

FRANCISCO J. ALONSO ESPINOSA

Las prohibiciones de registro en la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de marcas

Publicado en la Revista de Derecho Mercantil
Núm. 245, julio-septiembre de 2002

MADRID
2002

LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO EN LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

POR

FRANCISCO J. ALONSO ESPINOSA

Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Murcia

SUMARIO: I. PRELIMINAR.—II. PROHIBICIONES DE REGISTRO: 1. *Significado de las prohibiciones de registro*; 2. *Clasificación legal y efectos de las prohibiciones de registro*.—III. PROHIBICIONES ABSOLUTAS: 1. *Signos carentes de capacidad o fuerza distintiva*: A) *Signos compuestos exclusivamente por indicaciones o signos genéricos respecto a los productos o servicios a cuya distinción pretenden aplicarse*; B) *Signos habituales y signos vulgarizados*; C) *Signos que se compongan exclusivamente de elementos o signos actual o potencialmente descriptivos*; D) *Adquisición sobrevenida de fuerza distintiva por signos habituales y/o descriptivos (secondary meaning)*; E) *Signos excesivamente simples o complejos*; 2. *Signos carentes de susceptibilidad de representación gráfica*: A) *Significado de la prohibición*; B) *El registro como marca del color por sí solo*; 3. *Signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres*; 4. *Signos oficiales y de interés público*; 5. *Signos engañosos*; 6. *Signos que contengan indicaciones geográficas (originales o traducidas) aplicados a la distinción de vinos o de bebidas espirituosas y que resulten improcedentes por no tener la procedencia geográfica indicada por el signo geográfico*; 7. *Signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto*: A) *La forma tridimensional como marca*; B) *La forma impuesta por la propia naturaleza del propio producto (forma genérica)*; C) *La forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico (forma-utilidad)*; D) *La forma que dota de valor sustancial al producto*.—IV. PROHIBICIONES RELATIVAS: 1. *La falta de disponibilidad del signo como fundamento de las prohibiciones relativas de registro*; 2. *Prohibición de registro de signos idénticos o semejantes a marcas y/o nombres comerciales anteriores*: A) *Prohibición de registro de signos idénticos a marca registrada anterior o a nombre comercial registrado anterior para designar productos o servicios idénticos a los designados por la marca anterior o para designar a persona con actividades idénticas a las comprendidas por el nombre comercial anterior*; B) *Prohibición de registro de signos idénticos o semejantes a marca registrada anterior aplicados a distinguir, respectivamente, productos o servicios similares o idénticos si existe, además, riesgo de confusión en el público potencialmente adquirente de los*

mismos; C) Prohibición de registro de signos idénticos o semejantes a nombre comercial anterior si se aplican a distinguir, respectivamente, productos o servicios similares o idénticos a las actividades de la persona que éste comprende y existe riesgo de confusión en el público; D) Principio de especialidad, riesgo de confusión y concepto de signos anteriores: a) Influencia del principio de especialidad. Marca notoria y marca renombrada, b) Riesgo de confusión y apreciación de la identidad o semejanza entre signos, c) Marcas y nombres comerciales anteriores; 3. *Prohibición de registro del nombre civil o la imagen que identifique a persona distinta del solicitante, y del nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a persona distinta del solicitante, sin la debida autorización*; 4. *Prohibición de registro de signos o medios que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial que no sea marca o nombre comercial, salvo que medie la autorización de sus titulares*; 5. *Prohibición de registro de signos idénticos o similares a nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica distinta del solicitante*.—V. SIGNOS REGISTRADOS EN ESTADO DE MALA FE DEL SOLICITANTE: 1. *El registro de mala fe como causa de nulidad o de reivindicación de la marca*; 2. *Marcas registradas por agentes o representantes*.

I. PRELIMINAR

I. El derecho sobre la marca como derecho subjetivo (en el sentido de conjunto unitario de facultades, obligaciones, cargas y acciones) nace por virtud del registro del signo que la forma en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) a favor de su titular o, acaso, de sus cotitulares (arts. 1º.2, 2 y 46 de la Ley 17/2001, de Marcas, en adelante, LM). El registro, confirmación oficial de la inicial idoneidad del signo para ser constitutivo de marca (o de nombre comercial), tiene carácter constitutivo respecto al nacimiento del derecho de marca en plenitud según éste resulta delimitado y regulado por la LM (en especial según su Título V, arts. 34-50). Ello no significa que el registro de la marca desactive la eficacia de posibles causas (bajo forma de prohibiciones absolutas o relativas de registro) que determinasen la falta de esa idoneidad del signo para ser marca inicialmente apreciada por la OEPM y sobre cuya base ésta hubiera practicado el registro. Significa que el titular de la marca registrada ingresa en el marco de derechos, obligaciones y acciones que la LM atribuye o, en su caso, impone, a favor del titular de una marca *registrada*. Pero el registro de la marca no produce efectos sanatorios cuando ha sido obtenido en vulnera-

ción de prohibiciones de registro o bien su solicitante no actuó de buena fe. Asimismo, el registro de la marca o del nombre comercial no significa tampoco que el simple creador o usuario de buena fe de determinado signo como distintivo de sus productos, servicios o actividades carezca de cierta protección jurídica. Lo que sucede es que esa protección no le vendrá procurada en plenitud y de forma directa por la Ley 17/2001 sino por otras vías y, en particular, por la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, o, acaso, por el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (CUP) (cf. art. 3°.3 LM); todo ello sin perjuicio de su derecho a ejercitar las acciones reivindicatoria y de nulidad de la marca registrada a favor de otro sujeto si el simple usuario de marca o de nombre comercial no registrado puede llegar a probar la falta de buena fe del solicitante de su registro (cf. arts. 2°.2-3 y 51.1.b LM). Existen, por último, casos en los que la protección del signo distintivo utilizado como marca o como nombre comercial no tiene como presupuesto su registro en la OEPM sino la prueba de su prestigio o reputación en el mercado, esto es, la adquisición de notoriedad o renombre por el signo (cf. art. 8° LM). Esta circunstancia, relevante en un sistema económico basado en la libre concurrencia, permite al titular/usuario no registral obtener protección como si el signo estuviera realmente registrado. Este supuesto excepcional se contiene en el régimen previsto en los arts. 6°.2.d, 8 y 34.5 LM y su aplicación requiere, como presupuesto ineludible, la prueba por parte del usuario sin registro de la notoriedad o prestigio relevante del signo por cuya virtud éste se haga acreedor de *similar protección* que la LM dispensa al titular de marcas y nombres comerciales *registrados* (nótese que las acciones por violación del derecho de marca solamente son reconocidas a favor del titular de una marca *registrada*, art. 40 LM, por lo que parece imponerse que el titular de marca notoria no registrada debe en primer lugar obtener el registro de la misma para obtener la legitimación activa precisa para el ejercicio de las acciones previstas por los arts. 40 y 41 LM).

2. El registro de la marca es la expresión formal de su concesión a favor de su solicitante. En *prueba* de ello, el Estado,

a través de la OEPM, expide a su favor el correspondiente *título* de marca o de nombre comercial (art. 22.4 LM). El registro de la marca implica, pues, la resolución administrativa de la OEPM favorable a su concesión tras examinar ésta la idoneidad del signo y su aptitud distintiva respecto de los productos o servicios solicitados (art. 22 LM) [MASSAGUER, voz "Marca", *Enciclopedia Jurídica Básica*, tomo III, Madrid (Civitas), 1995, pág. 4172]. Esa comprobación o examen a cargo de la OEPM ha de versar, fundamentalmente, sobre dos aspectos: *a*) el relativo a la idoneidad del signo para constituir marca, la cual vendrá reconocida si el signo no incurre en ninguna de las prohibiciones de registro cuyo control corresponde *ex officio* a la OEPM, que son todas las absolutas y alguna de las relativas (arts. 5, 9º.1.b LM); *b*) el relativo a la inexistencia de oposiciones por parte de terceros titulares de marcas o nombres comerciales *anteriores* u otro tipo de derechos excluyentes o incompatibles o bien que, no obstante existir, resulte que las mismas no obstan el registro ya sea éste total o parcial en atención a la clase o clases de productos, servicios o actividades solicitadas para ser distinguidas por el signo (arts. 22.2, 60 LM).

3. El régimen de las prohibiciones de registro según la Ley 17/2001 es tributario del Reglamento (CE) nº 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria (en adelante, RMC) y de la Directiva 89/104/CE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la *Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de Marcas*; asimismo, la LM ha asumido cierta prohibición derivada del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 15 de abril de 1994 (DOCE L 336 de 23 de diciembre de 1994). Ello significa, en especial, que la *praxis* habrá de estar especialmente atenta a las pautas, criterios y doctrina de aplicación de tales normas ya que las instancias nacionales (OEPM y jueces nacionales) tienen el deber de aplicar el Derecho nacional según el sentido del Derecho Comunitario en la materia, por un lado [ROBLES MORCHÓN, *Las marcas en el Derecho español (adaptación al Derecho comunitario)*, Madrid (Civitas),

1995, págs. 36 sigs.; VICENT CHULIÀ, *Introducción al Derecho mercantil*, 14ª ed., Valencia, 2001, pág. 671], y, por otro, dada la eficacia directa de la Marca Comunitaria en España, se deberá procurar no hacer más gravosa ni divergente la posición del titular de marcas registradas en el Registro español de Marcas que la posición de quienes resultan titulares o licenciarios de Marcas Comunitarias.

II. PROHIBICIONES DE REGISTRO

1. *Significado de las prohibiciones de registro.*

4. Las prohibiciones de registro como marca o como nombre comercial de determinados signos presentan una doble faceta. Por una parte, en sentido positivo, definen los requisitos que ha de reunir un signo para ser constitutivo de tal clase de institutos. Por otra parte, desde un prisma negativo, que es el que primordialmente considera la LM, las prohibiciones de registro son *causas impeditivas del registro* como marca de un signo por virtud de diferentes razones que lo inhabilitan para ser constitutivo de marca (arts. 5 a 10 LM); por las mismas razones, las prohibiciones pueden actuar, *a posteriori*, como *causas de nulidad o de caducidad de un registro de marca ya practicado* (cf. arts. 51, 52 y 55.1.d-e LM). La naturaleza intrínseca de las prohibiciones de registro es variada dependiendo de su forma de actuación como hecho impeditivo o como causa de anulación o de caducidad de un registro de marca o de nombre comercial, en su caso. Sin embargo, puede indicarse que las prohibiciones de registro constituyen el “negativo” de los *requisitos de idoneidad* que ha de reunir un signo para ser constitutivo de marca [cf. BERCOVITZ, *Apuntes de Derecho Mercantil*, 2ª ed., Pamplona (Aranzadi), 2001, págs. 434 y sigs.]. El signo que *no* reúna tales requisitos *ab initio*, o bien los pierda de forma sobrevenida, perderá también su idoneidad para ser (o, en su caso, continuar como) marca o, en su caso, nombre comercial. Si el signo incurre en una o varias prohibiciones de registro no podrá acceder a la condi-

ción de marca o bien, si accedió, su registro podrá ser anulado porque nunca tuvo o, en su caso, perdió los requisitos precisos para serlo.

5. Puede afirmarse, pues, a la vista de las prohibiciones de registro contenidas en los arts. 5 a 10 LM, que las condiciones exigidas por la Ley a un signo para poder ser constitutivo de marca son las siguientes [SCHMIDT-SZALEWSKI/PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, 2ª ed., París (Litec), 2001, pág. 182]: *a)* la marca ha de ser un signo *lícito*; *b)* la marca ha de ser un signo con capacidad o fuerza *distintiva*; *c)* la marca debe ser un signo *disponible*.

6. La *licitud* como requisito de idoneidad del signo para ser marca exige, en particular, las siguientes condiciones al mismo: *a)* que sea susceptible de representación gráfica (art. 4º.1 LM) y que resulte admisible como marca (art. 4º.2 LM); *b)* que no tenga carácter oficial o resulte ser de interés público (art. 5º.1. *i, j, k* LM; art. 6 *ter* CUP, art. 23.2 ADPIC), a menos que medie autorización; *c)* que no resulte contrario a la Ley, las buenas costumbres o el orden público (art. 5º.1.*f* LM); *d)* que no resulte engañoso por su susceptibilidad de inducir a error sobre el producto o servicio distinguido (su naturaleza), sus características o su procedencia geográfica (art. 5º.1.*g-h* LM).

7. El signo constitutivo de marca ha de tener, durante toda su vida, capacidad o fuerza *distintiva*. La marca es, esencial y funcionalmente, un signo *distintivo* en el mercado de los productos o servicios de una empresa de los de otras (art. 4º.1 LM). El signo constitutivo de marca no ha de ser nuevo ni original. Pero sí ha de ser *distintivo*. Para poder ser tal y cumplir su primordial función, el signo ha de ser apto para distinguir los productos o servicios a los que se aplica respecto a los idénticos o similares de los puestos en el mercado por los competidores. En función de ello, el signo ha de cumplir con una serie de criterios negativos: *a)* no debe ser un signo *genérico* en el sentido de constituir la denominación o la configuración *usual o habitual*, según criterios de mercado, del producto o servicio al que se aplica (art. 5º.1.*d-e* LM); *b)* no debe ser un

signo meramente *descriptivo* o indicador de las características del producto o servicio al que se aplica (composición, calidad, destino, procedencia, etc.) según, también, criterios de mercado (art. 5°.1.c LM).

8. Por último, la idoneidad de un signo para ser constitutivo de marca requiere su *disponibilidad* (SCHMIDT-SZALEWSKI/PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, cit., págs. 196 y sigs.). Ello exige, con carácter general, que el signo no haya sido anteriormente atribuido a favor de un competidor o competidores para distinguir sus propios productos, servicios o actividades (marcas, nombres comerciales, denominaciones geográficas protegidas) y que no entre en conflicto con otros derechos anteriores de carácter excluyente tales como los institutos protectores de invenciones (patentes y modelos de utilidad, denominaciones de obtenciones vegetales), del diseño (modelos y dibujos industriales) los derechos de autor, ciertos derechos de la personalidad o las denominaciones de personas jurídicas en las condiciones reguladas por la Ley (arts. 6-9 LM).

2. *Clasificación legal y efectos de las prohibiciones de registro.*

9. Las prohibiciones de registro se clasifican *ex lege* en dos categorías: *absolutas* (art. 5° LM) y *relativas* (arts. 6° a 10 LM). Esta catalogación se basa en el diferente tratamiento legal y efectos jurídicos de unas y otras. Con carácter general, puede afirmarse que las prohibiciones absolutas se fundamentan en el interés general u objetivo de una Sociedad organizada en lo económico según el sistema de mercado y libre competencia (cf. arts. 38 CE y 4° y 14.2 TCE) que, en función de contribuir a la garantía de esta última, reconoce derechos de marca a favor de los operadores organizados que compiten en el seno de aquél. Por su parte, las prohibiciones relativas se basan en la protección de bienes o derechos anteriores de terceros que resultan incompatibles con el signo cuyo registro se pretende, razón por la cual las prohibiciones relativas vienen asimismo a proteger la misma esencia del sistema de marcas y

nombres comerciales (sin perjuicio de actuar a favor de la posición de los titulares de otras clases de bienes inmateriales y de derechos de la personalidad *anteriores*) y, por ello, también actúan a favor de la propia eficiencia del sistema de mercado en general.

10. En primer lugar, la aludida catalogación legal de las prohibiciones de registro despliega distintos efectos en materia de atribución de *legitimación activa para el ejercicio de la acción de nulidad* contra la marca o el nombre comercial registrados en contravención de unas u otras (art. 59 LM). Ante la vulneración de las prohibiciones absolutas, la LM otorga legitimación activa a favor de la OEPM, a favor de cualquier persona física o jurídica así como a favor de cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten derecho subjetivo o un interés legítimo. Esta última mención podría juzgarse superflua al hallarse incluida en la relativa a *toda persona jurídica*, si bien puede servir para dotar de legitimación a agrupaciones expresamente constituidas para oponerse al registro o bien litigar *ad casum* contra una marca registrada en infracción de una prohibición de registro. En cambio, la legitimación activa para obtener la anulación o la caducidad del registro obtenido en infracción de prohibiciones relativas se restringe a los titulares de derechos anteriores afectados por el registro de la marca (y a sus causahabientes en el caso de los derechos anteriores previstos en las letras *a* y *b* del art. 9º LM: nombre civil o imagen que identifique a persona distinta del solicitante de la marca o la persona identificada por un nombre, apellido, seudónimo u otro signo que para la generalidad del público identifica a persona distinta del solicitante de la marca). En segundo lugar, la distinción legal actúa en función de los respectivos *plazos de prescripción* de las anteriores acciones. La acción de nulidad basada en la vulneración de una o más prohibiciones absolutas es *imprescriptible* (art. 51.2 LM). Ello significa que la vigencia de las prohibiciones absolutas es *permanente*, lo que, a su vez, tiene un doble significado: *a*) que siguen desplegan-

do sus efectos obstativos aunque el signo haya obtenido el registro como marca; *b*) que la prohibición puede actuar de forma sobrevenida, esto es, el signo fue regularmente registrado porque la prohibición no existía cuando el registro fue solicitado y practicado pero ésta viene a producirse durante la vida de la marca o del nombre comercial (cf. art. 55.1.d-e LM, que trata parte de este aspecto bajo el régimen de la *caducidad* y no de la nulidad). En cambio, el plazo de prescripción de la acción de nulidad derivada de la vulneración de una prohibición relativa es de *cinco años contados desde el conocimiento por el titular registral del uso de signo registrado incompatible con el suyo anterior*; es este el modelo de prescripción por tolerancia que introduce la LM como innovación en este aspecto (art. 52.2 LM) a remolque de la Directiva 89/104/CE (art. 9°). Si la marca se obtuvo de mala fe por su solicitante, la acción es también imprescriptible (art. 51.2 y 52.2 LM). En tercer lugar, los conflictos sobre prohibiciones absolutas no pueden ser resueltos mediante *arbitraje* en el seno del procedimiento de registro de la marca (art. 28. 2 LM) sino solamente los que tengan como base ciertas prohibiciones relativas. En cuarto lugar, la OEPM no puede desestimar de oficio solicitudes de registro en base a prohibiciones relativas, a salvo la prevista por el art. 9°.1.b LM relativa a signos que, para la generalidad del público, identifiquen a persona distinta del solicitante de la marca o del nombre comercial (cf. arts. 20, 18.4 y 19 LM).

III. PROHIBICIONES ABSOLUTAS

11. Las prohibiciones absolutas aparecen reguladas en el art. 5° LM. Un mismo signo puede incurrir simultáneamente en más de una prohibición absoluta de registro. Sin embargo, basta con que incurra en una sola de ellas para poder fundar sobre la misma la válida denegación de su registro como marca o bien, en su caso, para que haya de ser estimada la acción declarativa de la nulidad total o parcial de su registro (cf. art. 60 LM).

1. *Signos carentes de capacidad o fuerza distintiva.*

12. Se prohíbe el registro como marca de todo signo que no pueda alcanzar ese carácter según la caracterización legal de la marca *ex art. 4.1 LM (art. 5.1.a-b LM)*, esto es, del signo que *carezca de fuerza distintiva* para singularizar productos o servicios en el mercado o bien del que *carezca de susceptibilidad de representación gráfica* (cf. art. 2 Directiva 89/104/CE). No puede ser registrado como marca el signo carente de capacidad, fuerza o *carácter* (en expresión de la LM, art. 5°.1.b acogiendo el término de la Directiva 89/104/CE, art. 3.1.b) para distinguir la clase de productos o servicios sobre los que recae. La capacidad o fuerza distintiva de un signo es un juicio que ha de ser realizado en atención a la configuración del signo en relación con los productos o servicios que pretende distinguir. No obstante, en determinados supuestos puede tener cabida un juicio abstracto y apriorístico sobre la fuerza o capacidad distintiva del signo en sí sin relacionarlo, por tanto, con los productos o servicios a distinguir por él. La carencia de capacidad distintiva es una prohibición que deriva de forma directa de la función primordial de la marca (y del nombre comercial), cual es la de ser útil o *apropiada* (art. 2° Directiva 89/104/CE) para distinguir en el mercado los productos, servicios o actividades de una empresa de los de otras (art. 4°.1 LM). Por esta razón, la prohibición prevista con carácter expreso en el art. 5°.1.b LM puede tacharse de superflua al estar ya incluida dentro de la prohibición absoluta presente en el art. 5°.1.a LM, que comprende a todo signo que *no pueda constituir marca por no ser conforme al art. 4.1 LM*.

13. El juicio acerca de la capacidad o idoneidad distintiva del signo y, por tanto, sobre su aptitud para ser marca desde tal faceta, ha de practicarse de acuerdo con ciertas *pautas básicas* (cf. R. OAMI de 27 de mayo de 1998, caso XTRA). Sin perjuicio de otras que puedan coadyuvar a la prudente formación de ese juicio, tales son: a) la impresión general ofrecida por el signo, sin aislar, separar o enfatizar determinados

elementos de su composición; *b*) la naturaleza de los productos o servicios a cuya distinción el signo haya de aplicarse; *c*) el grado de cumplimiento por el signo de su función indicadora del origen del producto, servicio o actividad, función esta que difícilmente podrá cumplir un signo que resulte excesivamente simple o bien sea excesivamente complejo o de carácter ornamental [vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado de Derecho de marcas*, Madrid (Marcial Pons), 2001, págs. 128-129].

14. Carecen *per se* de capacidad o fuerza distintiva y, por tanto ingresan en el ámbito de esta prohibición, los signos que puedan reputarse *genéricos*, *habituales* y *vulgarizados* y los meramente *descriptivos* (art. 5°.1.c-d LM). Por tanto, no son registrables como marca por virtud de esta prohibición:

- A) Signos compuestos exclusivamente por indicaciones o signos genéricos respecto a los productos o servicios a cuya distinción pretenden aplicarse.

15. El signo genérico relativo a los productos o servicios que la marca pretende distinguir carece, *per se*, de fuerza o carácter distintivo (cf. art. 5.1.b LM) al ser *indicativo* del género del producto o servicio y *no distintivo* del producto o servicio de una empresa del mismo o similar producto o servicio puesto en el mercado por otra empresa. Además, la prohibición se basa en una sólida razón de orden concurrencial: el signo genérico es *necesario*. No puede ser objeto de atribución exclusiva o monopolio a favor de nadie ya que rige sobre el mismo el principio concurrencial de libre disponibilidad por tratarse de un elemento esencial o necesario en el tráfico económico en función de la identificación del producto o servicio a favor de todos aquéllos que compiten en el mismo sector del mercado. Son genéricos los signos que *semántica* o *gráficamente* identifican el género al que pertenece el producto o servicio a distinguir con la marca así como sus especies [*v. gr.*, las denominaciones “yogur”, “renting”, “vino”, o la imagen común de una mesa aplicada a la distinción de tal clase de producto; FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado*, cit., pág. 125; MASSA-

GUER, "Marca", cit., pág. 4174; DE LA FUENTE GARCÍA, "Las marcas", en AA.VV., *Propiedad industrial. Teoría y práctica*, Madrid (Centro de Estudios Ramón Areces), 2001, pág. 129; caso "Espetec", STS de 17 de marzo de 1997].

16. La prohibición de registro del signo genérico ciñe su ámbito de aplicación al caso de los signos compuestos en *exclusiva* por esta clase de signos. Resulta lícito, pues, el registro como marca de la conjunción o combinación de dos o más signos de este u otro tipo siempre que el conjunto obtenga fuerza distintiva por sí mismo (art. 5.3 LM). También es lícito el uso de un signo genérico desde el punto de vista de su significado semántico o, acaso, gráfico, cuando el mismo se aplica a la distinción de productos o servicios no pertenecientes al género o especie propia de los productos o servicios que semántica o gráficamente designa. Basta al efecto con que el signo sea suficientemente arbitrario respecto del objeto a distinguir de forma que, en ese uso, tenga un carácter de fantasía (ej: "caramelo" para distinguir prendas de vestir).

17. La prohibición de registro del signo genérico comprende en su ámbito a las denominaciones genéricas en lengua española y en cualesquiera de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas de España ("Patxarana", "Amanida"), así como las denominaciones pertenecientes a alguna lengua romance ("Petit suisse"). También ha de comprender las expresiones genéricas en idiomas de distinta etimología si el significado de la denominación puede reputarse conocido por el adquirente o usuario normalmente informado del concreto producto o servicio de que se trate (especialmente los términos en lengua inglesa, *v. gr.*, "renting"); asimismo, se entiende, con autoridad, que esta prohibición debe extender su ámbito a cualquier idioma de la Unión Europea por virtud del principio de libre circulación de mercancías y servicios, ya que este principio implica la libre disponibilidad de los signos genéricos a favor de cualquier operador que, establecido en cualquiera de los Estados miembros, comercialice sus productos en el ámbito de la misma (cf. FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tra-tado*, cit., pág. 126).

B) Signos habituales y signos vulgarizados.

18. No podrán registrarse como marca los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio (art. 5°.1.d LM). El signo puede ser habitual *ab initio* según tales costumbres del comercio o bien puede serlo de forma sobrevenida a consecuencia de su uso según esas mismas costumbres unido a circunstancias tales como la falta de una actividad idónea por parte de su titular para evitarlo, caso en el cual se suele designar con el término *vulgarizado*. Este último supuesto es tratado por la LM como causa de *caducidad* del registro según art. 55.1.d LM, que dispone la misma *cuando en el comercio se hubiera convertido* (la marca), *por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada*.

19. Esta prohibición de registro restringe su ámbito a los signos que se compongan *exclusivamente* por signos o indicaciones que se han convertido en *habituales* para designar los productos o los servicios según los criterios relativos al *lenguaje común y/o al de las costumbres leales y constantes del comercio* (Tirantes; Termo, Celofán). Para que la prohibición resulte activada se requiere, pues, al igual que en el caso anterior, que el elemento habitual y/o vulgarizado constituya por sí solo la composición *exclusiva* del signo. Cabe, pues, añadir otros elementos junto al habitual y/o vulgarizado para así obtener un conjunto con fuerza distintiva propia susceptible de registro.

20. Lo que haya de reputarse habitual y/o vulgarizado a estos efectos ha de ser identificado o valorado con arreglo al lenguaje *común* (no, por tanto, según el diccionario de la Real Academia Española u otros criterios de *auctoritas*) y/o las costumbres *leales y constantes* del comercio. La *lealtad* ha de ser valorada según las pautas propias del acto concurrencial (acto

de mercado con finalidad concurrencial acorde con la buena fe en sentido objetivo, arts. 1º a 5º LCD) La *constancia* implícita permanencia o arraigo en el uso del signo como medio habitual en el sector profesional o de mercado para designar una concreta clase de producto o servicio. Ello indica la posibilidad del titular de evitar posibles vulgarizaciones de marcas registradas mediante la adopción de las adecuadas prácticas de marketing dirigidas a impedir aquel efecto (así, ante el riesgo de vulgarización de una conocida marca identificativa de yogur, se realiza una campaña publicitaria que tiende a enfatizar la denominación genérica del producto —yogur— y de su signo distintivo). La OAMI ha entendido que el término “Supreme” no es registrable como marca en base a este supuesto de prohibición; por la misma razón, ha denegado el registro de los colores *verde claro* y *amarillo* por entenderlos habituales o vulgarizados en función de su libre disposición como habituales o usuales en el comercio en general [CASADO CERVIÑO, *El sistema comunitario de marcas (normas, jurisprudencia y práctica)*, Valladolid (Lex Nova), 2001, págs. 131-132].

C) Signos que se compongan exclusivamente de elementos o signos actual o potencialmente descriptivos.

21. Se consideran descriptivos los signos que *sirven o pueden servir en el comercio para designar las propiedades o características de los productos o servicios* y, en particular, las referidas a *la especie* (helado “de fresa”), *la calidad* (v. gr. supremo, excelente, tinto, blanco, *light*, sin plomo), *la cantidad* (v. gr. docena, kilo, mega, giga, etc.), el destino (v. gr. after shave, after sun; gafas “de sol”; programa informático “para PC”), *el valor* (v. gr. original, auténtico), *la procedencia geográfica* (v. gr. denominaciones de regiones, comarcas, u otros lugares geográficos con aptitud actual o potencial de constituir indicación sobre la procedencia de los productos o servicios distinguibles con la marca; la OAMI ha denegado la marca “Zurich” para servicios de seguros pero no las marcas “Cambridge” para libros y “Casablanca” para tabaco), *la*

época de producción del producto o de la prestación del servicio (v. gr. meses o estaciones) u otras de sus *características* (art. 5.1.c LM; art. 7°.1.c RMC). Es de destacar que la LM, de acuerdo con la Directiva 89/104/CE (art. 3.1.c), ha incluido en el ámbito de la prohibición a los signos *potencialmente* descriptivos (“que puedan servir”), de forma que la OEPM podrá rechazar el registro de aquellos signos con potencial descriptivo desde el punto de vista del mercado (“en el comercio”) y en relación con los productos o servicios a cuya distinción se pretenda aplicar el signo en cuestión, así como podrá ser ejercitada la acción de nulidad contra los mismos en caso de haber sido concedido su registro.

22. El signo descriptivo, aisladamente considerado, carece de fuerza distintiva por virtud de su *función*. Ésta no es la de distinguir o indicar el origen empresarial de los productos o servicios sino la de *proporcionar información* al mercado en general sobre ciertas propiedades o características de los productos o servicios de determinado género o especie de productos o servicios (FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado*, cit., pág. 131). Por ello, esta clase de signo ha de quedar en el ámbito de la libre disponibilidad a favor de los operadores del sector como principio básico del orden concurrencial. Consecuentemente, esta prohibición pretende asegurar la libre disponibilidad de tal clase de términos o expresiones a favor de empresarios y consumidores en general (pues el signo descriptivo también actúa en función del derecho de información de éstos) y, por tanto, impedir la obtención de posiciones de monopolio potencialmente perpetuos sobre términos o expresiones con función identificativa, en términos de mercado, de propiedades o características de los productos o servicios según su clase o naturaleza.

23. La prohibición se aplica igualmente a las *expresiones en idiomas extranjeros* en los mismos casos en que esa extensión opera para los signos genéricos; por tanto, en cuanto al idioma de la denominación descriptiva han de realizarse similares consideraciones a las expuestas respecto al signo genérico (ver FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado*, cit., pág. 133). La OAMI

ha rechazado el registro, por descriptivo, del signo "Telepaela" aplicado a la distinción de platos preparados, así como el del signo "Companyline" para distinguir prestación de servicios por vía telemática a favor de empresas; se ha rechazado el registro del signo "Bio" como clase de yogur por descriptivo (SAP Barcelona, secc. 15^a, de 27 de octubre de 2000). El signo descriptivo puede adquirir fuerza distintiva si se incluye en un conjunto con sustancia o fuerza distintiva propia (Caixa Galicia, el Periódico de Catalunya).

D) Adquisición sobrevenida de fuerza distintiva por signos habituales y/o descriptivos (*secondary meaning*).

24. La prohibición de registro de signos habituales y/o descriptivos puede decaer si queda acreditado que el signo usado como marca ha adquirido *capacidad distintiva sobrevenida* a consecuencia de su uso respecto de los productos o servicios para cuyo registro se solicita (*secondary meaning*) (arts. 5.2 y 51.3 LM, 7.3 RMC) [*vid.* GÓMEZ SEGADÉ, "Fuerza distintiva y *secondary meaning* en el derecho de los signos distintivos", en *Estudios sobre marcas* (coord: NAVARRO CHINCHILLA/VÁZQUEZ GARCÍA), Granada (Comares), 1995, págs. 345 y sigs.]. Es este un concreto supuesto de desaparición de las causas de nulidad previstas en el art. 5.1.b, c y d LM que lleva aparejada la extinción de la correspondiente acción de nulidad: *no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento* (art. 51.3 LM). La adquisición sobrevenida de carácter distintivo por un signo inicialmente incurso en esta clase de prohibición absoluta ha de ser probada por quien tenga interés en defender u obtener su registro y, al tiempo, sea solicitante de buena fe del mismo (porque ha sido su usuario habitual o bien porque ha adquirido tal derecho al registro de forma legítima). La atribución o reconocimiento de adquisición sobrevenida de fuerza distinti-

va a favor de un signo carente de idoneidad en línea de principio depende principalmente de los siguientes factores (ver FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado*, cit., págs. 145 y sigs.), casi todos ellos incluidos en el art. 8.2 LM respecto a la acreditación del carácter notorio o, acaso, renombrado, de una marca: *a)* el nivel de uso previo y habitual del signo como marca; *b)* la cuota de mercado alcanzada por los productos o servicios distinguidos por el signo; *c)* las inversiones (financieras, pero también las no financieras) realizadas por el titular del signo cuyo registro se solicita; *d)* la proporción de sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole procedencia empresarial gracias a la marca; *e)* la extensión geográfica de su uso; *f)* la reputación o prestigio alcanzado por los productos o servicios distinguidos. De este modo, si llega a ser salvada esta prohibición, queda relativizado su carácter absoluto en función del uso del signo condicionante del derecho de marca sobre el mismo al poderse constatar un cambio semántico de su significado según los criterios relativos al *lenguaje común y a las costumbres leales y constantes del comercio*, que le dotan *sobrevenidamente* de capacidad distintiva (de interés, STJCE de 4 de mayo de 1999, caso «Chiemsee», ver CASADO CERVIÑO, *El sistema comunitario de marcas*, cit., pág. 156). El *secondary meaning* relativiza de este modo el fundamento general en el orden público de esta prohibición, para pasar a amparar la posición competitiva adquirida por el sujeto titular del signo en cuestión.

E) Signos excesivamente simples o complejos.

25. Asimismo, en función de su carencia de capacidad o fuerza distintiva, pueden incurrir en prohibición absoluta de registro los signos *excesivamente simples* tales como, por ejemplo, los compuestos exclusivamente por una o dos letras o cifras, o por figuras simples tales como un círculo, o un cuadrado, o configuraciones de líneas de singular simpleza. No obstante, han sido registradas como marca combinaciones de letras como IX, HD, HG, HQ, HP y figuras bastante simples como el gráfico de ese boomerang típico de la entonces Nike

(en España, cf. STS de 22 de septiembre de 1999). Asimismo el *eslogan* puede carecer de fuerza distintiva si llega a resultar *excesivamente largo y complejo* (indicio de ello puede ser su significado más publicitario que distintivo; *vid.* MASSAGUER, "Marca", cit., pág. 4172). Al respecto, la OAMI ha admitido el registro como marca de eslóganes que traducidos significan algo así como: "la belleza no es para mirarla sino para gozarla" para distinguir cosméticos, "piensa en el futuro cuando aún estás a tiempo" para planes de pensiones; el conocido "*Just do it*"; "No sueñes, conduce" para el coche Jaguar; en cambio, no se admitió en su día el registro como marca del eslogan "Cafés a la crema Marcilla nuevo sistema de tueste gran aroma" (STS de 18 de julio de 1989).

2. *Signos carentes de susceptibilidad de representación gráfica.*

A) **Significado de la prohibición.**

26. La prohibición absoluta relativa a la falta de susceptibilidad de representación gráfica de un signo encuentra su sentido en el art. 5º.1.a LM que abarca a los signos que no pueden constituir marca por no ser conformes a su mismo concepto legal (art. 4º LM; cf. art. 7 RMC). Esta prohibición versa sobre el signo en sí mismo considerado, esto es, sin tener en cuenta los productos o servicios a cuya distinción se trata de aplicar y, en particular, prestando consideración exclusiva a sus condiciones intrínsecas para ser claramente percibido y diferenciado sensorialmente. En consecuencia, esta prohibición exige que todo signo que pretenda ser constitutivo de marca deba ser claramente identificable *per se* así como deba tener aptitudes propias para ser diferenciado de los demás según su clase o naturaleza. En ello debe encontrarse el sentido último de la susceptibilidad de "representación gráfica" del signo como requisito de idoneidad para ser registrado como marca. Por ello, son destinatarios de prohibición absoluta de registro los signos carentes de tal susceptibilidad.

27. La susceptibilidad de representación gráfica del signo como presupuesto de su condición jurídica de marca viene fundada y exigida por la necesidad de su examen, publicación oficial de su solicitud y acaso concesión (CASADO CERVIÑO, *El sistema comunitario de marcas*, cit., pág. 122; FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado*, cit., pág. 124) así como en la necesidad de certeza en las condiciones de su uso y configuración una vez resulte concedido y registrado. Se trata, pues, de una prohibición de registro que actúa en función de la adecuada protección de los intereses generales, así como de los intereses de terceros titulares de derechos anteriores eventualmente incompatibles con el nuevo signo (pero nótese que el TJCE ha admitido el registro como marca olfativa del “olor a hierba recién cortada” por su sola descripción verbal; por su parte, la OAMI ha denegado el registro de la marca sonora consistente en el sonido “klik” según su sola descripción verbal). Este requisito del signo es especialmente interesante respecto de los signos no perceptibles *visualmente* tales como los sonoros, los olfativos y, en su caso, los táctiles; sin perjuicio de tener interés también respecto de algunos visuales como el color o los hologramas (cf. art. 4.º.2 LM). Por consiguiente, la exigencia de susceptibilidad de representación gráfica resulta especialmente intensa respecto del signo olfativo, del sonoro y del táctil. Éstos han de ser perceptibles adecuadamente en función de posibilitar la certificación oficial de su propia configuración o identidad a efectos de su registro, y por otra parte, en función de asegurar su entidad o capacidad distintiva respecto de los similares o pertenecientes al mismo género o especie que pudieran entrar en conflicto con ellos en las circunstancias de su uso como marca. No obstante, debe hacerse constar la debilidad y consiguiente escasez de marcas distintas a las perceptibles visualmente.

B) El registro como marca del color por sí solo.

28. En conexión con este supuesto de prohibición se ha de anotar que, por influencia del RMC y de la Directiva 89/104/CE (cf. art. 3º), así como por virtud de la actuación de

la propia OAMI, que lo ha admitido, ha desaparecido la prohibición de registro como marca del *color por sí solo* (cf. art. 11.1.g LM de 1988) a pesar de las fundadas objeciones sobre su carencia de fuerza distintiva, por un lado, y las relativas a la considerable ventaja competitiva que puede ser conferida a favor del titular de tal clase de marca, aspecto este de discutible legitimidad en el ámbito de un sistema de economía abierta y libre competencia, por otro. No obstante, lo cierto es que, desaparecida la prohibición, el color por sí solo, esto es, sin forma o combinación determinada, resultará registrable como marca una vez entre en vigor la LM 17/2001. La necesaria *seguridad* sobre la concreta *tonalidad* del color objeto de registro como marca —pues no se registra un color *in toto* sino una concreta tonalidad de éste— puede ser obtenida mediante su fijación a través de técnicas electrónicas o informáticas. La aptitud del color por sí solo para su registro como marca requerirá, además, condiciones y datos seguros tales como, por ejemplo, su inusual y característica tonalidad (que no tenga carácter *habitual* en el comercio) y, acaso, que la marca se dirija a distinguir productos o servicios muy determinados o bien destinados hacia círculos de adquirentes muy delimitados. La OAMI ha registrado, entre otros, el color violeta característico del envasado del chocolate “Milka” pero ha rechazado el registro de colores como el verde claro (caso “Light green”, FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado*, págs. 167-169) o el amarillo común por considerarlos de orden genérico o de uso habitual en el mercado y que, por tanto, deben permanecer en el ámbito de la libre disponibilidad a favor de los operadores en los diferentes sectores del comercio, la industria y los servicios.

3. *Signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.*

29. No son susceptibles de constituir marca (ni nombre comercial) los signos contrarios a la Ley, el orden público o las buenas costumbres (art. 5.1.f LM). Son *ilícitos* los signos contrarios a la Ley en general, siempre que ésta tenga carácter

imperativo. Son *contrarios al orden público* los signos que de algún modo atenten (incumplan, ridiculicen, excluyan) contra valores, principios y reglas recogidos, protegidos o reconocidos en normas de orden fundamental tales como la Constitución de 1978, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de 2000, o la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como a las resoluciones de los organismos competentes para resolver cuestiones sobre tales normas fundamentales (Tribunal Constitucional, Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo). Son *contrarios a las buenas costumbres* los signos que contravengan directa o indirectamente los principios básicos de orden político, social, moral o económico que informan nuestra Sociedad, Cultura o modo de vida y, en especial, aquéllos que puedan afectar a la sensibilidad media de la ciudadanía [*v. gr.*, signos atentatorios contra la dignidad de la persona y de la infancia, signos antidemocráticos, signos evocadores de la drogadicción, la violencia, la falta de respeto al medio ambiente; signos contrarios a la dignidad de los sexos, a la libertad religiosa —siempre que se trate de confesiones compatibles con el orden público y los principios democráticos—, signos que supongan uso inapropiado de efigies o símbolos de culto —cf. art. 3.2.b Directiva 89/104/CE—; signos zafios, provocadores, burdos o de mal gusto; de interés en este sentido fue el caso McGinley, USPQ, 206, págs. 753-756 (TTAB, 1979), donde la Oficina norteamericana de marcas denegó el registro de la constituida por un hombre y una mujer desnudos, besándose, con base en la difusión que la misma podía tener en todos los sectores de la población, especialmente los niños y formuló el principio *Sociedad tolerante no equivale a Sociedad licenciosa*; por su parte, la OAMI ha rechazado el registro de signos que constituyen palabrotas o expresiones de escaso gusto tales como “bollox”, “Fuck of de year”, “balle”; ha admitido “cannabis” para ropa y “hot sex”]. Son posibles casos en los que el carácter ilícito del signo proceda no de su forma o configuración considerada aisladamente, sino de su conexión con los productos o servicios a cuya distinción se proyecta (FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado*, cit., pág. 159 cita como ejemplo de casos regulares el uso como marca de símbolos cristianos para distinguir publi-

caciones de tal carácter u objetos destinados al culto; en cambio resultaría ilícito el recurso a tales signos para distinguir productos de la clase 25).

4. *Signos oficiales y de interés público.*

30. Es ilícita y, por tanto, prohibida, la marca que *reproduzca o imite* símbolos o *signos oficiales*, españoles o extranjeros (art. 6 *ter* CUP; art. 5.1.j-k LM). En el caso de los signos españoles la prohibición comprende en su ámbito a los emblemas (bandera, escudo, condecoraciones, etc.) de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales (art. 5.1.i LM). La prohibición comprende asimismo la simple inclusión en una marca de signos tales como insignias, emblemas o escudos que, no incluidos entre los anteriores, *sean de interés público* (art. 5.1.k LM; art. 3.2.c Directiva 89/104/CE). Esta extensión de la prohibición de registro de los signos oficiales a los que *sean de interés público*, es interesante en cuanto permite incluir en su ámbito supuestos como, por ejemplo, las *simples denominaciones* de entidades u organismos oficiales o integrados en organismos oficiales (ej: "Universidad de Murcia", "Facultad de Derecho", etc.) así como a otros símbolos y emblemas propios de tales instituciones, entidades o dependencias públicas o de interés general, incluso aunque carezcan de carácter público (como, por ejemplo, los signos propios del Comité Olímpico Internacional).

La prohibición de registro de los signos oficiales puede ser salvada con carácter relativo. En efecto, la entidad, instancia o poder público que resulte competente puede otorgar autorización para la reproducción o imitación de sus signos en una marca. Pero esta autorización no puede alcanzar al signo oficial como composición exclusiva de la marca ni el uso o configuración de la misma puede resultar engañoso. La OAMI, con buen criterio, viene denegando el registro de signos con la expresión "euro" así como los que incluyen, total o parcialmente, la corona de doce estrellas sobre cielo azul propia de la bandera de la UE.

5. Signos engañosos.

31. Es engañoso el signo que, con carácter general, *pueda inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad, o la procedencia geográfica del producto o servicio* (art. 5.1.g LM). El signo engañoso atenta *per se* contra los principios de veracidad y honestidad inherentes a toda actividad concurrencial (cf. arts. 4-5 LGP y art. 7 LCD), en la cual se insertan las marcas como elemento de gran relevancia; el signo engañoso puede resultar asimismo incompatible con la función de la marca de indicación del origen del producto o servicio.

32. Nótese que para que esta prohibición quede activada basta con que el signo sea *susceptible de generar error o confusión* en el potencial adquirente del producto o servicio marcado (“*puedan inducir al público a error*”). No es preciso, pues, que quede acreditado el *resultado* empírico engañoso, aunque, por supuesto, de constatarse éste, se constata de pleno el carácter engañoso del signo y la aplicación directa de la prohibición. El signo engañoso lo es en función de su susceptibilidad de producir en el potencial adquirente o usuario la creencia de que el producto o servicio es portador de determinadas características o propiedades, o bien de que puede producir funciones que en realidad no proporciona (o no las ofrece con la intensidad que cabría esperar según la propia configuración del signo), o bien porque indica o *sugiere* (“*puedan inducir al público a error*”) falsamente una procedencia geográfica.

33. La determinación del carácter engañoso del signo exige un juicio objetivo según criterio del prototipo medio del adquirente o usuario interesado en los productos o servicios a designar por la marca sobre la base de la relación existente entre éstos y el signo presuntamente engañoso (*v. gr.* “Orolex” para distinguir productos de bisutería; “Lifting” para cosméticos, *vid.* STJCE de 13 de enero de 2000, asunto Estée Lauder/Lancaster). Asimismo, el concepto del *público* suscep-

tible de ser inducido a error por la marca engañosa es un elemento de singular influencia ante la formación del juicio sobre ese carácter engañoso. Tal *público* es un concepto determinable en su extensión. En abstracto, se tratará del grupo de adquirentes típicos del producto o servicio distinguido por la marca; más en concreto: como pauta puede entenderse que se tratará del público en general ante productos o servicios de uso y consumo generalizado mientras que su ámbito será proporcionalmente más restringido ante productos de uso y consumo más especializado. Asimismo, el nivel medio de los adquirentes típicos del producto o servicio marcado debe influir decisivamente en la tarea de determinación del posible carácter engañoso del signo. El signo puede ser engañoso de forma directa o descriptiva, pero también por su susceptibilidad de inducir a error de modo indirecto o sugestivo. La OAMI ha denegado, por engañosos, el registro de signos como: "Olio d'oliva integrale", "Onlyglass", "EU championship in business management".

34. Conviene indicar que el signo puede ser engañoso *ab initio* pero también puede devenir engañoso de forma sobrevenida, caso en el cual también podrá ser ejercitada con fundamento la acción de nulidad o de caducidad contra el mismo (arts. 51.1.a y 55.1.e LM) (DE LA FUENTE, "Las marcas", cit., pág. 131).

35. Las *indicaciones geográficas* comunes o conocidas en relación con los productos o servicios deben considerarse incluidas en la prohibición de forma directa ya que tales denominaciones deben permanecer en el acervo de denominaciones de libre disposición a favor de los empresarios establecidos en el sector o relacionados comercialmente con él, incluso si se trata de denominaciones extranjeras (FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado*, cit., pág. 138). Sobre la delimitación del carácter engañoso de las *indicaciones geográficas* conviene anotar que la prohibición puede venir matizada de acuerdo con las circunstancias y con la clase de producto o servicio distinguido. Así, si el lugar geográfico cuyo registro como marca o nombre comercial se pretende es generalmente desconocido por los sectores interesados no parece que deba obstar el registro (STJCE de 4 de mayo de 1999); tampoco cabrá reputar enga-

ñoso el signo, con carácter general, si la denominación es también un nombre o apellido de general extensión; tampoco si la indicación no se usa como indicación o lugar geográfico de procedencia del producto o servicio o, también, ante la escasa o nula relación del lugar geográfico con los productos o servicios marcados (“Óptica Jaén”, STS de 13 de julio de 1990; “Mont Blanc” para instrumentos de escritura; no obstante, como se ha visto, la OAMI ha rechazado el registro de la denominación geográfica *Zurich* para distinguir servicios de seguros) [vid. MASSAGUER, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid (Civitas), 1999, págs. 250 y sigs.; FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado*, cit., pág. 140; CASADO CERVIÑO, *El sistema comunitario de marcas*, cit., págs. 145-146)]. El TJCE, en la citada STJCE de 4 de mayo de 1999, ha aplicado la doctrina del *secondary meaning* o fuerza distintiva sobrevenida en un supuesto de registro como marca de un lugar geográfico.

36. Conviene distinguir entre el signo *engañoso* y el signo *sugestivo*. Este último encierra la referencia a una propiedad, condición, característica de calidad o función *cierta y comprobable* del producto o servicio distinguido (cf. art. 5.1 LGP; cf. MASSAGUER, *Comentario*, cit., págs. 245-248), por lo que éstos, en principio, no ingresan en el marco de la prohibición del signo engañoso (Securitas, Sanex, Pladur, Frenadol; observa FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado*, cit., pág. 132, que para captar el mensaje informativo encubierto en una denominación sugestiva, el consumidor tiene que realizar un esfuerzo intelectual e imaginativo; por el contrario, una denominación descriptiva comunica inmediatamente al consumidor medio la correspondiente información sobre las características del producto o servicio).

6. *Signos que contengan indicaciones geográficas (originales o traducidas) aplicados a la distinción de vinos o de bebidas espirituosas y que resulten improcedentes por no tener la procedencia geográfica indicada por el signo geográfico.*

37. Esta nueva prohibición es fruto del Acuerdo TRIP’s o ADPIC (DOCE L 336 de 23 de diciembre de 1994) y también

del Reglamento CE 1493/1999 (de aplicación directa en España y que conviene considerar) y se inserta en el ámbito de la rica problemática relativa al empleo de denominaciones geográficas como indicaciones de procedencia (ver CASADO CERVIÑO, *El sistema comunitario de marcas*, cit., págs. 147-155). La prohibición se extiende a todo signo que *contenga* o *consista* en indicaciones de procedencia geográfica (aunque no sean denominaciones de origen en sentido propio) y resulte aplicado a la distinción de vino o de bebida espirituosa cuando éstos no tengan la procedencia original indicada o sugerida por la indicación geográfica. La prohibición actúa con independencia de que del contexto del signo o de la presentación del producto pueda deducirse que la indicación geográfica no es la verdadera o auténtica. Así, la prohibición no queda desactivada si se indica en el contexto del signo o de la presentación la verdadera o auténtica procedencia del vino o bebida espirituosa o se recurre a utilizar la misma indicación geográfica traducida o, junto a ella, se añadan términos o expresiones deslocalizadoras o de “desmentido” tales como las palabras “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras de análogo significado (art. 5.1.h LM; arts. 7.1.c, g, j, y 142 RMC; cf. R. CE núm. 1493/1999, de 17 de mayo).

38. Conviene considerar que esta nueva prohibición de registro es, en realidad, un supuesto concreto de represión de acto de competencia desleal de engaño (art. 7º LCD; MASSAGUER, *Comentario*, cit., págs. 249 y sigs.) que se articula en este caso a través de la LM en lugar de a través del régimen general representado por la LCD dado que aquélla ofrece mejores medios y garantías. En efecto, sin perjuicio de ser posible la represión de tal conducta a través de la LCD (en especial cuando el signo en cuestión sea usado sin ser constitutivo de marca registrada), se incluye también en el ámbito del régimen de la marca con el propósito de reforzar la protección de los intereses generales incididos por esta clase de conducta ya que la LM puede ser idónea para mejorarla respecto del régimen de la LCD (en especial porque la acción de nulidad es imprescriptible mientras que la acción derivada de LCD puede prescribir, *vid.* art. 21 LCD).

39. La activación de esta prohibición requiere la confluencia de los siguientes presupuestos: *a)* la solicitud y/o la obtención del registro como marca de un signo que *consista o contenga* indicaciones de procedencia geográfica; *b)* que la indicación geográfica sea *improcedente* (concepto más amplio que el de la falsedad, el riesgo de confusión o la simple inexactitud), para lo cual ha de bastar que la misma no se ajuste al auténtico origen geográfico del vino o de la bebida espirituosa; *c)* que la marca se aplique a la distinción de vinos o de bebidas espirituosas (tales son las bebidas alcohólicas en general, parece que con independencia de su clase y de su graduación alcohólica, ver CASADO CERVIÑO, *El sistema comunitario de marcas*, cit, pág. 141). Nótese que la prohibición se activa por virtud de la simple inclusión en el signo constitutivo de marca de una indicación de estas características (“contenga”). Por otra parte, también cabe insistir en que el término clave de la prohibición se halla en la palabra *improcedentes*. Con ella la prohibición comprende no solamente las indicaciones claramente falsas sino también aquéllas que puedan resultar incompatibles con una denominación de origen o con la simple indicación de procedencia geográfica que no se compagine con la contenida o sugerida por la marca.

7. *Signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.*

A) **La forma tridimensional como marca.**

40. La forma tridimensional puede ser registrada como marca. La LM parte de un principio general favorable a su admisibilidad como clase de marca por su configuración; entre ellas incluye, a título enunciativo, los envoltorios, los envases y la forma del producto o la de su presentación (cf. art. 4º.2.d LM). La prohibición se restringe entonces hacia tres concretos grupos de supuestos con los que se intenta garantizar el libre uso de formas genéricas y necesarias, por lado, y por otro,

resolver el conflicto entre institutos confluyentes con esta clase de marca como son el modelo de utilidad y los institutos protectores del diseño industrial (en especial, la invención y creación estética de aplicación industrial cuya protección temporal es *limitada* frente a la función propiamente distintiva de la marca cuya protección temporal es potencialmente *ilimitada*). Ello explica, básicamente, las siguientes prohibiciones al registro como marca de las siguientes clases de forma tridimensional (art. 5°.1.e LM; art. 3°.1.e Directiva 89/104/CE; art. 7°.1.e RMC).

B) La forma impuesta por la propia naturaleza del propio producto (forma genérica).

41. Esta prohibición de registro tiene el mismo fundamento que la prohibición de registro de los signos genéricos y necesarios en general: impedir el registro de las formas habituales de determinado género o especies de productos y su consecuente potencial monopolización perpetua a favor del titular de la marca; no cabe, pues, el registro como marca de la forma *usual* de los productos del correspondiente género o subgénero (formas genéricas de productos como, por ejemplo, un coche, un zapato, un traje, pastillas de detergente, película de video, o un muñeco).

C) La forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico (forma-utilidad).

42. Esta prohibición de registro trata de evitar que la concesión de una marca con esa configuración actúe como factor excluyente de la limitación temporal inherente al que sería su cauce propio de protección, la patente o, con más relieve, el modelo de utilidad, y se monopolice de este modo, con duración potencialmente ilimitada, una forma tecnológicamente necesaria, de forma que los competidores se verían privados de una forma indispensable para competir eficazmente. Ante tales supuestos resulta que la forma no es mera estética o ele-

mento distintivo del producto sino que la forma es factor determinante de la función o utilidad del propio producto según su naturaleza y, por tanto, elemento intrínseco del mismo sin la cual éste no puede cumplir su función o utilidad. El criterio de apreciación de este factor vendrá dado, principalmente, por el art. 143 LP y tiene especial interés en el caso de las marcas-envase (ver FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado*, cit., págs. 152-153, quien cita criterios que pueden servir para detectar la existencia de envases “técnicamente necesarios”, en expresión de DE LA FUENTE, “Las marcas”, cit., pág. 131, que desatan la prohibición de registro como que el envase sea más duradero o más barato o resistente; o el propio solicitante haya expresado que el envase proporciona ventajas comprobables más allá del mero carácter distintivo, o no existen formas alternativas al envase propuesto como marca). Se incluyen aquí los modelos de utilidad que han devenido de dominio público por caducidad. La OAMI, por su parte, viene entendiendo como condición precisa para el registro de un envase como marca que éste sea suficientemente distintivo sin necesidad de adjuntarle etiqueta (envases de Granini, Perrier, Coca-Cola), aunque la etiqueta puede formar parte de la marca-envase. Ha rechazado el registro de la tradicional lata de aceite de automóvil y de las pastillas de detergente para lavadora en su forma semejante a la genérica.

D) La forma que dota de valor sustancial al producto.

43. En este caso la protección ha de canalizarse a través de los institutos protectores del diseño industrial o, en su caso, de la propiedad intelectual. Criterio básico para la formación del juicio sobre la aplicación de esta prohibición es la verificación de si la forma actúa no sólo como distintivo sino, además, como factor determinante del éxito o la competitividad del producto en el mercado porque la forma, más que carácter distintivo, tiene carácter ornamental o de diseño (el atractivo estético condiciona la demanda); de forma que se impondrá entonces su protección por medio de los institutos del diseño industrial y/o, acaso, a través del derecho de autor (nótese,

no obstante, que la OAMI ha admitido el registro como marca del diseño del Mini-Austin; se ha rechazado por esta causa el registro de las piezas propias del juego "Lego").

IV. PROHIBICIONES RELATIVAS

1. *La falta de disponibilidad del signo como fundamento de las prohibiciones relativas de registro.*

44. Las prohibiciones relativas se regulan en los artículos 6 a 10 LM. Protegen intereses relativos a la propia coordinación interna y eficiencia externa del sistema de marcas y nombres comerciales y, sobre todo, los intereses objetivos de quienes resultan titulares de signos y otra clase de derechos anteriores que resulten incompatibles o susceptibles de ser lesionados por el otorgamiento ulterior a favor de terceros de derechos de marca o nombre comercial cuyo signo consista en signos o denominaciones idénticas o similares al objeto de aquellos derechos anteriores. Más en concreto, tales intereses pueden agruparse en los siguientes sectores: *a)* el de los titulares de los derechos de marca y de nombre comercial con efectos en España ya otorgados o solicitados y en vigor en la fecha de solicitud del nuevo signo, interés de carácter general ya que de su adecuada protección depende la eficiencia del sistema de marcas; *b)* el interés general de los potenciales adquirentes de productos o servicios en distinguirlos suficientemente de los iguales o similares que se ofrecen en el mercado; *c)* el interés de los titulares de derechos de la personalidad anteriores; *d)* el interés de las personas jurídicas en la protección de sus denominaciones ante el registro por terceros de las mismas como marcas o nombres comerciales; *e)* el interés de quienes han obtenido prestigio o renombre en el mercado en impedir el aprovechamiento indebido por otros de su reputación o prestigio.

45. Una de las innovaciones más importantes de la nueva LM consiste en que la OEPM dejará de examinar *ex officio* la

posible incursión del signo cuyo registro como marca o nombre comercial sea solicitado en alguna de estas prohibiciones a salvo la prevista en el art. 9º.1.b LM, relativa al registro como marca o como *nombre comercial del nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante* (art. 20 LM). A lo más, y a efectos puramente informativos, se limitará a comunicar la publicación de la solicitud de registro a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por la propia OEPM de acuerdo con sus disponibilidades técnicas o materiales, y que, en virtud de lo dispuesto por los artículos 6 y 7 pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud (art. 18.4 LM). Es evidente que este nuevo sistema, introducido, en especial, a remolque del sistema de la Marca Comunitaria, hará más gravosa la posición de los titulares de signos registrados anteriores en el sentido de que el mantenimiento de su derecho devendrá más costoso ya que la OEPM se desentiende de su tutela directa lo que determinará que, por un lado, ésta haya de ser encargada a profesionales de esta vigilancia y, por otro, resulta que cada acto de oposición al registro de nuevas solicitudes exige el pago de la correspondiente tasa (de 38'56€ por cada acto de oposición, cf. Anexo LM, apartado 1.7). Esta innovación, por reductora de la seguridad que el procedimiento de registro según la LM de 1988 atribuía a favor de los titulares de signos registrados anteriores, no parece digna de elogio; máxime si se consideran los pretendidos fundamentos a la misma según el nº IV pf. 3º de la Exposición de Motivos: *alinearse con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud y, finalmente, ganar en rapidez y eficacia (...)* además que, según también la Exposición de Motivos, este abandono de la tutela *ex officio* y directa por la OEPM a favor de los titulares de signos anteriores, resulta más acorde con los intereses de éstos porque *su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley*

de todas las garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos. En efecto, los fundamentos aducidos no son consistentes ya que no parece lo más acertado alinearse con otros sistemas cuando tales no ofrezcan mejores ventajas que el propio. Tampoco puede afirmarse, en rigor, que con su examen de oficio la Administración contribuyese a plantear conflictos artificiales ya que el titular del signo anterior tenía, como ahora, la facultad de oposición y en ningún caso parece que la Ley *impusiera* la defensa de sus signos a tales titulares anteriores. Por ello, quizá se gane en rapidez, pero es discutible que con el nuevo sistema se gane en eficacia si con ello entendemos en dotación de seguridad a favor de los titulares de signos registrados anteriores.

2. *Prohibición de registro de signos idénticos o semejantes a marcas y/o nombres comerciales anteriores.*

Esta prohibición comprende los siguientes grupos de casos:

- A) **Prohibición de registro de signos idénticos a marca registrada anterior o a nombre comercial registrado anterior para designar productos o servicios idénticos a los designados por la marca anterior o para designar a persona con actividades idénticas a las comprendidas por el nombre comercial anterior.**

46. Este primer supuesto de prohibición relativa destaca porque actúa en términos absolutos; esto es, sin necesidad de que haya de ser valorada la eventual concurrencia del *riesgo de confusión*, ya que la Ley lo presume *iuris et de iure* en aplicación de la Directiva 89/109/CE (art. 4.1). La Directiva 89/104/CE permite a los Estados miembros admitir la convivencia entre marcas idénticas que identifiquen los mismos productos o servicios si bien indica que ello ha de realizarse "en las circunstancias apropiadas" (cf. art. 4.5). La LM no ha

hecho uso de esta autorización ni regula esas “circunstancias apropiadas” que habrían de darse o ser consideradas en función de evitar la confusión en caso de convivencia regular entre marcas idénticas para productos idénticos por lo que cabe entender que esta situación no está autorizada en el Derecho español (cf. DE LA FUENTE, “Las marcas”, cit., pág. 140).

- B) Prohibición de registro de signos idénticos o semejantes a marca registrada anterior aplicados a distinguir, respectivamente, productos o servicios similares o idénticos si existe, además, riesgo de confusión en el público potencialmente adquirente de los mismos.**

47. Esta prohibición comprende los siguientes supuestos en concreto:

- a) Prohibición de registro de signo *idéntico* a marca anterior para distinguir productos o servicios *similares* a los distinguidos por ésta si existe, además, riesgo de confusión en el público potencialmente adquirente de los mismos.
 - b) Prohibición de registro de signo *semejante* a marca anterior para distinguir productos o servicios *idénticos* a los distinguidos por ésta si existe, además, riesgo de confusión en el público potencialmente adquirente de los mismos.
 - c) Prohibición de registro de signo *semejante* a marca anterior para distinguir productos o servicios *similares* a los distinguidos por ésta si existe, además, riesgo de confusión en el público potencialmente adquirente de los mismos.
- C) Prohibición de registro de signos idénticos o semejantes a nombre comercial anterior si se aplican a distinguir, respectivamente, productos o servicios**

similares o idénticos a las actividades de la persona que éste comprende y existe riesgo de confusión en el público.

48. Esta prohibición comprende los siguientes supuestos en concreto:

- a) Prohibición de registro de signo *idéntico* a nombre comercial anterior para distinguir productos o servicios *similares* a las actividades de la persona distinguida por éste si existe, además, riesgo de confusión en el público potencialmente adquirente de los mismos.
- b) Prohibición de registro de signo *semejante* a nombre comercial anterior para distinguir productos o servicios *idénticos* a las actividades de la persona distinguida por éste si existe, además, riesgo de confusión en el público potencialmente adquirente de los mismos.
- c) Prohibición de registro de signo *semejante* a nombre comercial anterior para distinguir productos o servicios *similares* a las actividades de la persona distinguida por éste si existe, además, riesgo de confusión en el público potencialmente adquirente de los mismos.

49. Esta prohibición relativa de registro de signos idénticos o semejantes a marcas y/o nombres comerciales anteriores incluye en todos sus supuestos el caso en que el signo a registrar incurso en ella esté constituido por el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al propio solicitante del registro de la marca o del nombre comercial (art. 9.2 LM).

D) Principio de especialidad, riesgo de confusión y concepto de signos anteriores.

50. La activación de esta prohibición gira en torno a los siguientes elementos: a) influencia del *principio de especialidad* en función de la adecuada apreciación de la identidad o semejanza entre signos y productos, servicios o, en el caso

del nombre comercial, las actividades de la persona distinguida; *b*) los criterios de precisión del *riesgo de confusión*; *c*) el concepto y ámbito de la marca y del nombre comercial anteriores.

a) Influencia del principio de especialidad. Marca notoria y marca renombrada.

51. En primer lugar, esta prohibición relativa actúa bajo la influencia directa de la regla o *principio de especialidad*. La identidad o semejanza del signo con la marca o el nombre comercial anteriores, así como el riesgo de confusión (y, en su caso, de asociación) que produzca el signo a registrar, ha de valorarse en atención a la identidad o similitud de los productos, servicios (en el caso de marcas) o de actividades (en el caso de incompatibilidad con nombre comercial) distinguidos por los signos comparados. El juicio sobre la identidad o semejanza entre productos, servicios o actividades ha de realizarse con arreglo a su identificación según la clasificación internacional de marcas regulada en el Nomenclátor internacional según Arreglo de Niza de 1956 (revisión de 1979). Ahora bien, el principio de especialidad quiebra de forma relativa o absoluta en función del grado de prestigio de la marca o nombre comercial anterior con el que resulte igual o semejante. Se distingue así, a estos efectos, entre marca y nombre comercial *notorios* y marca y nombre comercial *renombrados* (art. 8º). Ello con arreglo a la Directiva 89/104/CE, que exige a los Estados miembros la adecuada protección de las marcas renombradas más allá del principio de especialidad (art. 4.3) al tiempo que los faculta para hacer lo propio respecto de las marcas que gocen de renombre en cada Estado (art. 4.4). Esta protección se proyecta, en especial, en la extensión del *ius prohibendi* del titular de la marca notoria o renombrada. Principio de especialidad y notoriedad de signos anteriores son elementos inversamente proporcionales: a mayor notoriedad menor influencia del principio de especialidad y viceversa, a menor notoriedad mayor intensidad de la regla de la especialidad. La reducción de la influencia del principio de

especialidad ante las marcas notorias y renombradas se fundamenta en el peligro de la explotación parasitaria de las mismas y en el riesgo de la merma o pérdida de su reputación (vid. STJCE de 29 de septiembre de 1998, "Canon", y 14 de septiembre de 1999, "Chevy"; STS de 17 de marzo de 2000, "Camel").

52. *Marca y nombre comercial notorios* pueden ser una *marca o nombre comercial extranjeros registrados o usados fuera de España* (esto es, adquirida por virtud de su simple uso en el extranjero) que, según la autoridad competente del país de su uso o registro, resulta generalmente conocida en ese país por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios distinguidos por ella (art. 6° bis.1 CUP). También es marca notoria la marca usada o registrada en España que, por virtud de diversos criterios, su titular o usuario puede probar que la marca resulta ser *generalmente conocida en España por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios distinguidos con ella* (arts. 6°.2.d, 8.4 LM).

53. La marca notoria habilita a su titular, si es nacional de un Estado miembro del CUP o de la OMC (art. 3.3 LM), para reivindicar a su favor el registro en España a favor de tercero del mismo o similar signo registrado para distinguir los mismos o similares productos o servicios a los distinguidos por la marca notoria anterior si éste es susceptible de generar confusión, así como para ejercitar en España los derechos propios del titular de la marca registrada en España (cf. arts. 6°.2.d, 34.5 LM). Ha de entenderse, en aplicación del CUP, que la notoriedad de la marca extranjera ha de ser constatada por los órganos competentes del país en el que ésta haya adquirido la notoriedad (art. 6° bis. 1 CUP). La prueba de la notoriedad de la marca corresponde al pretendido titular de los derechos sobre ella.

54. La marca notoria tiene como principal característica su efecto neutralizador, aunque con alcance *relativo*, de la regla o principio de especialidad. El titular de la marca noto-

ria en España puede impedir el registro (o, en su caso, solicitar la anulación o reivindicar la propiedad del ya practicado) de un signo idéntico o semejante al que constituye la marca notoria aunque los productos o servicios distinguidos por el signo contrapuesto no sean idénticos ni similares a los distinguidos por la marca notoria, siempre que el uso de este nuevo signo cuyo registro se solicita o, en su caso, se discute, pueda *indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por ésta y el titular del nuevo signo* (nótese que esta expresión legal establece un criterio de ámbito más amplio que el general del riesgo de confusión) o, en general, cuando ese uso, realizado *sin justa causa*, pueda implicar *aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre del signo notorio* (art. 8.1 LM). La notoriedad es un criterio *progresivo* porque el ámbito de protección de la marca respecto de los límites impuestos por el principio de especialidad aumenta o disminuye de acuerdo con el grado de notoriedad (cf. art. 8.2 LM). La prueba de la notoriedad de la marca ha de versar sobre los aspectos que, a título enunciativo, menciona el art. 8.2 LM (volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o cualquier otra causa).

55. Junto a la marca notoria, la LM sitúa a la *marca renombrada*. Esta es aquella marca notoria que, además, puede reputarse conocida por el *público en general*. La marca renombrada representa, pues, el grado máximo de notoriedad. Por ello neutraliza de forma absoluta el principio de especialidad, de forma que la comprobación de la compatibilidad entre los signos enfrentados ha de limitarse al aspecto relativo a su semejanza o identidad, sin que la diferente clase de los productos o servicios a distinguir tenga influencia alguna en el examen de idoneidad; es decir, la incompatibilidad entre la marca renombrada con el signo en conflicto no quedará enervada por efecto de la disimilitud de los productos o servicios designados por ambas (art. 8.3 LM).

b) Riesgo de confusión y apreciación de la identidad o semejanza entre signos.

56. El segundo elemento en orden a la aplicación de este primer supuesto de prohibición relativa se refiere a la tarea de apreciación de la *identidad* o *semejanza* entre signos enfrentados y los criterios aplicables al respecto. La apreciación de la identidad es tarea fácil pues ha de bastar, en principio, la simple comparación fáctica entre los signos para su consecuente detección. No sucede así con la apreciación de la semejanza ni con la apreciación de la existencia del riesgo de confusión (y, en su caso, del riesgo de asociación). La apreciación de la *semejanza* implica un juicio comparativo entre los signos enfrentados que obliga a considerar no sólo su fonética y/o grafía, sonido, olor, etc., sino también, en su caso, su referencia conceptual, así como otros posibles criterios (*vid.* FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado sobre Derecho de marcas*, cit., págs. 207-258). Obsérvese en esta dirección que la LM, a diferencia de la LM de 1988 (cf. su art. 12.1), ha evitado aludir a criterios de apreciación de la identidad y, en especial, de la semejanza. Ésta, pues, puede ser apreciada no sólo desde las perspectivas *fonética, gráfica o conceptual* sino también apreciable según criterios de otra naturaleza (como los sonidos, los olores, entre otros).

57. El *riesgo de confusión* condensa, ciertamente, la condición específica de la protección proporcionada por la marca registrada (Directiva 89/104/CE, cd. 10º) u objeto esencial del derecho de marca (CASADO CERVIÑO, *El sistema comunitario de marcas*, cit., pág. 166, con cita de la STJCE de 9 de junio de 1993, asunto Audi/Renault). Su garantía frente a otros signos debe ser procurada por el Estado a instancia del titular del signo anterior confundible. El riesgo de confusión implica la potencia del signo posterior para generar indistinción o sustitución involuntaria con la marca o el nombre comerciales anteriores respecto de los productos, servicios o actividades distinguidos por éstos (FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado*, cit., págs. 189 y sigs.; MASSAGUER, "Marca", cit., pág. 4181; CASADO

CERVIÑO/BORREGO CABEZAS, "El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitaria", *ADI*, 1998, págs. 169 y sigs.). El riesgo de confusión es patente y cierto si los signos comparados son idénticos (más que riesgo de confusión, existe verdadera y propia confusión por imitación servil de marca ajena). El riesgo de confusión se elevará gradualmente ante la semejanza de los signos que, para ser prohibitiva de registro, ha de implicarlo. Su determinación es una de las tareas jurídicas más complejas en la aplicación del Derecho de Marcas (FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado*, cit., págs. 207 y sigs.). Las pautas formuladas al efecto por el TJCE, así como por la OAMI, pueden resumirse así (siguiendo a CASADO CERVIÑO, *El sistema comunitario de marcas*, cit., págs. 169-174):

- 1.º Comparación de los signos según su identidad o semejanza visual, fonética y conceptual y la identidad o semejanza de los productos o servicios a distinguir, además de otros criterios que puedan ser coadyuvantes.
- 2.º Si alguno de los signos es notorio o renombrado, el riesgo de confusión ha de comprender la hipótesis de que el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o bien de empresas vinculadas jurídica o económicamente a las titulares del signo notorio o renombrado. El riesgo de confusión será mayor cuanto mayor sea la antigüedad y el prestigio de la marca anterior, aspecto que explica la necesidad de otorgar mayor protección a favor de las marcas notorias y renombradas.
- 3.º La apreciación del riesgo de confusión ha de realizarse globalmente, esto es, en consideración a todos los factores incidentes en el supuesto concreto y, en particular, ha de atenderse al grado de identidad o semejanza entre signos y productos o servicios distinguidos por ellos.
- 4.º El riesgo de confusión ha de ser evaluado según el criterio del adquirente o consumidor medio o normalmente informado. Este arquetipo de adquirente puede ser determinado según las siguientes reglas de carácter

general y orientativo: *a)* el adquirente medio conserva en su memoria una imagen *imperfecta* de las marcas; *b)* la atención del consumidor es variable en función de la naturaleza o clase de los productos o servicios comparados por lo que la delimitación del adquirente medio ha de ser concretada también en función de la clase de los productos o servicios distinguidos por el signo (cf. STJCE de 22 de junio de 1999); *c)* no ha de recibir el mismo tratamiento un producto de consumo masivo o común que un producto dirigido a un sector específico de adquirentes o usuarios conocedores y experimentados, por lo que el riesgo de confusión ha de tener, normalmente, menor intensidad ante este segundo supuesto (DE LA FUENTE, "Las marcas", cit., pág. 137).

5.º Para apreciar el grado de conocimiento o difusión de una marca en el mercado no han de considerarse suficientes, *per se*, las encuestas o porcentajes (demoscopia); deben considerarse además aspectos tales como las cualidades de la marca, su nivel de reputación o prestigio, su intensidad de uso y extensión geográfica, su cuota de mercado y las inversiones realizadas por el titular de la misma, así como el alcance de los medios de comunicación en los que haya podido ser publicitada.

6.º Por último, ha de destacarse que sin riesgo de confusión no hay *riesgo de asociación* (arts. 6.1.b y 7.1.b LM). Éste presupone, sobre la base de una mínima semejanza o características comunes, la existencia de diferencias apreciables entre los signos contrastados pero teniendo el signo posterior una inmediata aptitud evocadora de la marca anterior [*v. gr.* "mississippi sound"/"oklahoma sound"; "gelbe seiten" («Páginas Amarillas»)/"blauen seiten" («Páginas Azules»); "El Corte Inglés"/"El Corte Galés"]. No existe el riesgo de asociación aislado como criterio de apreciación del riesgo de confusión entre signos sino que el riesgo de asociación ha de ir precedido de la constatación previa de la existencia de riesgo de confusión entre ellos (asunto Sabel/PUMA, STJCE de 11 de noviembre de

1997: “*el riesgo de confusión abarca asimismo los casos en los que el público, más que confundir directamente ambas marcas, atribuye al propietario de la marca anterior un elemento contenido en ambas marcas. Elementos de la marca que son diferentes son vistos por el público simplemente como caracterización de algunos productos o grupos de productos del titular de la marca anterior. El público considera que los productos que llevan la nueva marca provienen de la misma empresa*”.

c) Marcas y nombres comerciales anteriores.

58. Finalmente, la LM se ocupa de centrar el concepto de las marcas y de los nombres comerciales *anteriores* que, en principio, resultan protegidos por esta prohibición relativa de registro. En este aspecto la LM ha procedido a culminar el concepto de las anterioridades dada la diversidad de regímenes de nacimiento del derecho sobre la marca que pueden ser aplicables en España según la Directiva 89/104/CE (art. 4.2) (cf. art. 32 RMC). La LM ordena así los aspectos relativos a la atribución de prioridad o anterioridad a las marcas según se trate de solicitudes o de registros o, en su caso, de marcas simplemente usadas, por un lado, y, por otro, coordina tales criterios según sean relativos a marcas nacionales, comunitarias o internacionales con efectos en España. Así, es marca anterior cualquiera de las previstas en el art. 6º.2 y es nombre comercial anterior cualquiera de los previstos en el art. 7.2 LM.

59. Son *anteriores* en este sentido las siguientes marcas:

a) todas las registradas (sean marcas nacionales, comunitarias o internacionales que surtan efectos en España) cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior; b) las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una marca española o de una marca internacional que surta efectos en España, incluso si han sido objeto de renuncia o se han extinguido; c) las *solicitudes* de registro de marca

en tramitación de registro como marca española, comunitaria o internacional con efectos en España de acuerdo con el régimen aplicable a cada una y a condición de que el registro sea finalmente obtenido (CASADO CERVIÑO, *El sistema comunitario de marcas*, cit., pág. 164); tales solicitudes producen anterioridad desde su fecha de prioridad y, en este caso, esa fecha de prioridad queda condicionada a su efectivo registro; *d*) las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6 bis CUP.

60. En cuanto a los *nombres comerciales anteriores*, la cuestión se simplifica dada la inexistencia de régimen comunitario de este instituto y la adquisición del derecho al mismo sin necesidad de registro según CUP (art. 8º), disposición que puede ser invocada en España al amparo del art. 3.3 LM. De este modo, son nombres comerciales anteriores los siguientes: *a*) los registrados en España cuya solicitud de registro tenga fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud de registro objeto de examen; *b*) las solicitudes de registro de nombres comerciales referidas a las anteriores siempre que sea obtenido el correspondiente registro. Como se ha avanzado, a estos supuestos debe ser añadido el relativo al nombre comercial usado sin registro siempre que el titular del derecho pueda probar ese uso con anterioridad ya que en este aspecto rige el CUP cuyo art. 8º dispone que *el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio*.

3. *Prohibición de registro del nombre civil o la imagen que identifique a persona distinta del solicitante, y del nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a persona distinta del solicitante, sin la debida autorización.*

61. A falta de *autorización expresa*, no pueden registrarse como marca ni como nombre comercial el nombre o la imagen de persona distinta del solicitante o, independientemente

de ello, tampoco son registrables los mismos signos cuando *para la generalidad del público identifiquen a una persona distinta del solicitante* (art. 9.1.b LM en congruencia con el art. 7.6 de la *Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*). Si se prestara la correspondiente autorización, esta puede ser revocada *ad nutum*, sin perjuicio de tener que indemnizar los daños y perjuicios causados (art. 3.2 Ley de 5 de mayo de 1982) (FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado*, cit., págs. 177-178, quien observa que la indemnización puede ser importante cuando el uso del signo en cuestión como marca ha generado un importante *goodwill* o prestigio en los correspondientes productos o servicios). Esta prohibición actúa al margen del principio de especialidad. Caso de ser obtenido el registro como marca de nombre, apellidos o seudónimo o cualquier otro signo que identifique a una persona no afamada o conocida generalmente, ésta podrá obtener la anulación del registro sobre la base de la posible mala fe del solicitante, así como en función de la citada Ley orgánica de 5 de mayo de 1982.

4. *Prohibición de registro de signos o medios que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial que no sea marca o nombre comercial, salvo que medie la autorización de sus titulares.*

62. Con *autorización expresa* del titular son susceptibles de constituir marca las creaciones literarias, esculturas, pinturas, dibujos, cómics y otras creaciones intelectuales protegidas por el derecho de autor (art. 9º.1.c LM). Si la obra intelectual ha devenido de dominio público (art. 41 LPI) no se convierte, por ello, en *res nullius* susceptible de ser libremente registrada como marca, sino todo lo contrario: se prohíbe su registro por ser contrario a la Ley y al orden público (art. 5.1.e LM) al monopolizar *sine die* lo que es una *res communis omnium* y lesionar el derecho constitucional de acceso a la cultura (FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado*, cit., pág. 180; de inte-

rés la exposición del caso relativo a la denegación del registro como marca de la imagen de la "Mona Lisa" de Da Vinci por parte del Tribunal Federal alemán). En orden a las creaciones protegidas por la propiedad industrial, sólo las que sean objeto de modelos y dibujos industriales se revelan aptos para constituir marcas (considérese la prohibición presente en el art. 5.1.f LM), mediando la correspondiente autorización de su titular. La STS de 7 de octubre de 2000 anula la marca "Popeye" por mala fe e incompatibilidad con el derecho de autor.

4. *Prohibición de registro de signos idénticos o similares a nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica distinta del solicitante.*

63. Esta prohibición relativa (art. 9.1.d LM) impide el registro como nombre comercial o como marca de una denominación idéntica o similar a la de una persona jurídica preexistente distinta del solicitante. Este supuesto de prohibición resulta oportuno en función de dos factores. En primer lugar, dado el importante grado de litigiosidad derivada de la picaresca surgida a la sombra de la variedad de registros de denominaciones de personas jurídicas y de su mutua desconexión en orden a un adecuado control de la ausencia de duplicidad de denominaciones. En segundo lugar, dada la desconexión entre el Registro de Marcas y de nombres comerciales de la OEPM y tales registros relativos a las personas jurídicas. Si bien la cuestión trazada *grosso modo* podía ser resuelta a través de la LCD (en particular por virtud de su art. 6º), parece claro que el objetivo de esta nueva prohibición relativa —intentar trazar el necesario nexo de unión entre estas instancias y posibilitar así el mejor control y disciplina de este ámbito de la actividad concurrencial— es acertado y oportuno.

64. Aunque el precepto contenido en el art. 9º.1.d LM dista de ser un modelo de claridad y rigor técnico (baste observar ahora como aspecto llamativo que la referencia al nombre

comercial es aquí improcedente, salvo que se haya pensado al incluirlo en el art. 8º CUP), puede entenderse que la activación de esta prohibición requiere la confluencia de los siguientes presupuestos: *a)* identidad o semejanza del signo cuyo registro como marca o nombre comercial se solicita con la denominación que identifica a una persona jurídica en el tráfico jurídico (aunque nótese que la LM alude a tráfico *económico*); *b)* identidad o semejanza de su ámbito empresarial de aplicación (productos o servicios idénticos o similares a la actividad de la persona jurídica), lo cual no dejará de plantear problemas ante los casos de cambios o ampliaciones de su objeto social o fines, en su caso; *c)* existencia de riesgo de confusión en el público.

65. Se dispone que la persona jurídica a cuyo favor actúa esta prohibición relativa deberá probar para beneficiarse de la misma el *uso o el conocimiento notorio* de su denominación en el *conjunto* del territorio nacional. Obsérvese que la norma no es muy clara porque no es posible determinar con exactitud si lo que se exige es la prueba del uso y del conocimiento notorio conjuntamente o se trata de aspectos alternativos, esto es, que pueden darse y probarse por separado y actuar con independencia a estos efectos. Entendemos, por razones de funcionalidad y seguridad, que la persona jurídica deberá simplemente probar el uso de su denominación como hecho suficiente para activar la prohibición. En efecto, si la persona jurídica hubiera de probar, además, el *conocimiento notorio de su denominación en el conjunto del territorio nacional* quedarían fuera del amparo de la misma la inmensa mayoría de las personas jurídicas y, en especial, el grueso representado por las pequeñas y medianas empresas que operan en España pero no en el *conjunto* de España, lo cual no parece lógico. Por ello, puede entenderse que la expresión sea en sentido potencial: se trata de personas jurídicas que, potencialmente, *pueden* actuar en el conjunto del territorio español porque no tengan restringida la oferta de sus productos o servicios a una parte concreta de ese territorio.

V. SIGNOS REGISTRADOS EN ESTADO DE MALA FE DEL SOLICITANTE

1. *El registro de mala fe como causa de nulidad o de reivindicación de la marca.*

66. La actuación de mala fe en el solicitante de la marca es causa de nulidad absoluta del registro (arts. 2 y 51.1.b LM; 3.2.d Directiva 89/104/CE; 51 RMC). La acción contra la validez del registro por esta causa es imprescriptible y cabe asimismo la acción reivindicatoria a favor del perjudicado (cf. art. 2.2 LM). La validez de una marca se supedita, pues, al principio general *fraus omnia corrumpit*. En consecuencia, la marca resultará nula si su registro fue obtenido al margen de su finalidad propia, cual es la distintiva de los productos o servicios de una empresa en el mercado (cf. art. 4° LM). Con carácter general, puede indicarse que la mala fe en el solicitante del registro ha de ser valorada según los criterios propios del acto de competencia desleal (cf. art. 5° LCD) así como según el principio general de buena fe en el ejercicio de los derechos (art. 7° CC). Así, por ejemplo, serán registros en estado de mala fe los siguientes: *a*) los registros que supongan aprovechamiento indebido de la reputación ajena (cf. art. 13.c LM de 1988); *b*) el registro de signos confusorios (como el registro como marca de una denominación social o razón social anteriores de un competidor o su rótulo de establecimiento), denigratorios, o signos que supongan comparación desleal; *c*) los registros que encierren intención de causar daño (ilícito en sentido concurrencial) al competidor como los de carácter predatorio, los obtenidos con fin especulativo (obtener un rendimiento económico de parte del perjudicado a cambio de la cesión o la licencia de uso de la marca) o meramente “defensivo” en el sentido de impedir el registro de otras marcas por terceros, o con el fin de impedir a un competidor comercializar un determinado producto o servicio; *c*) los registros obtenidos en violación de una obligación legal o contractual, como el supuesto de la marca del agente.

2. *Marcas registradas por agentes o representantes.*

67. Caso específico de la anterior prohibición es el de la denominada *marca del agente* (art. 10 LM). A fin de evitar la apropiación y consiguiente aprovechamiento indebidos de una marca extranjera registrada a favor de un tercero por parte de su agente en España, el art. 10 LM prohíbe que éste la registre a su nombre a menos que justifique su actuación u obtenga el consentimiento de aquél (art. 6 *septies* CUP, 8.3 RMC). Es “principal” cualquier titular de la marca en otro país CUP u OMC que prepare o concierte la distribución de los productos o servicios marcados a través de un *agente o representante* nacional; por éste ha de entenderse cualquier tercero que, en virtud de contrato, gestione en España intereses comerciales del titular de la marca extranjera con independencia del *nomen iuris* del contrato o acuerdo que les ligue (así, no solamente un agente comercial, representante de comercio, concesionario, franquiciado, sino también un genérico distribuidor puede ser tal; así la OAMI en el caso “Noraxon”, Resolución OAMI de 19 de junio de 1999, ver CASADO CERVIÑO, *El sistema comunitario de marcas*, cit., pág. 166). Según la citada Resolución es suficiente la *semejanza* (no se exige, pues, la identidad) del signo registrado o a registrar por el agente para que quede activada esta prohibición de registro (ver también STS de 25 de octubre de 2000 R. 8813).

68. Conforme al art. 10.2 LM, frente a una solicitud de registro contraventora de esta prohibición el principal puede oponerse en forma (art. 19 LM). Caso de haber sido registrada la marca a favor del agente o representante, el principal puede instar su anulación (art. 52.1 LM) o reivindicar la propia marca (art. 2.2-3 LM). La acción de nulidad es imprescriptible si el actor prueba la mala fe del solicitante de la marca (art. 51.2 LM). La acción reivindicatoria puede ser ejercitada durante el plazo de cinco años a contar desde la publicación de la concesión o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39 LM.