. Enciclopedia Humanidades. <https://humanidades.com/revolucion-industrial/>*

*La Historia de las Marcas en el Mundo. (s. f.). iGERENT. <https://igerent.com/es/la-historia-de-las-marcas-en-el-mundo>*

*Mi Espacio. (2018, 28 de octubre). La Creación de Marcas. <https://www.infosol.com.mx/miespacio/la-creacion-de-marcas/>*

*OEPM. (s.f.). Marca de la UE. <https://www.oepm.es/es/marcas-y-nombres-comerciales/tramitar-una-solicitud-de-marca-o-nombre-comercial/protege-tu-marca-en-otros-paises/marca-de-la-UE/>*

*OEPM (s. f.). Protección de Marcas y Nombres Comerciales - Patentes y marcas - Derechos de propiedad industrial e intelectual - Puesta en marcha, gestión y cierre de una empresa - Empresas - Tus derechos y obligaciones en la UE - Tu espacio europeo - Punto de Acceso General. [https://administracion.gob.es/pag\\_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/empresas/inicio-gestion-cierre/derechos/patentes-marcas/nombre-comercial.html](https://administracion.gob.es/pag_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/empresas/inicio-gestion-cierre/derechos/patentes-marcas/nombre-comercial.html)*

*Ojambf. (2022, 23 de febrero). Marcas sonoras. <https://www.ojambf.com/marcas-sonoras/>*

*OMPI. (s.f.). El derecho de autor y los derechos conexos. Derecho de autor. ¿Qué es el derecho de autor? <https://www.wipo.int/copyright/es/>*

*OMPI. (s. f.). Cómo proteger las marcas en el ámbito internacional con el Sistema de Madrid. <https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2021/toptips/madrid.html>*

*OMPI. (s.f.). ¿Cómo se protegen las marcas? <https://www.wipo.int/trademarks/es/protection.html>*

*Patentes, E. M. Y. (2020, 22 diciembre). importancia del uso real y efectivo de la marca. Eurosigno Patentes y Marcas, S.L. <https://eurosigno.com/la-importancia-del-uso-real-y-efectivo-de-las-marcas/>*

*Portal OEPM. (s.f.). Marcas Internacionales. <https://www.oepm.es/es/marcas-y-nombres-comerciales/tramitar-una-solicitud-de-marca-o-nombre-comercial/protege-tu-marca-en-otros-paises/marcas-internacionales/>*

*Portal OEPM. (s.f.). ¿Qué es la propiedad industrial y qué se puede proteger? <https://www.oepm.es/es/conoce-la-propiedad-industrial/informacion-general/que-es-la-PI-y-que-se-puede-proteger/>*

*Portal OEPM. (s.f.). Uso de las marcas. <https://www.oepm.es/es/marcas-y-nombres-comerciales/gestion-de-marcas-y-nombres-comerciales-registrados/mantenimiento-y-proteccion/uso-de-las-marcas/>*

*Propiedad industrial y propiedad intelectual. ¿Qué son y para qué sirven? (s. f.). Acelera Pyme.* <https://www.acelerapyme.gob.es/novedades/pildora/propiedad-industrial-y-propiedad-intelectual-que-son-y-para-que-sirven>

*Punto de Acceso General. (s. f.). Saber más - Legislación - Boletines oficiales y Legislación - Administración Pública y Estado.* [https://administracion.gob.es/pag\\_Home/espanaAdmon/boletinesYLegislacion/legislacion/Saber\\_MAS.html](https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/boletinesYLegislacion/legislacion/Saber_MAS.html)

*Punto de Acceso General Electrónico: Tu punto de acceso a las administraciones públicas. (s.f.). Información general sobre la propiedad intelectual.* [https://administracion.gob.es/pag\\_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/empresas/inicio-gestion-cierre/derechos/propiedad-intelectual.html](https://administracion.gob.es/pag_Home/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/empresas/inicio-gestion-cierre/derechos/propiedad-intelectual.html)

*PuroMarketing. (2023, 26 julio). Registro de marcas: La importancia de registrar una Marca comercial para protegerla.* PuroMarketing. <https://www.puromarketing.com/146/212394/registros-marca-importancia-registrar-mara-comercial-para-protegerla>

*PymeLegal. (2021, 1 diciembre). Protección Internacional de marcas.* PymeLegal. <https://www.pymelegal.es/noticias/rgpd/proteccion-internacional-de-marcas>  
*¿Qué es la propiedad intelectual? (s. f.).* <https://www.wipo.int/about-ip/es/>

*Real Academia Española. (s.f.). «gremio». En Diccionario de la lengua española.* <https://dle.rae.es/gremio>

*Real Academia Española. (s.f.). «aproximación de las legislaciones».* <https://dpej.rae.es/lema/aproximaci%C3%B3n-de-las-legislaciones>

*Real Academia Española. (s.f.). «gremio». En Diccionario de la lengua española.* <https://dle.rae.es/gremio>

*Seminario, M. (2022, 12 mayo). ¿Qué es un acuerdo de licencia?* Grupo Atico34. [https://protecciondatos-lopd.com/empresas/acuerdo-licencia/#Definicion\\_de\\_acuerdo\\_de\\_licencia](https://protecciondatos-lopd.com/empresas/acuerdo-licencia/#Definicion_de_acuerdo_de_licencia)

*Weimann, C. (2024, 4 enero). La protección de marcas en el extranjero a través de marcas regionales y nacionales.* ABG IP. <https://abg-ip.com/es/proteccion-marcas-extranjero/>

## **Normativa**

### *Estatal*

*Constitución Española. Publicat a: «BOE» núm. 311, de 29/12/1978.*

<https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf>

*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. Publicado en: «BOE» núm. 312, de 27/12/2018.*

<https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-17769-consolidado.pdf>

*Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 08/12/2001. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>*

*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.*

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13981>

*Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Publicado en: «BOE» núm. 97, de 22/04/1996. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>*

*Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/107/CEE). Publicado en: «DOCE» núm. 40, de 11 de febrero de 1989, páginas 1 a 7. (Derogada).*

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1989-80075>

*Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. (s. f.-b).*

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

### *Internacional*

*Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Publicado en: BOE núm. 243 de 10 de Octubre de 1979.*

[https://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/dudh.html](https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dudh.html)

*Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Publicado: 20 de marzo de 1883. Enmendado: 28 de septiembre de 1979.*  
<https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html>

*Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989. Instrumento de ratificación de 8 de abril de 1991. Publicado en: BOE núm. 276 de 18 de Noviembre de 1995.*  
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-199port5-25046>

*Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Publicado en: «DOUE» núm. 336, de 23 de diciembre de 2015, páginas 1 a 26 (26 págs.). <https://www.boe.es/doue/2015/336/L00001-00026.pdf>*

*Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Publicado en: «DOUE» núm. 154, de 16 de junio de 2017, páginas 1 a 99 (99 págs.). <https://www.boe.es/doue/2017/154/L00001-00099.pdf>*

## **Jurisprudencia**

### *Tribunal Estatal*

*Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 1190/2023 (Sección 1), de 19 de julio de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:3361) (ID: 28079110012023101179).  
<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/533a3313802484c8a0a8778d75e36f0d/20230728>*

*Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 34/2016 (Sección 1), de 4 de febrero de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:328) (ID: 28079110012016100022).  
<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a16bc3be508f87f1/20160216>*

*Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 676/2011 (Sección 1), de 30 de julio de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:4924) (ID: 28079110012013100538).  
<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3f5bb21b8382860e/20131028>*

*Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 1060/1993 (Sección 1), de 31 de diciembre de 1996 (ECLI:ES:TS:1996:7672) (ID: 28079110011996102524).  
<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e880c6d8f0bb0f02/20031203>*

*Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. 721/2018 (Sección 15), de 6 de noviembre de 2018 ECLI:ES:APB:2018:10569) (ID: 08019370152018100680).*  
<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bbd4f8981201d903/20181114>

*Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo Contencioso. 737/2022 (Sección 2), de 29 de enero de 2024 (ECLI:ES:TSJM:2024:1017) (ID: 28079330022024100058).*

<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/416799d38d13f390a0a8778d75e36f0d/20240312>

*Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. 7781/2018 (Sección 28), de 18 de mayo de 2018 (ECLI:ES:APM:2018:7781) (ID: 28079370282018100226).*  
<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b929242d57ca8a8d/20180822>

#### *Tribunal internacional*

*Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 11 de mayo de 2017, Caso Yoshida Metal Industry, C-421/15, ECLI:EU:C:2017:360*  
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190588&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=544103>

*Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 14 de septiembre de 2010, Caso Lego Juris, C-48/09, ECLI:EU:C:2010:516*  
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=547132>

*Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 7 de octubre de 2004, Caso Mag Instrument Inc, C-136/02 P, ECLI:EU:C:2004:592.*  
<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49158&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1888601>

*Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 12 de diciembre de 2002, Caso Sieckmann. C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748.*  
<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=02C219CF29B9E6DE16C93AA9E053C8F6?text=&docid=47585&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=159788>

*Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de abril de 2003, Caso Linde AG. C-53/01, ECLI:EU:C:2003:20.*

<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48188&pageIndex=0&doctlang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=269330>

*Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Sexta) de 27 de noviembre de 2003, Caso Shield Mark BV y Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641.*<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48435&pageIndex=0&doctlang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=931562>

*Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Quinta ampliada) de 7 de julio de 2021, Caso Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG, T-668/19, ECLI:EU:T:2021:420.*

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C3613F317AAA0DA29ABDD8602442DB05?text=&docid=243853&pageIndex=0&doctlang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4466109>

*Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Tercera) de 27 de octubre de 2005, Caso Eden SARL. T-305/04, ECLI:EU:T:2005:380.* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62004TJ0305>