



UNIVERSIDAD DE JAÉN
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Trabajo Fin de Grado

**ELIMINACIÓN DEL
REQUISITO DE
REPRESENTACIÓN
GRÁFICA EN LAS MARCAS
DE LA UNIÓN EUROPEA**

Alumno: María Magdalena Ramírez Martínez

Junio, 2016

ABSTRACT

The new technologies and the consolidation of the sensory marketing make that the reality of the commerce industry changes at every moment, especially in everything related to trademarks. It is known that law is a science which has to get used to the social reality constantly and that is the reason for the reforms in trademarks law.

As a result of these changes, on 23 March 2016, European Union Trade Mark Regulation (EU) 2015/2424 came into force. The new Regulation amends Community Trade Mark Regulation 207/2009/EC, and makes a number of procedural and substantive changes to EU trade mark law. Most of the new Regulation's provisions are effective immediately, with the remainder scheduled to come into force in October 2017.

Specifically , one of the biggest exchange is abolishing the requirement of graphic representation, what will allow the registry of no visual signs in an easier way and about it I will focus this work.

KEYWORDS: trademarks, reforms, European Union, graphic representation, law.

RESUMEN

Las nuevas tecnologías y la consolidación del marketing sensorial hacen que la realidad de la industria comercial cambie a cada momento, sobre todo en lo relativo a las marcas. El derecho es una ciencia que debe adaptarse de manera continua a la realidad social y es por eso que hacía falta una reforma en materia de derecho de marcas.

Como resultado de estos cambios, el 23 de marzo de 2016, la Unión Europea de Comercio Reglamento (UE) 2015/2424 Marcos entró en vigor . El nuevo Reglamento modifica el Reglamento sobre la marca comunitaria Comercio 207/2009 / CE , y hace una serie de cambios de procedimiento y de fondo a la ley de marcas de la UE . La mayor parte de las disposiciones de la nueva regulación son efectivas inmediatamente , mientras que el resto están programadas para entrar en vigor en octubre de 2017.

Concretamente, uno de los mayores cambios es la eliminación del requisito de representación gráfica, lo que permitirá la entrada en el registro de signos no visuales de manera más fácil y sobre ello se centrará este trabajo.

PALABRAS CLAVE: marcas, reformas, Unión Europea, representación gráfica, derecho.

ESQUEMA

- I. INTRODUCCIÓN
- II. LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
 - 1. Definición y características
 - 2. Protección de las marcas comunitarias
 - 3. Legislación de la UE sobre marcas
 - 4. Legislación a tener en cuenta a nivel internacional
- III. NOCIÓN JURÍDICA DE LA MARCA
 - a. CARÁCTER DISTINTIVO.
 - b. EXIGENCIA DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA
 - i. CONTROVERSIAS DEL REQUISITO DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. POSICIÓN DEL TJUE
 - 1. Caso Sieckmann
 - 2. Asunto “olor a hierba recién cortada”
 - 3. Sentencia del caso “olor a fresa madura”
 - 4. Shield Mark vs Joost Kist
 - 5. Caso del “sabor a fresa” (París)
- IV. CONSECUENCIAS DE LA ELIMINACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA: ¿AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE MARCA?.
 - 1. Reforma del 2015
 - 2. Formas de representación de las marcas no visuales.
 - a) Marcas olfativas
 - b) Marcas sonoras
 - c) Marcas gustativas
 - d) Marcas táctiles
 - 3. ¿Reducción o aumento de costos para el registro de las marcas no visuales?
- V. CONCLUSIONES

I. INTRODUCCIÓN

La publicidad y, más concretamente, en el marketing sensorial han dado lugar poco a poco a que las tendencias en marcas no sean sólo visuales sino que se quiera registrar todo aquello que el consumidor pueda percibir por cualquier sentido. Así, lo que el empresario o creador de un producto pretende utilizar es una variedad de estímulos exteriores para colocar sus productos en una posición ventajosa o diferenciada del resto y obtener la atención del mayor número de consumidores posibles, por ello se ha ido haciendo cada vez más relevante y necesario el derecho marcario, el cual limite en cierta manera o al menos defina qué se entenderá por marca registrable.

Esta limitación la hace el artículo 4 del Reglamento de la Marca Comunitaria (RMC) al concretar que: “podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica (...) a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de las otras”. Esto nos lleva a afirmar que el legislador impuso dos elementos que debían concurrir cumulativamente, el carácter distintivo o apropiado para diferenciar los productos y servicios y la representación gráfica, de manera que la falta de alguno de estos dos elementos deviene en una marca de carácter nulo. De hecho, 62 oficinas nacionales y 2 organizaciones intergubernamentales integran en su propio concepto de marca que debe ser susceptible de representación gráfica.

Hasta ahora, podemos afirmar, que este requisito lo que pretendía era dar mayor seguridad jurídica por el hecho de quedar registrado de manera visual para facilitar su examen, publicación y consulta pública. Por otro lado, hay que tener en cuenta que tanto las personas encargadas del registro, como otros empresarios y los consumidores en general deben conocer con la mayor exactitud posible el objeto central de dicha protección marcaria para cumplir cada uno con sus deberes y obligaciones y sobre todo no violar de modo alguno o perturbar el derecho marcario del que registró el signo. En conclusión, se trata también de proteger en el mayor grado posible al titular del derecho para hacerlo público de manera factible y así poder ejercer de manera amplia y segura su derecho.

Pese a estar bien fundamentado este requisito, como se menciona anteriormente, la actualidad hace se amplíe cada vez el concepto de marca y los empresarios y demás creadores de productos y servicios buscan nuevas alternativas a la hora de llegar al

público como es a través de los sonidos, olores, el sentido del gusto e incluso mediante el tacto.

Es por ello, entre otras razones, que tiene lugar la reforma que entró en vigor el día 23 de marzo de 2016 mediante el Reglamento (UE) n° 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica, entre otros, al vigente Reglamento (UE) n° 207/2009 sobre la marca comunitaria y que elimina el requisito de la representación gráfica de las marcas que hasta ahora actuaba como límite y de lo que hablaremos en profundidad en este trabajo.

II. LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

1. Definición y características generales de las marcas.

Las marcas son signos utilizados en el tráfico comercial para identificar productos, según la definición de la propia Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Podemos ver otras definiciones de la marca más complejas:

“Una marca es un nombre, término, diseño, símbolo, o cualquier otra característica que identifica los bienes y servicios de un vendedor y los diferencia formalmente de su competencia” - American Marketing Association)

“Una marca puede definirse como una reputación en el mercado que tiene una identidad (el origen de la marca) que se ha traducido en una imagen (la percepción de los clientes) que confiere un valor competitivo a las ventas adicionales, o precios altos, o ambos.” Laver

“Una Marca es un símbolo complejo. Es la suma intangible de los atributos de un producto, su nombre, packaging y precio; su historia, reputación y la manera en que se promueve. Una marca también es definida por la percepción de los consumidores, de las personas que lo usan y sus propias experiencias” - Ogilvy

Podemos diferenciar dentro de las marcas las tradicionales y las no tradicionales. Las primeras podrán expresarse a través de letras, números, palabras, dibujos o símbolos y son percibidas por la vista, mientras que las otras son percibidas por cualquier sentido pero son representadas por métodos distintos a los ya nombrados. Por ejemplo:



¹ Marca figurativa con número de registro N° 000000951 perteneciente a la empresa Mars, Incorporated para productos veterinarios y alimentos de animales entre otros de la misma categoría.

Dentro de las no tradicionales distinguimos las visuales (que pueden ser colores, hologramas, marcas de posición, formas e imágenes en movimiento) y las no visuales que son básicamente las olfativas, sonoras, gustativas y táctiles.

Como ejemplo de las no tradicionales, y que más llama mi atención se encuentra esta marca holográfica:



La principal función de la marca es la de diferenciar los productos que representa, función que analizaremos a fondo más adelante. Esta diferenciación se basa ante todo en la percepción del signo que hace el público de las marcas de los productos y servicios que pretenden comprar o utilizar. La percepción es un proceso cerebral que permite al organismo procesar información una vez captada e interpretarla adecuadamente. Esta información se consigue captar a través de los cinco sentidos: el oído, la vista, el gusto, el tacto y el olfato, los cuales dan una visión general y acertada del entorno que nos rodea.

De esta manera es como recreamos una imagen mental de algún objeto y compararlo con otros. Es decir, esta percepción es esencial porque es el proceso mediante el cual diferenciaremos un producto de otro y por ello la marca debe hacer que los sentidos en su conjunto o uno de ellos capte que un producto es distinto a otro sólo con percibir la marca en cuestión.

² Marca registrada por Eve Holdings Inc para los cigarrillos y que según la descripción que acompaña consiste en papel holográfico que refleja el espectro de color mediante un patrón de líneas paralelas oblicuas, aplicado a la superficie de un paquete; las líneas de puntos que aparecen en el dibujo no forman parte de la marca y sirven únicamente para ilustrar la imagen en 3 dimensiones.

Tradicionalmente el sentido humano más explotado por las marcas ha sido el visual, pero ante los grandes avances se están utilizando cada vez más el resto de sentidos por lo que está surgiendo la necesidad de permitir nuevas formas de representación además de la gráfica, hecho que a dado lugar a la modificación del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, para una mayor adaptación a los cambios del mercado comunitario.

De hecho, en los últimos años, han aparecido nuevos signos en las marcas de la Unión Europea como podemos ver en los datos de la propia EUIPO:³

SSC009 - Statistics of European Union Trade Marks

Hasta / Bis / Until / Jusqu'à / Fino : 06/2016

Solicitudes - Anmeldungen - Applications - Demandes - Domande
 DESGLOSE POR TIPO DE MARCA - AUFSCHLÜSSELUNG NACH ART DER MARKE
 BREAKDOWN BY TYPE OF MARK - VENTILATION PAR TYPE DE MARQUE
 RIPARTIZIONE DOMANDE PER TIPO DI MARCHIO

| EUTMA | 2014 | % | EUTMA | 2015 | % | EUTMA | 2016 | % | EUTMA | Σ | % |
|------------|---------|----------|------------|---------|----------|------------|--------|----------|------------|-----------|----------|
| Word Mark | 63,405 | 53.96 % | Word Mark | 69,819 | 53.54 % | Word Mark | 30,108 | 51.31 % | Word Mark | 917,261 | 58.74 % |
| Figurative | 53,369 | 45.42 % | Figurative | 59,848 | 45.89 % | Figurative | 28,250 | 48.14 % | Figurative | 632,714 | 40.52 % |
| 3D | 561 | 0.48 % | 3D | 574 | 0.44 % | 3D | 235 | 0.40 % | 3D | 9,162 | 0.59 % |
| Other | 106 | 0.09 % | Other | 90 | 0.07 % | Other | 50 | 0.09 % | Other | 1,104 | 0.07 % |
| Colour | 53 | 0.05 % | Colour | 67 | 0.05 % | Colour | 27 | 0.05 % | Colour | 1,101 | 0.07 % |
| Sound | 17 | 0.01 % | Sound | 18 | 0.01 % | Sound | 7 | 0.01 % | Sound | 262 | 0.02 % |
| Hologram | 0 | 0.00 % | Hologram | 0 | 0.00 % | Hologram | 0 | 0.00 % | Hologram | 11 | 0.00 % |
| Olfactory | 0 | 0.00 % | Olfactory | 0 | 0.00 % | Olfactory | 0 | 0.00 % | Olfactory | 7 | 0.00 % |
| Σ | 117,511 | 100.00 % | Σ | 130,416 | 100.00 % | Σ | 58,677 | 100.00 % | Σ | 1,561,622 | 100.00 % |

Como vemos en los datos, a pesar de que la mayoría se trata de las tradicionales marcas visuales, en la actualidad han entrado a formar parte de las marcas otros signos visuales no tradicionales y además signos no visuales como los sonidos y los olores.

Otra función que tiene la marca es la de ser el principal componente del mercadeo de los productos y servicios que utilizan marca. La competencia del mercado se ha endurecido debido al crecimiento de la oferta de productos y servicios similares entre sí y que necesitan diferenciarse para poder llegar y calar en más consumidores que se hagan

³ Statistics of European Union Trade Marks, enlace online: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/SSC009-Statistics_of_EU_Trade_Marks-2016_en.pdf

fieles a una sola empresa. Por ello, el marketing, que es la ciencia que se encarga de estimular a que consumidores compren cierto producto o en algunos casos crear necesidades en el público para que este consuma productos que antes no necesitaba, ha tenido que ir renovándose y buscar nuevas formas de llegar todo el mundo.

Surge así el marketing sensorial que trata de estimular al consumidor a través de cualquiera de los cinco sentidos. Por ejemplo, hacen que los locales de una empresa tengan un olor propio o que el ruido al abrir una puerta de un coche que sea particular y muestre firmeza y calidad. Este marketing se basa en que “un consumidor tiene mayor inclinación a gastar más dinero en un lugar donde él se siente bien, estimulado por un olor, una música o un ambiente agradable”⁴

2. Protección de las marcas comunitarias

Las empresas entienden que la marca es algo básico en su estrategia de marketing puesto que sirve para que los consumidores diferencien sus productos de los de otra empresa.

Sin embargo, algunas no llegan a ser conscientes de la importancia del registro de tales marcas. Surgen así los casos de “passing off” en el Derecho británico, el cual intenta proteger mediante esta figura a los signos que no han sido registrados como marcas pero que poseen el carácter distintivo para serlo y además se prueba que ese signo tiene “goodwill”, o lo que es lo mismo, cierta fama y reputación, la persona jurídica o física propietaria de ese signo gozará de cierta protección aunque no al nivel que ofrece el registro. Así si otra empresa usa su signo a nivel nacional o internacional y atenta contra su marca, aunque no esté registrada, podrá demandarla. En España no existe tal figura pero se protegerán en cierta manera estos signos no registrados como marcas mediante la Ley de Competencia Desleal 3/1991, concretamente el artículo 11 en el que protege los productos o servicios evitando que sean imitados, es decir, protege en realidad el producto del trabajo ajeno. También en cierta manera vela por el interés de la empresa y su marca no registrada en su artículo 6 que versa sobre los actos de confusión.

⁴ Filser M (2003), “Le marketing sensorial: la quête de l’intégration théorique et managériale”, Revue française du marketing, N°194.

Aún así, es obvio, que algo tan importante en una empresa merece una mayor protección, que es la que se le concede a las marcas que se registran debidamente. Podemos hablar de tres tipos de protección de la marca que se pueden llevar a cabo:

- Marca Nacional, que será la otorgada por la Oficina Nacional de Marcas del país respectivo y que se basará en las Leyes y Reglamentos específicos del Derecho de marcas del propio país.
- Marca de la Unión Europea: que se realizará ante la antiguamente llamada Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y que ha pasado a denominarse Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) a partir de la reforma del Reglamento.
- Marca Internacional: podrá ser protegida a nivel mundial siempre que haya sido registrada previamente en el país de origen, presentándose dicha solicitud en la Oficina nacional de Propiedad Industrial de tal país, el cual la remitirá a la Oficina internacional.

Centrándonos pues en la protección que se le concede a la marca comunitaria, el órgano encargado de dar tal protección mediante el registro de los signos distintivos es la EUIPO, pero no por ello se encarga de aplicar la ley ni proporcionar asesoramiento sobre la ejecución de las marcas. Para asegurar la protección, existe una herramienta de búsqueda para que se puedan encontrar fácilmente las solicitudes y los registros de marcas. Esta herramienta se llama “eSearch plus” y consiste en una base de datos que funciona igual que otros buscadores famosos como puede ser Google. Se podrá además activar una alerta para que se le notifique al interesado cuando alguien haya solicitado registrar un signo distintivo que podría entrar en controversias con su marca registrada. Otro buscador similar que se puede utilizar es TMview, que contiene además los registros nacionales.

Pues bien, el hecho de registrar un signo distintivo como marca ante la EUIPO, otorga a la empresa o persona física dueña de esta marca el derecho exclusivo frente a terceros que les impide comercializar unos productos que sean idénticos o similares usando la misma marca o una parecida existiendo con ella un riesgo de confusión, en el que se

puede incluir el riesgo de asociación por el público⁵. También se impide que se comercialice con signos para cualquier bien o servicio cuando la marca que se intenta proteger es renombrada y su utilización supusiera una desventaja comercial para la reputación de la empresa que registro la marca. El simple hecho de no registrarla, puede llevar a situaciones en las que otra empresa rival comercialice productos utilizando la marca u otra similar para confundir a los consumidores. Ello puede derivar en pérdida de público y clientela que se llevaría la otra empresa e incluso puede dañar su reputación si la empresa que está utilizando la marca sin permiso vende productos de calidad pésima o baja. Sea como fuere, ocasionaría pérdidas, mientras que con el registro se asegura tener protegido este derecho y además poder utilizar la marca para otros negocios como puede ser conceder a otro u otros una licencia sobre la marca, de manera que se asegure ciertos beneficios económicos al ceder parte de la explotación de la marca. Además podrá realizarse en base a la marca un contrato de franquicia que igualmente reporte ingresos al dueño del signo distintivo.

Otra opción para sacar provecho y que está permitida, es emplear la marca para conseguir financiación de instituciones financieras, las cuales han tomado consciencia de la importancia de la marca en las empresas de hoy en día.

Hay que tener en cuenta también determinados aspectos que no cubre la protección de la marca ⁶como por ejemplo el uso del nombre y la dirección o unas meras indicaciones de la calidad u otras características del producto. Tampoco se cubre en los casos en los que otras empresas hagan uso de la marca para señalar el destino de un producto o servicio complementario. Todo ello mientras no se haga un uso desleal de la marca. Se verán mermados también los derechos sobre una marca cuando una empresa que conozca que otra está utilizando la marca, y además la haya registrado con posterioridad, lo permita y no haga ninguna reivindicación durante cinco años. En este caso la empresa que registró en primer lugar la marca no podrá presentar una demanda de nulidad ni oponerse a su uso a no ser que hubiera mala fe en la acción de solicitud de la otra empresa, ni la empresa con registro posterior podrá realizar acción alguna contra el derecho de la anterior.

El derecho a la protección de la marca se puede agotar, es decir⁷, *“el agotamiento del derecho es una limitación a los derechos exclusivos que confiere la propiedad*

⁵ Artículo 9 del Reglamento de las Marcas de la UE (CE) n°207/2015

⁶ Artículo 12 del Reglamento de las Marcas de la UE (CE) n°207/2015

⁷ Artículo 13 del del Reglamento de las Marcas de la UE (CE) n°207/2015

intelectual. Constituye una limitación para el titular en tanto que con la primera comercialización de un bien, se agota, se extinguen para él ciertas prerrogativas. En otras palabras, en pro de la libre circulación de las mercancías y de la libertad de comercio, el control que puede ejercerse sobre la distribución, se agota después de la primera venta de la copia⁸”

Por ello, una de las razones que hace que se agote este derecho es cuando el empresario decide poner en venta sus productos en el mercado de la “European Economic Area” (en adelante EEA). En este caso se puede ver claramente esa preocupación por el legislador de favorecer la libertad de circulación de los bienes. Sin embargo, si se pone el bien fuera del mercado de la EEA y la importación no es consentida no se limitarían los derechos de la marca.

En un punto intermedio están las importaciones que son paralelas e implican el reenvasado desde la EEA. En estos casos, los dueños del derecho de la marca se pueden oponer excepto si con ello se divide de manera artificial el mercado interno ⁹ siempre y cuando se cumpla que el re-embalado sea necesario para un acceso eficaz, no afecte de alguna manera el estado original del bien que se envase, que no genere ningún daño a la marca o a la empresa titular como puede pasar en casos en los que el envase es de una calidad considerablemente inferior a la del producto y, por último, que antes de que se comercialice el producto con tal envase se haya avisado adecuadamente a la empresa a la que pertenece la marca registrada. Además se deberá de informar a los consumidores sin dejar lugar a dudas.

No podemos dejar a un que, aparte de todo lo anterior, existe la posibilidad de que el derecho de la marca sea revocado en casos excepcionales. Así, según el TS el uso de la marca debe ser siempre efectivo y público, lo que lleva al legislador a estipular que se revocará el derecho de la marca cuando no se use la marca durante los 5 años posteriores al registro de manera injustificada. Si la marca ha devenido genérica con el

⁸ Rubio Torres, F. “El agotamiento del derecho en el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial”[visto en línea]
<http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperación/Proalca/PI/Revistas/R3A2/Default.htm>

⁹ Se deduce del asunto BRISTOL-MYERS Y OTROS CONTRA PARANOVA, caso en el que el tribunal no admitió como argumento de extinción que, según el artículo 7, no se permite el re-embalado de los productos sino simplemente su reventa. Además estableció unas condiciones básicas por las cuales se permiten las importaciones paralelas que son: adecuación de las cantidades del producto que se comercializarían a las normas, reembolso de los gastos médicos y cualquier otro tipo de prácticas clínicas.

paso de los años, es decir, si se ha convertido en una denominación del producto o servicio que es común en el público en general también se podrá revocar el derecho concedido. Por último, otra causa de revocación se produce debido a la capacidad de las empresas de transferir la marca. Esto puede generar confusión en los confundirse respecto a la calidad u origen del producto, por lo cual la marca pasará a ser engañosa y es algo que genera gran inseguridad jurídica.

En cuanto al ámbito temporal, la duración de la protección suele variar aunque generalmente es de diez años pudiéndose renovar en períodos de 10 años de manera indefinida mediante el pago de unas tasas adicionales. Estas tasas oscilan desde los 50 euros, si son marcas que se refieren a la segunda clase de productos y servicios para una marca colectiva de la UE o marca de certificación de la UE, hasta los 1500 euros que es la tasa de base de renovación de la una marca colectica de la UE o una marca de certificación.¹⁰

Por otro lado, el ámbito territorial de los derechos que confiere la marca se pueden hacer valer en todos los Estados Miembros, no pudiendo oponerse en ningún caso un derecho concedido por la UE a un país no miembro.

3. Legislación de la UE sobre marcas.

• Directiva (UE) 2015/2436 del parlamento europeo y del consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta Directiva afecta únicamente a la legislación a nivel comunitario puesto que es redactada por y para los miembros de la Unión Europea.

Lo que pretende básicamente es que el sistema comunitario de marcas se mantenga en equilibrio con las legislaciones nacionales de los países miembros en la materia de registro de marcas, todo ello enfocado a mejorar la estrategia para la creación de un mercado único en cuanto a lo referido a propiedad industrial e intelectual.

¹⁰ Datos obtenidos de <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/fees-payable-direct-to-euipo>

Por ello, lo que se intenta es modificar el Reglamento (CE) nº 207/2009 de Marcas Comunitarias para poderlo asimilar lo máximo posible a la norma nacional sobre marcas para mejorar la competitividad y ayudar a crecer todo lo posible a las marcas europeas.

Es necesario por ello que la Unión sienta la base sobre los principios generales en materia de derecho sustantivo y que además se centre en temas más concretos del derecho de marcas para así conseguir unos mejores resultados.

La finalidad última es conseguir igualdad en la protección de las marcas aunque haya distintos ordenamientos dentro de la Unión Europea.

Así, las cuestiones más básicas que presenta es la capacidad de registrar una marca mediante cualquier signo que se pueda representar utilizando la tecnología actual y que no tiene porqué ser la representación gráfica en exclusividad, uso de marca de terceros en supuestos de publicidad comparativa, infracción de marcas e importaciones, medicamentos genéricos, etc.

Por otro lado, las cuestiones más bien referidas al procedimiento, se pretende la identidad de legislación nacional y comunitaria en las condiciones de adquisición y uso de las marcas registradas en todos los Estados Miembros. Por esto, todos los motivos de denegación serán los mismos en los dos ámbitos, así como las causas de nulidad de las marcas registradas. También se crea un sistema administrativo más eficiente en cuanto a las solicitudes de declaración de nulidad o caducidad.

La legislación española deberá ejecutar este proyecto que pretende armonizar todo el sistema a nivel comunitario, lo cual supondrá un gran reto legislativo en aras de mejorar en la mayor medida posible la competitividad en el mercado de nuestras empresas en la Unión Europea.

• Reglamento de ejecución sobre la marca de la Unión Europea (CE) n.º 2868/95.

Como todos los Reglamentos de ejecución, éste vela por la buena aplicación del derecho en la UE y que tal aplicación se efectúe de manera uniforme.

Así, teniendo en cuenta todas las modificaciones que se introducen en 2015, la comisión reformó este Reglamento, con especial cambio en los 4.b) y 30.2.b) para introducir una tasa por cada clase solicitada o renovada.

En resumen, regula todo lo relativo a los procedimientos que se encuentran reflejados en el RMUE (Reglamento de la marca de la UE) y se asegura que la aplicación sea correcta. Los procedimientos concretos que regula son el de solicitud de inscripción de marca, el de oposición y prueba del derecho de marca, el de registro de la misma así como el procedimiento a seguir en caso de interposición de recurso. Por otro lado se encarga de los pasos a seguir en la cesión de la marca y concesión de licencias, o en meras modificaciones de titular.

También se encarga de las renunciaciones, nulidades y caducidad de las marcas así como los pasos que deben seguirse en el caso de las transformaciones de las marcas comunitarias en nacionales o en internacionales, lo cual es una posibilidad que se establece en el Reglamento base.

- Reglamento de modificación (UE) 2015/2424

Este es el Reglamento mediante el cual se aplica la Directiva (UE) 2015/2436 que pretende un acercamiento entre el derecho de marcas de los estados miembros y el derecho comunitario.

Modifica el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) no 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos).

Las reformas que trae consigo serán analizadas en epígrafes posteriores.

4. Legislación a tener en cuenta a nivel internacional

- Tratado sobre el Derecho de Marcas o Trademarck Law Treaty (TLT)

Lo que pretende este Tratado fundamentalmente es agilizar todos los procedimientos nacionales de registro de marcas a nivel internacional de manera que se simplifiquen de manera considerable tales trámites.

La gran mayoría de las disposiciones del TLT guardan relación con el procedimiento que se entabla ante una oficina de marcas, el cual puede dividirse en tres fases principales: la solicitud de registro, los cambios posteriores al registro y la renovación. Las normas aplicables a cada fase están establecidas de tal manera que se definan claramente cuáles son los requisitos previstos para una solicitud o una petición determinada.

Conviene resaltar lo que varios autores han considerado un problema que presentaba este tratado relativo al traspaso de la titularidad de la marca. Para comprar una marca o constituir un derecho de prenda sobre ella conocer su historia, lo que se ve mermado dado que el TLT deja a decisión de las partes el entregar el contrato de transferencia junto con la solicitud de tal transferencia en Registro de Marcas o no hacerlo presentando simplemente un documento que refleje de manera escueta el acuerdo de las partes. Esta opción desvincula totalmente el contrato en el que consta de manera exacta la transferencia y sus características principales como son los alcances de la marca y sus limitaciones. Esta situación puede derivar en una pérdida del valor comercial de la marca así como una disminución de la confianza del mercado en general en el sistema de la propiedad de marcas¹¹

• Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas de 27 de marzo de 2016.

Fue firmado por los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Singapur.

El objetivo principal de este Tratado fue el de crear un marco que englobara y de alguna manera armonizara toda legislación relativa al registro de las marcas a nivel internacional. No era la primera vez que se intentaba conseguir esto, puesto que tiene como precedente el antes mencionado Trademark Law Treaty (TLT) también dentro de

¹¹ Morales M. “El Nuevo Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT): El valor de las marcas está en riesgo” Columna publicada en Estrategia, 14 de diciembre 2010.

la OMPI pero que sólo se extendía a las marcas visibles por lo que era de especial interés crear un Tratado que se encargara también de las marcas no visibles.

De esto se encarga el Tratado de Singapur, de completar el antiguo TLT subsanando la falta de regulación en materia de signos no visibles y protegiéndolos. También hace referencia a cómo los interesados deberán representar tal signo en la solicitud que hagan a la correspondiente oficina aunque deja en manos de la legislación de cada país la libertad de registrar marcas que ellos consideren válidas.

III. NOCIÓN JURÍDICA DE LA MARCA

1. Carácter distintivo

Una de las características determinantes de si un signo puede ser registrado como marca es el carácter distintivo.

Para empezar hay definir cuál es el concepto exacto de un signo que presente las cualidades básicas para empezar a considerar si es inscribible o no según la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE.

Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abordó este tema en el asunto Dyson.¹² A principios de los años 90, James Dyson fabricaba y comercializaba un aspirador con un elemento novedoso en la época. Se trataba de un compartimiento en el que se guardaba todo el polvo y la suciedad que recogía el aspirador y que en vez de ser una bolsa, como ocurría con los demás aspiradores del mercado, estaba hecho de plástico transparente. A partir de esto, lo que se intentó registrar, según se cita textualmente en las solicitudes que se hicieron, fue: “un receptáculo o compartimiento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora tal como se muestra en la imagen”. Además de esta descripción, la solicitud iba acompañada de la representación mediante dibujos de los dos modelos que se pretendían registrar.

La solicitud que se hizo en Reino Unido fue denegada por el registrador y fue confirmada tal decisión el día 23 de julio de 2002 por el Hearing officer. No conforme con tal contestación, Dyson interpuso recurso ante High Court of Justice (England and Wales), Chancery división, la cual dictaminó que ninguna de las dos marcas presentadas tenía carácter distintivo lo cual era motivo de denegación según el artículo 3, apartado 1, letra b) de la Ley de Marcas de 1994 de Reino Unido y además simplemente se describían características del producto y no algo que lo representara en sí mismo sin formar parte de su funcionamiento, basándose así en otro motivo de denegación absoluta de obtener el derecho de la marca basándose en el art.3, apartado 1, letra c) de la misma Ley que dice que las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la

¹² As. C.312/03, de 25 de enero de 2007

cantidad, el destino, el valor , la procedencia geográfica , la época de producción de bienes o de la prestación de los servicios , u otras características de los bienes o servicios no podrán ser registradas. Sin embargo, este tribunal tenía ciertas dudas sobre si tal signo podría haber adquirido el carácter distintivo por el uso del mismo desde su comercialización hasta la fecha de registro que fue en 1996, de acuerdo con el art. 3, apartado 1, párrafo segundo de la Ley de 1994. En consecuencia, la High Court of Justice suspendió el procedimiento y planteó dos cuestiones prejudiciales principales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: ¿basta para que el signo haya adquirido carácter distintivo que una parte del público pertinente haya llegado, en la fecha de solicitud de registro, a asociar los productos que llevan el signo con el solicitante y no con ningún otro fabricante?(...) Si ello no es suficiente, ¿qué más es necesario para que el signo haya adquirido carácter distintivo?

A la vista de estas cuestiones, lo más importante era determinar qué se entendía por signo capaz de ser distintivo en el Derecho de marcas europeo y qué no. El Abogado General Philippe Legar decidió pronunciarse sobre ello en sus conclusiones previas en las que señaló que *<<[...] la demandante solicitaba, en realidad, la protección de un nuevo concepto de recogida, almacenamiento, y evacuación de los desechos [...]>>*¹³

A parte de esta cuestión previa, el Abogado General consideró que un concepto que había desarrollado la empresa solicitante no podía equivaler a la marca en el sentido del art. 2 de la Directiva aun cuando el Tribunal de Justicia utiliza en la mayoría de los casos una interpretación extensiva de dicho artículo. Por concepto debemos entender algo que apela a la imaginación, es decir, no puede percibirse por el oído, la vista, el tacto, el gusto o el olfato sino únicamente por la facultad del ser humano para pensar, razonar, imaginar, crear... en definitiva la capacidad de nuestro cerebro para representar mentalmente cualquier objeto sin límites. Así, Philippe Legar, consideró que la marca lo que realmente pretende es que el consumidor sea capaz de distinguir por su origen y sin dar lugar a error, los productos o servicios que desea obtener, lo cual no ocurre cuando un concepto puede ser concebido por una persona de una manera tan diversa. Por ello, cito textualmente, dejo claro en una de sus cuestiones que *<<un concepto no puede*

¹³ Párrafo 47 de las Conclusiones

constituir una indicación para el consumidor y, en consecuencia, ser un signo que pueda cumplir la función distintiva de una marca>>¹⁴

Una vez contempladas las conclusiones por el TJCE, éste decidió aceptar la posición del Abogado General y contestó a las cuestiones prejudiciales siguiendo la línea de éste. Dejó claro que no cualquier solicitud de marca la compone un signo en el sentido del art. 2 de la Directiva, por lo que habrá que analizar sus características y determinar si es un signo posible de registro como ya he mencionado anteriormente. Esto va encaminado a evitar que, de alguna manera, se pueda eludir la aplicación del Derecho de marcas para así adquirir cierta ventaja competitiva.

El Tribunal entendía además que el objeto de registro no era un tipo particular de compartimiento de recogida transparente que forma parte de un aspirador, sino, todas las formas imaginables que tal compartimiento podía adquirir por lo que tiene unas características generales representadas gráficamente a modo de ejemplo en las dos solicitudes que DYSON había hecho.

Por todo ello, en sus fundamentos, el Tribunal indicó claramente que no podía constituir una marca dado que lo que se pretendía registrar eran ejemplos y en realidad también se querían reconocer como derecho de marca todas las formas imaginables que pudiese presentar el compartimiento. Se entendía más bien que el objeto de la solicitud era una propiedad de producto en sí y por lo tanto no constituye de ninguna forma un signo en el sentido en el que la Directiva indica.

En este sentido el Tribunal europeo no difiere de otros sistemas a la hora de delimitar el significado de signo. Por ejemplo, en Colombia, se redacta algo similar en la Decisión Andina 486 en su artículo 135 prohíbe expresamente el carácter funcional de los signos que se pretendan registrar. Concretamente, se indica que no se pueden registrar las formas usuales de los productos o sus envases, o las formas o características impuestas por la naturaleza o función del producto así como las que consistan exclusivamente en forma u otros elementos que de una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

Así, continuando con el requisito que nos concierne, con la desaparición de la necesidad de representar gráficamente el signo, en mi opinión, adquiere mayor fuerza y relevancia

¹⁴ Párrafo 55 de las Conclusiones

el requisito del carácter distintivo que ha de tener el signo y será el que restrinja en cierta manera que cualquiera pueda registrar un signo que en realidad no hace la función de marca que el derecho comunitario desea.

Podemos afirmar que el signo que se quiera registrar puede ser tanto uno que existía con anterioridad como uno nuevo creado a partir de la imaginación para ser utilizado posteriormente como marca, lo que diferencia a la marca del resto de tipos que componen la propiedad industrial que deben ser una creación totalmente nueva para que pueda ser reconocida en alguna de las modalidades.

Lo que se precisa en el Reglamento de Marcas Comunitarias, y se mantiene en el nuevo Reglamento 2015/2424 es que no pueden registrarse como marcas aquellos signos que carezcan de fuerza diferenciadora debido a su semejanza o identidad con otro signo que ya existía previamente. En resumen, lo más importante en este sentido es que sea un signo por el cual se reconozca el producto o servicio y sea imposible confundirlo con otro, dado que la función principal de la marca es distinguir unos productos de otros.

Por todo ello, carece de relevancia si en realidad el signo ya existía o no. Tampoco importa si el significado de la marca no refleja el producto en sí o el servicio individualizado por la misma o si se utilizan signos que, sin describir, sugiera al consumidor ciertas funciones o cualidades del producto o servicio con las cuales se pretende a su vez distinguir en el mercado. Lo relevante es que ese signo le permita << *distinguir según su origen los productos o servicios para los cuales se haya solicitado su registro*>>¹⁵ y además << *debe poder identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiera el producto o servicio que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla si resulta negativa, en una adquisición posterior.*>>¹⁶

Centrándonos más en los signos que mayores ventajas obtendrán puesto que les ha sido siempre más difícil su registro debido a la necesidad de una representación gráfica, podemos decir según una gran sector de la doctrina que entiende que el carácter distintivo de los signos no visuales debe acreditarse y además en el momento de la solicitud debe dejarse claro otra condición que se hace necesaria para el registro de este tipo de signos: que el signo no visual es percibido por los consumidores como un medio

¹⁵ Cfr.STPI as. T-118/00 de 19 de septiembre de 2001

¹⁶ Cfr.STPI as. T-79/00 DE 27 de febrero 2002.

adecuado para individualizar determinados productos o servicios.¹⁷ Por ello dicho sector suele criticar las sentencias del TJUE en las que no aparece reflejada tal cuestión, la cual se entiende como requisito para el registro de estos signos. Otra parte de la doctrina, como por ejemplo Alberto Casado Cerviño, entiende que no hay razón de ser para que se le impongan más condiciones a los signos no visuales puesto que el Derecho de marcas a nivel comunitario no indica nada al respecto así como la jurisprudencia de los Tribunales europeos que tampoco hace referencia o sugiere que deban de tener mayores requisitos por no ser signos visuales. Ni siquiera la antes llamada OAMI ha hecho referencia a tal requisito en sus decisiones más relevantes.

En mi opinión, esta controversia se va a agravar puesto que la entrada de solicitudes de registro de signos no visuales va a ser mayor con la eliminación del requisito de representación gráfica, por lo que de alguna manera, se deberán filtrar los signos basándose en este requisito que será capaz de discernir debidamente entre signos que pueden distinguir debidamente un producto ante la sociedad y los que de ninguna manera van a poder llevar a cabo tal función por no ser percibido por los consumidores como un signo que realmente les haga poder diferenciar lo que compran o los servicios que van a utilizar de otros similares. De hecho, es algo que va intrínseco en el derecho a que un signo sea registrado como marca, puesto que si no cumple tan requisito no existe carácter distintivo y por ende, no hay marca. La cuestión básica será determinar si se tiene que hacer constar de manera explícita sólo por ser signos no visuales o porque realmente se necesita, como ya dije, filtrar todo lo que se intente registrar como signo y que no llegue a ser marca algo que realmente a la sociedad no le va a cumplir la función pertinente. Dado que no hay base jurisprudencial ni Derecho sobre el que se asiente este requisito, estará en manos del juzgador decidir qué grado de atención deba prestar a esta característica del signo cuando sea no visual.

Por último no hay que olvidar que el carácter distintivo también se puede adquirir por el uso, aspecto que es recogido en el derecho español mediante la Ley de Marcas, concretamente en su artículo 5.

Lo más importante en esta cuestión es probar el uso y que este sea real y efectivo por lo que no se admitiría una mera apariencia o una imagen superficial. Así se dice que el uso

¹⁷ Martínez Gutiérrez A. “Viabilidad de las marcas de empresa de carácter sonoro. Un nuevo ámbito de conflictividad” pp. 527-539

debe darse en todo el territorio en el que se pretende registrar y durante un período de tiempo anterior a la solicitud. Deberá tenerse en cuenta además el público al que va dirigida la marca para contrastar si realmente el signo es distintivo puesto que según las características del público la distintividad es más o menos factible. Por otro lado deberán presentarse las cifras de ventas del producto y la facturación, la publicidad que haya destacado tal signo a la hora de intentar promocionar el producto así como un Certificado de la Cámara de Comercio, por ejemplo, que deje constancia de que se ha venido utilizando tal signo como marca.

Dicho todo esto, que el signo sea distintivo consiste, en resumen, en que mediante este signo que permita a los consumidores diferenciar sin que quepa lugar a dudas al producto o servicio que se intenta vender.

2. Exigencia de representación gráfica

i. Controversias del requisito de representación gráfica. Posición del TJUE

Si atendemos a la definición conforme al diccionario de la Real Academia Española, podemos decir que se entiende por representación toda figura, imagen o idea que sustituye a la realidad. Por otro lado, “gráfica” se define como algo perteneciente o relativo a la escritura y a la imprenta. Por ello, de manera literal podríamos decir que por representación gráfica se entenderá la figura, imagen o idea que sustituya a la realidad por escrito. Aplicado a la marca, una definición más acertada sería que la representación gráfica es la imagen o descripción escrita que tengan la facultad de recoger las características más importantes de la marca.

Centrándonos más en el ámbito jurídico, la ratio iuris de este elemento ontológico atiende a diversos factores. Uno de ellos es el buen funcionamiento del Registro tal y como exige la letra d) del artículo 26.1º RMC que requiere que la solicitud que contenga la representación gráfica tenga un soporte gráfico de los signos solicitados, pues además de otorgar una noción exacta y precisa de los signos, facilita la comprobación de los requisitos de validez previstos en la normativa. Debemos tener en cuenta que a partir del nuevo Reglamento este artículo queda derogado y se remite a indicar que deberá cumplir los requisitos a los que se refiere el artículo 4 del RMUE. La marca además

deberá transcribirse en la solicitud mediante escritura normal, lo que es una condición formal a tenerse en cuenta, entre otras, para el registro adecuado del signo distintivo.

Por otro lado, el artículo 15.1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio de la OMC (“Acuerdo sobre los ADPIC) no trata de manera exhausta el tema de la representación gráfica, de hecho apenas contiene un párrafo en el que se indica que los Estados Miembros pueden requerir la condición de que los signos que se pretendan registrar sean visuales.

Pues bien, hasta el día de hoy la jurisprudencia no se pone de acuerdo a la hora de determinar qué requisitos son los necesarios a nivel comunitario para registrar los signos que no son visibles.

Así pues pasamos a ver los casos más relevantes e interesantes a mi parecer en los que se refleja la contradicción a la hora de determinar que se entendía por “representación gráfica”, sobre todo cuando se pretende registrar una marca olfativa que es quizás la más problemática en este sentido.

a) Caso “Sieckmann”

Ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, Ralf Sieckmann, presentó una solicitud para registrar una marca que consistía en una “sustancia química pura cinamato de metilo” (éter metílico del ácido cinámico), cuya fórmula estructural se indica en tal solicitud de esta manera: $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$. También se dejan muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas de Deutsche Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt. Se aportaba, además, una muestra del olor en un recipiente de cristal y se utilizó una descripción escrita de la misma que decía textualmente: “balsámico afrutado con ligeras reminiscencias de canela”. Como podemos ver, utilizó diversas técnicas de representación con el fin de tener mayores posibilidades de éxito. Sin embargo, dicha Oficina denegó la marca solicitada fundamentándose en la imposibilidad del signo olfativo de constituir marca por no poder ser debidamente representado de manera gráfica y por carecer de carácter distintivo intrínseco. Ante tal resolución de la Oficina, el Sr. Sieckmann interpuso recurso al Bundespatentgericht, el cual estimó que en teoría los olores tienen carácter distintivo, planteando dos cuestiones prejudiciales en

referencia a la posibilidad de representación gráfica de un signo distintivo constituido por un olfato.

Finalmente el Tribunal de Justicia dictaminó que la marca olfativa que se pretendía proteger no podía ser representada gráficamente y que por tanto no se podía proceder a su registro al no cumplir con los debidos requisitos.

Ante esto, cabe decir que el Tribunal de Justicia tomó su decisión en base a dos puntos principales: analizando de manera abstracta la posibilidad de ser constitutivos del derecho de marca los signos que no puedan percibirse mediante la vista y por otro lado aborda la cuestión de lo susceptible que puede llegar a ser la representación gráfica de los signos olfativos.

Los requisitos generales que deben tener los signos para poder ser registrados como marca los establece el Tribunal en este caso de la siguiente forma:

- Un signo ha de tener una capacidad distintiva tanto intrínseca como extrínseca, pero ya en este punto, parece el más Alto Tribunal en sede comunitaria no tener las cosas muy claras; ya que dice, y cito el mencionado párrafo 35 de la Sentencia, “...*la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer, debe constituir una garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa...*”.

Además la Sentencia interpreta que la definición de los signos que están al amparo del artículo 2 de la Directiva Comunitaria de Marcas 89/104/CEE contiene una lista ad exemplum y no numerus clausus, por lo cual se contempla en este artículo la posibilidad de crear marcas de signos que no percibimos visualmente ya que no se mencionan pero tampoco se excluyen.

Por otro lado, en la Sentencia (párrafo 45) se dice textualmente que “*procede interpretar el artículo 2 de la Directiva en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica*”. Podemos pensar que el requisito de

representación gráfica ha de ser interpretado en un sentido amplio añadiendo que la reproducción de la marca ha de ser clara, precisa completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

En cuanto a la fórmula química, entendió que no se puede representar mediante esta puesto que no determina de manera concreta el olor puesto que la manera en que se percibe es influida también por la cantidad y concentración de la sustancia o la temperatura a la que esté. Además, no es inteligible por un público de conocimientos medios por lo que cualquier consumidor no podría ver de manera clara de qué se trata la marca, y en caso de que se entendiera la marca, es difícil de asociar directamente con un olor.

Sobre la descripción verbal que se hizo de la misma se estimó no válida al ser demasiado subjetiva y poder interpretarse de una manera o de otra según la persona. Esto difiere en lo dicho en otras sentencias que comentaremos más adelante, en las que admite la descripción verbal de un olor según el grado de conocimiento que haya en la sociedad de éste y la precisión con la que se describa.

Por último, respecto a la muestra de olor que se dejó en el Tribunal, no se consideraba una representación gráfica válida puesto que los olores pueden transformarse a lo largo del tiempo debido a la volatilidad de este elemento, lo cual choca totalmente con la característica de durabilidad que debe tener el signo que represente a la marca.

Según lo expuesto, no podemos decir que la interpretación de representación gráfica en este caso concreto se tomó como una amplia concepción de la misma, sino sumamente estricta dado que rechaza cualquier posibilidad de representación que pueda tener un olor mermando la capacidad de los agentes de registrar un olor como una marca con derecho exclusivo.

b) Resolución del asunto “olor a hierba recién cortada”

En este caso una empresa holandesa trató de registrar una marca olfativa tratando de diferenciar productos de la clase 28, más concretamente, unas pelotas de tenis que se podían distinguir del resto por su característico olor a hierba recién cortada según la propia descripción que se aportaba en la solicitud de registro como marca comunitaria.

El examinador que debía comprobar los requisitos de validez de la marca para proceder a registrarla concluyó en que este signo incurría en la causa de prohibición absoluta recogida en la letra a) del apartado 1 del artículo 7 RMC, al no estar debidamente representada. Contra dicha resolución, el solicitante presentó el correspondiente recurso en la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, el cual fue admitido y se fundamentó en las siguientes razones principalmente:

<<12. A diferencia de lo que sucede con las marcas tridimensionales y de color, previstas en la regla 3 del RE, el Reglamento de Ejecución no establece ningún requisito en relación con la representación de las marcas olfativas.

13. Por consiguiente, se plantea la cuestión de determinar si esta descripción facilita información lo suficientemente clara como para que las personas que la lean tengan una idea inmediata e inequívoca de lo que constituye la marca cuando se utiliza en relación con las pelotas de tenis.

14. El olor a hierba recién cortada es un olor inequívoco que todo el mundo reconoce por experiencia de forma inmediata. Para muchos, el aroma o la fragancia de la hierba recién cortada recuerda a la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deporte y otras experiencias agradables.

15. La Sala admite que la descripción de la marca olfativa que se pretende registrar para pelotas de tenis es apropiada y se ajusta al requisito de la representación gráfica contemplada en el art. 4 RMC>>

Por lo tanto, se basa aquí en el conocimiento previo del signo por parte del público, pues constituye en sí mismo una situación fáctica que deberá influir en su representación gráfica. En efecto, si la representación gráfica se orientaba a dejar evidente el signo sobre el que recaía la exclusiva, era claro que la pertenencia del olor al saber de la comunidad concreta debía afectar la forma en que se llevaba a cabo tal descripción, de manera que un gran conocimiento del mercado deberá de atemperar la dureza de este requisito ontológico. En el caso contrario, un pobre conocimiento del signo por parte de los consumidores a los que se dirige el producto exigirá más precisión en la descripción gráfica de la marca olfativa.

- c) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 27 de octubre de 2005, asunto T-305, “olor a fresa madura”

El supuesto de hecho versa sobre la solicitud de registro de la marca comunitaria olfativa “odeur de fraise mûre” (olor a fresa madura), que trataba de diferenciar a diversos productos que encajaban en las descripciones de las clases 3 (productos de perfumería en general ya sea para el ambiente, personas o animales, así como productos de higiene personal entre otros), 16 (papel y cartón, los productos de estos materiales y los artículos de oficina), 18 (cuero, la imitación del cuero, los productos de estos materiales y los artículos de viaje y guarnicionería) y 25 (comprende prendas de vestir, calzado y sombreros) del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

La OAMI consideró que el signo solicitado no cumplía con los requisitos ontológicos recogidos en el artículo 4 del RMC por lo cual denegó la inscripción basándose en el art. 7.a) párrafo primero del mismo cuerpo normativo mediante la resolución de 7 de agosto de 2003. Se procedió entonces a formular recurso a la correspondiente Sala Primera de Recurso de la OAMI, la cual desestimó la petición mediante sentencia con fecha 24 de mayo de 2004, considerando que el signo no podía en ningún caso ser objeto de la representación gráfica que a que se refiere el anteriormente mencionado artículo 4 del RMC vigente en aquella fecha. Ante esta negativa, y en la profunda convicción de que cumplía todos los requisitos para ser una marca, se volvió a interponer el debido recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea.

El Tribunal admitió que el olor que percibe el ser humano se almacena en nuestra memoria mejor que la información que recogemos mediante la vista, el gusto, el oído y el tacto. Por ello es normal y lógico que las personas que desean dar a conocer sus productos y que de alguna manera se mantengan en la mente de los consumidores, deseen utilizar los signos olfativos. Pero ello no evita que la representación gráfica se deba hacer de manera exacta para que el signo pueda ser identificado por el público y permitir de esta manera el buen funcionamiento del registro de marcas, de manera que no se pueden cambiar ni flexibilizar los requisitos necesarios para reconocer la validez de una representación gráfica por el simple hecho de facilitar el registro de los signos no tradicionales que son más difíciles de representar de una manera visual.

Se entendió así mismo que la descripción escrita “olor a fresa madura”, era demasiado subjetiva y además era un signo controvertido en cierta manera dado que no era claro, preciso e inequívoco. Todo ello se puede afirmar a raíz de los estudios que se presentaron ante el Tribunal, los cuales dieron como conclusión final que el olor de las fresas varía según el tipo de fresa del que se estuviera hablando por lo que existe un desfase entre la descripción verbal y olor real, el cual depende básicamente de la fresa concreta de la que se quiera extraer el olor o imitarlo. Así, aunque el demandante trató de alegar que el olor no variaba de una especie a otra, las pruebas demostraron lo contrario.

A todo esto cabe añadir que no existe una clasificación internacional de olores que permita identificarlos de manera exacta y precisa como ocurre con los colores o la reescritura procesal.

De todo ello se obtienen ciertas conclusiones sobre la representación gráfica que emanan de esta sentencia en concreto. El Tribunal deja abierta la puerta a poder registrar una marca basada en el olor pero que cumpliera debidamente con los requisitos del artículo 4 del Reglamento 40/94. En este caso se intentó cumplir con el requisito de la representación gráfica mediante un elemento figurativo, una imagen aportada:



Así como una descripción verbal, olor a fresa madura, sin embargo, ninguno de ellos es válido puesto que la descripción verbal era reflejo de un elemento puramente subjetivo y no concretaba un signo concreto, identificable fácilmente y a la vez idóneo puesto que se demostró que existen distintos olores según la clase de fresa pudiendo dar lugar a error.

En resumen, bajo ciertas condiciones el Tribunal admitía la descripción del signo olfativo como forma de representación gráfica, siempre y cuando fuera lo

suficientemente clara, objetiva y precisa así como la dependencia a su vez del grado de conocimiento que hubiese en la sociedad acerca de las palabras y expresiones usadas para definir el olor. Como se ha podido ver, en el caso anterior se admitía el olor dado que el público tenía conocimiento suficiente de la descripción escrita que se hacía del signo por lo que se le dio la razón al que pretendía registrar el signo.

d) Shield Mark Bv vs Joost Kist

El Sr. Shield Mark es dueño de catorce marcas que se encuentran registradas en el BBM para diversos productos clasificados en las clases 9 (programas informáticos registrados), 16 (periódicos, revistas, etc) 35 (gestión de negocios comerciales, publicidad, etc), 41 (educación, formación, organización de seminarios en materia de publicidad) y 42 (servicios jurídicos) del Arreglo de Niza en cuanto a la clasificación internacional de los productos y servicios a efectos del registro de marcas de 15 de junio de 1977, en su versión puesta al día.

Entre esas marcas, cuatro, consisten en un pentagrama que contiene las nueve primeras notas de la melodía y obra de Beethoven <<Für Elise>>. Dos de tales marcas van acompañadas además de la siguiente descripción verbal: “Marca sonora; la marca consiste en la reproducción musical de la melodía formada por las notas representadas (gráficamente) en el pentagrama, así como una de ellas indica que es tocada a piano. Igualmente, otras cuatro consisten en las mismas notas musicales. Dos de ellas se describen mediante palabras indicándose que consisten en la melodía descrita y las otras dos se precisa “tocada a piano”.

Tres marcas consisten en la sucesión de las notas musicales <<mi, re sostenido, mi, re sostenido, mi, si, re, do, la>>. En este caso también van acompañadas de una descripción verbal, al menos dos de ellas.

Otras dos de las marcas consisten en una onomatopeya, concretamente <<Kukelekuuuuu>>. Esta onomatopeya sugiere en neerlandés el canto de un gallo, como así se describe adjuntamente. Una de las 14 marcas consiste simplemente en la descripción de manera escrita del sonido como “el canto de un gallo”.

El problema surge cuando en una campaña publicitaria en 1995 el Sr. Kist utilizó la melodía constituida por las primeras nueve notas de «Für Elise» y vendió un programa informático que al iniciarse reproducía el sonido de un gallo. Shield Mark ante esta acción decidió interponer demanda por violación de su derecho de marca y por competencia desleal contra Kist.

Mediante resolución de 27 de mayo de 1999, el Gerechtshof te's Gravenhage estimó la demanda de Shield Mark, aunque solo la parte de responsabilidad civil, no aplicando así el Derecho de marcas por entender que el BBM no acogía registros de sonidos como signos capaces de ser considerados marcas en sentido jurídico.

Presentado el recurso de casación ante el Hoge Raad der Nederlanden, éste planteo al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales principales:

<<1) a) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva en el sentido de que se opone a que se consideren marcas los sonidos o los ruidos?

b) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, letra a), ¿implica el sistema creado por la Directiva que merecen la consideración de marcas los sonidos o los ruidos?

2) a) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, letra a), ¿qué requisitos establece la Directiva para que una marca sonora pueda ser objeto de representación gráfica, en el sentido de su artículo 2, y, a este respecto, cómo debe efectuarse el registro de una marca de ese tipo?>>

En cuanto a la primera cuestión, el Tribunal de Justicia es siempre claro en su respuesta, y es que el artículo 2 de la Directiva no excluye otros signos distintos a los que son captados por la vista, ya sean sonoros, olfativos o incluso gustativos siempre y cuando sean capaces de hacer que un producto o servicio se distinga de manera efectiva de otros similares mediante tal signo y además que esté representado gráficamente. Hasta aquí no hay dudas ni cambios en las resoluciones del Tribunal.

Por otro lado, responde a la segunda cuestión indicando que la representación gráfica en particular se realizará por medio de *<< figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva>>*.

Centrándose un poco más en el caso concreto, el cual aborda el registro de un sonido, diciendo que no se cumple el requisito de representación gráfica por una simple onomatopeya o sucesión de notas musicales sin mayor precisión. Sin embargo si se admitirá como representación un pentagrama con sus correspondientes notas músicas y demás figuras de la música.

e) Caso del “sabor a fresa” (París)

En este caso, la Corte de Apelaciones de París determinó que el sabor a fresa que se pretendía utilizar en los fármacos y productos veterinarios. Se entendían que el sabor a fresa no es constante y se modifica según la madurez y el tipo de fresa como ya hemos visto la sentencia de “olor a fresa madura”, por lo que no cumple con los requisitos de precisión y objetividad. Por otro lado, la Corte dejó entrever que una precisión verbal que diga “aroma artificial” tampoco se puede utilizar para darle una significación única, pues hay innumerables olores a fresa que se pueden sintetizar.

Para rechazar esta marca además se basó en que la percepción del sabor de cada persona subjetiva y por lo tanto distinta entre un consumidor y otro, que dependerá no sólo de la persona sino de la época y la cultura.

La EUIPO en la resolución del asunto R 120/2001-2, la OAMI rechazó la solicitud de registro del aroma a fresa artificial formulada por la compañía farmacéutica Eli Lilly. En este caso argumentó que cualquiera que fabrique productos como los farmaceuticos cuyo sabor suele ser desagradable, debe tener el derecho de añadir el sabor a fresa para disimularlo y hacer de su sabor uno más agradable. Por el consumidor será percibido además como una estrategia para mejorar el sabor y no como una marca propiamente dicha.

IV. CONSECUENCIAS DE LA ELIMINACIÓN DEL REQUISITO DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA: ¿AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE MARCA?

1. Reforma 2015

El nuevo Reglamento publicado el 24 de diciembre de 2015 lo que pretende principalmente es la adaptación de la legislación a la reciente Directiva nº 2015/2436, la cual tiene como finalidad modernizar el sistema de marcas en la Unión Europea haciéndolo más económico, accesible, eficiente y más coherente.

Podemos afirmar que la modificación se tiene como objetivos principales aumentar la seguridad jurídica aclarando y modificando ciertas disposiciones así como eliminando las que tenían cierta ambigüedad, simplificar todos los trámites que fueran posibles y adaptarse a la nueva época en la que predomina Internet además de crear un marco de relaciones más fluido entre la oficina comunitaria y las nacionales.

Uno de los principales cambios es la modificación de la denominación de la antigua Oficina para la Armonización del Mercado Interior (OAMI) que pasa a ser la Oficina de la Unión Europea para la Propiedad Industrial (EUIPO) la cual tendrá la capacidad de crear un Centro de Mediación, al que puedan someterse las partes libremente en cualquier fase de cualquier procedimiento, interrumpiendo el proceso en el que se encuentren. Además las solicitudes de registro de las Marcas de la UE ya no podrán presentarse ante las oficinas nacionales sino sólo y exclusivamente ante la EUIPO. En cambio, la solicitud de nulidad o caducidad de una MUE si se puede solicitar ante Oficinas Nacionales de propiedad industrial a partir del 1 de octubre de 2017.

Por otro lado, se impone un sistema de “tasa por clase” a la hora de presentar la solicitud de una marca, sustituyendo el sistema de tasa anterior, en el que el pago de una tasa base cubría hasta tres clases de productos y/o servicios, por un sistema en el que los solicitantes pagarán progresivamente por cada clase solicitada.

Se modifican además ciertas prohibiciones relativas, como la eliminación de la mala fe como causa de denegación de la solicitud de una marca.

También se incluyen cambios en el procedimiento de oposición y nulidad. Anteriormente la fecha para la presentación de una prueba de uso era la fecha de

publicación, pero a partir de la entrada en vigor del Reglamento esta fecha será la fecha presentación o de prioridad de la solicitud.

El plazo de oposición a los registros internacionales que designan la UE pasa se modifica de manera que pasará de ser de tres meses, a contar desde el sexto mes de la publicación de la solicitud, a ser también de tres meses, pero desde el primer mes de la publicación de la solicitud.

Por último, mencionar el cambio sobre el que versa este trabajo, se suprime el requisito de representación gráfica, siendo suficiente con que la marca sea “adecuadamente identificada”, dando entrada a la inscripción de marcas no convencionales. Esta modificación entrará en vigor el 24 de septiembre de 2017 y tiene como finalidad permitir una mayor flexibilidad y una mayor seguridad jurídica en cuanto a los tipos de representación de marcas. Se entiende pues, en resumen, que un signo podrá ser representado de cualquier forma que permita la tecnología actual disponible, y no exclusivamente por medios gráficos, siempre que tal representación sea precisa, fácilmente accesible, clara, autosuficiente, objetiva, inteligible y duradera.

La representación gráfica sigue siendo un requisito hasta que entre en vigor la modificación de art. 4 del Reglamento de marcas de la Unión Europea. Queda definir con mayor precisión en qué va a consistir la representación una vez se derogue el actual Reglamento que continúa en vigor, al menos en algunos de sus artículos que serán modificados con posterioridad.

A pesar de que se elimina el requisito representación gráfica de manera inequívoca en el nuevo Reglamento, se indica que los signos tienen que poder ser *<<representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (el “Registro”) de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular>>* Según el artículo 3 de la Directiva y el 4 del Reglamento. Con esto lo que nos dice el legislador es que no será necesario que la representación sea gráfica, sino que es válida cualquier otro tipo de representación que permita conocer de manera exacta el objeto que se pretende proteger.

Se abre pues un abanico de posibilidades a la hora de representar lo signos no visuales que hasta ahora venían siendo más difíciles de registrar que las marcas que percibimos por la vista.

Las normas comunitarias siempre han optado por un sistema abierto y liberal en cuanto a qué signos pueden ser registrados como una marca dado a la evolución de las técnicas y los sistemas utilizados en marketing como ya comentaba al principio de este trabajo. Por ello, se ha dado un paso más en cuanto al registro de estas marcas que están surgiendo cada vez con más fuerza gracias al marketing sensorial y se estaban viendo en cierto modo restringidas debido a la condición de representación gráfica que venía impuesta en el antiguo Reglamento y que seguirá presente en la legislación hasta el 2017. De hecho ya hemos podido ver las controversias que ha generado este requisito en los casos de signos olfativos en los que se admitía la representación gráfica en algún caso sólo con una descripción por escrito y en otros casos no servía ni la descripción por escrito, ni una muestra, ni tan siquiera la fórmula del olor.

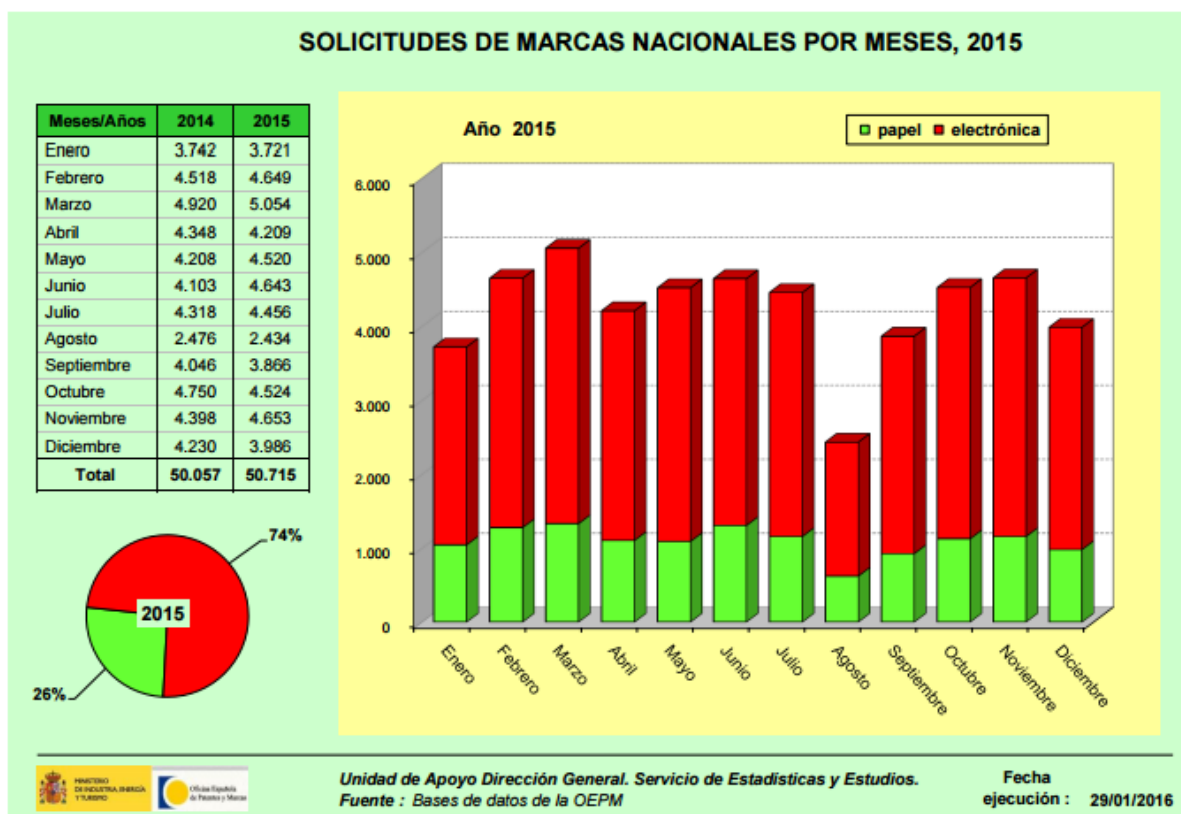
El hecho de que un signo no sea visual no debería en ningún momento de haber limitado su registro puesto que la característica principal que éste debe tener para que se utilice como marca es su capacidad para indicar el origen del producto o servicio al que se refiera, por lo que en mi opinión era necesario eliminar el requisito de representación gráfica el cual limita en cierta manera a estos signos.

Así, lo más importante para determinar la idoneidad de cualquier tipo de representación del signo es que sea lo más clara posible para que los consumidores puedan discernir y comprender la verdadera naturaleza de la marca. Por otro lado, debe de poder inscribirse en el registro correspondiente para cumplir con la debida publicidad, la cual debe ser precisa y entendible para que todo el público en general que desee obtener información pueda sin ningún tipo de problema,

Todo el proceso de cambio a esta nueva entrada de signos con diferentes representaciones no solo será un esfuerzo a tomar por parte de las administraciones europeas sino que, en opinión de Gimeno, “será un reto muy importante para a las oficinas nacionales ya que esa interpretación tan abierta como regla general traerá dificultades a nivel de interpretación de las solicitudes que nos lleguen a partir de ese momento”.

Pues bien, la publicación por parte de las Oficinas de los signos no visibles registrados con las nuevas formas de representación será relativamente sencilla en las que ya están utilizando Internet para facilitar información sobre las solicitudes y registros de marcas, lo cual antes sólo se podía hacer mediante papel impreso en el diario oficial por

ejemplo. De hecho, al menos 18 oficinas publican en la Web todo lo relativo a las solicitudes de marcas y su correspondiente registro según el Cuestionario de las marcas y las prácticas relativas a las marcas.¹⁸ Y como podemos ver en el siguiente gráfico, la mayoría de las solicitudes en España estos últimos años se presenta mediante vía telemática lo que nos lleva a pensar que dentro de poco las solicitudes y demás papeleo por vía escrita prácticamente desaparecerá:



19

Mayores dificultades habrá en las oficinas a la hora del registro de signos olfativos, gustativos o táctiles. Pero sobre todo, lo que sí se puede afirmar de esta reforma es que amplía el concepto de marca puesto que permite conceder este derecho a signos que antes se veían paralizados debido a la representación gráfica, si bien habrá que utilizar en cierta manera el carácter distintivo del signo para filtrar y que no todo sea registrable o de lo contrario estaríamos ante un sistema excesivamente flexible y amplio en materia de marcas.

¹⁸ Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas decimoséptima sesión Ginebra, 7 a 11 de mayo de 2007 métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas.

¹⁹http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_de_Actividades_y_Estadisticas/estadisticas/Fichero_ESTADISTICAS_2015.pdf

2. Formas de representación de las marcas no visuales.

e) Marcas olfativas

Como hemos visto en las diversas sentencias del TJUE, el asunto del registro de marcas olfativas ha sido el mayor problema en los últimos años. Esto se debe a la necesidad de diversificar e innovar en las formas de llegar al público y porque, además, se ha confirmado que el olfato es el mejor sentido del ser humano para promocionar de alguna manera un producto puesto que lo que más dura en nuestra memoria es el olor, aunque comúnmente se viniera utilizando todo lo visual respecto a las marcas. Se ha demostrado además que las personas percibimos antes los olores antes de llegar a diferenciar los colores, sonidos y texturas.²⁰

Una vez entre en vigor la modificación la controversia sobre qué se admitirá como representación gráfica quedará en un segundo plano pero sí deberemos analizar qué formas de representación serían posibles para que este tipo de marcas se registre de manera adecuada.

Habría que hablar por un lado de los métodos de identificación que serían válidos, como puede ser un profesional que realice un examen subjetivo para describir de manera escrita el olor. Otro método subjetivo sería realizar encuestas a los consumidores diferenciando a los novatos, los especializados y los expertos. Existe además una máquina que mide los componentes del olor en estado gaseoso mediante cromatografía, en este caso lo que se obtiene es un gráfico con colores indicando las distintas fuentes de olor que componen el signo olfativo.

Todos los métodos anteriormente indicados sirven para poder averiguar y precisar si existe riesgo de confusión en los consumidores o incluso si existe una infracción por ser el olor igual o similar a otro registrado puesto que estos métodos permiten comparar olores entre sí.

El carácter distintivo lo conseguirá si por el olor se puede diferenciar a un producto o servicio sin que ese olor sea sustancial al producto en sí, en decir, un olor que está sujeto a una característica del producto por lo que el consumidor en realidad ya espera ese olor como por ejemplo el aroma a vainilla en productos de pastelería. Por ejemplo,

²⁰ “Marketing olfativo ou all factice?”, en Marketing Magazine N° 59, 01, 04 , 2001

un olor que no sería sustancial es el olor a fruta en las hojas de un libro dado que ese olor no proviene de las características intrínsecas del material del libro sino que es un añadido para que se reconozca y diferencie de otros. El carácter funcional del olor evita su distinción de igual modo que el carácter sustancial, por ejemplo el olor del jabón o perfumes.

Pues bien, eliminado el requisito de representación gráfica habría que determinar de qué manera podrá ser representado el olor. En otros países fuera de la UE se permite desde hace tiempo el registro de marcas olfativas, tenemos como ejemplo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA) del 5 de agosto de 2004, en cuyo apartado 15.2.1 se indica que los Estados parte han de incluir en su legislación en materia de marcas la protección de las marcas colectivas, de certificación y sonoras, con la posibilidad de incorporar indicaciones geográficas y marcas olfativas. Por otro lado los Estados miembros de la Comunidad Andina (Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú), en su Decisión 486, se hace referencia al uso de olores como marcas.

Pero el principal referente que podríamos tomar como ejemplo para el registro de los olores es el derecho norteamericano. En el Asunto *In re Clarke* se admitió por primera vez el registro de una marca olfativa en la United States Patent and Trademark Office (USPTO), Principal Register. Celia Clarke se dedicaba a la fabricación de hilos de coser y para bordados perfumados y era la única que fabricaba unos hilos con tal característica tan peculiar. El perfume se describió como *"una fragancia de alto impacto, fresca, floral, con reminiscencias de flores de plumería"*.

Si bien hay que decir que en primer lugar, la USPTO denegó el registro por considerar que el olor no tenía fuerza distintiva y además existía cierta funcionalidad jurídica del aroma lo que hacía inadmisibile el registro dado que se debía proteger el libre uso de olores agradables para estimular la competencia, también podemos decir que la Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) consideró que si se podía registrar el signo olfativo puesto que la solicitante demostró que ese olor funcionaba como una marca en sus hilos para bordados. De hecho, el tribunal tuvo en cuenta las circunstancias concretas del caso para determinar que no había problema alguno en que una fragancia fuera utilizada como marca si realmente distingue el producto de otro y si además el olor no es una característica inherente o natural del producto sino algo aportado de

manera artificial, como sucede en este caso en el que la solicitante era la única que comercializaba con hilos perfumados. Además, Celia Clarke probó que había hecho bastante publicidad del producto resaltando esta característica y que los consumidores y distribuidores la reconocían como suministradora de esos hilos aromáticos.

Centrándonos en la representación, que se podía tomar como ejemplo en el marco comunitario, el Trademark Manual of Examining Procedure de la USPTO (cuya última versión es de octubre de 2012), en la parte relativa a Examination, establece las siguientes normas:

- El apartado 807.09, denominado "Drawing of Sound, Scent, or No-Visual Mark", indica que no es necesario "to submit a drawing²¹" cuando el signo que se pretende registrar sea de tipo no visual. Lo que sí deberá de realizar es una descripción de la marca.
- En cuanto a lo relativo a "Specimens for Scent and Flavour Marks", el apartado 904.03 (m), se dice que el solicitante de la marca deberá de presentar ante el registro una muestra o "specimen" para mostrar que realmente identifica y distingue a los productos. Se permite tanto llevar una muestra del producto con el olor así como por ejemplo un papel cerrado herméticamente que contenga el olor y que sea reemplazo cada cinco para evitar el deterioro de la fragancia. Esto, además, deja lugar a que un experto pueda examinar el olor y determinar más acertadamente si el "specimen" muestra permite un uso de la marca en relación con los productos.

En mi opinión esta idea sería la más acertada a la hora de registrar marcas de la Union Europea, y más si tenemos en cuenta el caso Sieckmann en el que se denegó la representación mediante una muestra por la volatilidad de ésta con el paso del tiempo, por lo que si se permite o se exige una renovación cada cinco años de la muestra que se haya en el registro este inconveniente se disipa. De esta manera, se amplían la cantidad de olores que pueden ser registrados puesto que no se necesita que lo acompañe una descripción verbal precisa para su registro, cuestión que generaba la mayoría de denegaciones de uso de marca.

Por otro lado, una forma de representación que se aporta por la doctrina es la del uso de sensores de olfato (Fox 4000), que analizan el aroma y generan un archivo digital así

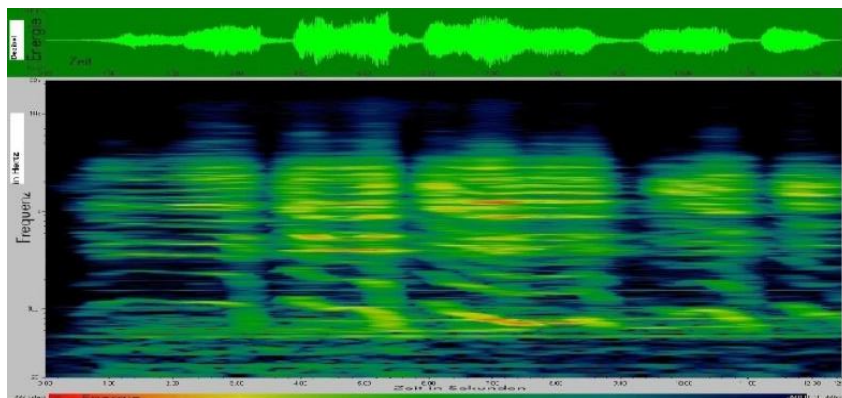
²¹ Lo que nos quiere decir esta expresión es que no es necesario presentar un dibujo o imagen.

como un análisis que determina las características organolépticas de un producto para los sentidos. Esto podría ser considerado en cierta manera una representación gráfica aunque, en mi opinión, no sería lo más adecuado a la hora de llegar a los consumidores puesto que el público en general y con unos conocimientos de nivel medio puede resultarles poco inteligible tales datos a la hora de consultarlos en el registro.

f) Marcas sonoras

La supresión del requisito de representación gráfica es una de las modificaciones más importantes puesto que abre nuevas posibilidades de registro a signos que con anterioridad presentaban muchas trabas a la hora de poder inscribirlos como marcas debido a una representación gráfica que era difícilmente aceptada por el Tribunal como hemos visto en el apartado anterior. Pues bien, además del Reglamento 2015/2424, la Directiva (UE)2015/2436 indica de manera expresa e inequívoca el poder registrar como marca los sonidos, cosa que en la anterior normativa sólo se mencionaba de manera implícita o tácita.

Los signos sonoros han sido en realidad los que menos dificultades han tenido para adaptarse a la exigencia de una representación gráfica. Las Oficinas de la Unión Europea aceptaban como tal representación un pentagrama donde estuvieran indicadas las notas musicales y demás, un diagrama de frecuencias como este el que vemos a continuación, el cual pertenece a la organización Mast-Jägermeister SE respecto a productos de bebida alcohólica:



Si bien cabe decir que el sonograma, a diferencia de lo que ocurre con el pentagrama, no se admite por la UEIPO a no ser que vaya acompañado de un archivo de audio junto con la solicitud, precisamente por lo ya remarcado anteriormente en cuanto a la integilibilidad de la representación para cualquier persona dado que un sonograma no es transformable en sonido sin usar alguna técnica externa y especial.

La posibilidad de adjuntar un archivo de audio usando los medios electrónicos de la antes llamada OAMI se puso de manifiesto en el Reglamento de Ejecución de la Marca Comunitaria que admitía acompañar la solicitud con un archivo electrónico que contuviera el sonido. Pero en este caso se introducía esta forma tan solo como una opción adicional tanto en los casos de registro electrónico como en las solicitudes que no lo sean, aunque por sí solo, el archivo, no se podía admitir como una representación gráfica del sonido.

Al eliminarse la necesidad de que la representación sea gráfica se está abriendo pues la puerta a que todo sonido recogido en un archivo electrónico pueda ser registrado sin necesidad de mayor parafernalia, siempre que sea distintivo. Además, deberá cumplir con las condiciones que señaló la decisión N° EX-05-3 del presidente de la oficina de 10 de octubre de 2005 relativa a la presentación por vía electrónica de marcas sonoras, en su artículo 4 relativo a los anexos que acompañan a la solicitud. De aquí se extrae que la representación por medio de un archivo electrónico deberá ser en formato .mp3 y de un tamaño igual o inferior a 1Mb, no permitiéndose ni la ejecución repetitiva (loop) ni la transferencia ininterrumpida de datos (streaming).

Los países en cuyo registro se admite soporte material, como un CD o DVD, lo que están implantando es un sistema mediante el cual si un consumidor lo desea se le puede facilitar tal material previa solicitud, por lo que se mejora de esta manera el registro de marcas sonora. Para los que tienen un sitio Web sería mucho más sencillo ya que sólo deben incluir en la información de Internet un archivo con el audio o vídeo correspondientes que se hayan registrado.

g) Marcas gustativas

Mediante el gusto percibimos sustancias químicas disueltas, como por ejemplo los alimentos. Diversos autores difieren en si el mayor problema sería su representación

gráfica o el poder probar si el signo carece o no de carácter distintivo. Según mi parecer, las marcas gustativas comerciales tienen pocas posibilidades de despegar en la Unión Europea, EE.UU o en cualquier jurisdicción mundial dado el concepto de marca que tenemos hoy en día.

En la Unión Europea la industria más interesada en obtener la protección marcas gustativas es la farmacéutica puesto que usualmente los sabores agradables en medicamentos se han perfilado desde hace décadas como una buena estrategia de mercadeo. Las razones de denegación que ha dado el TJUE en este tipo de casos es la falta de constancia en los sabores por ejemplo, así como la falta de objetividad puesto que cada persona puede tener una percepción distinta.²²

En los EE.UU el primer caso de solicitud de registro de una marca gustativa es el caso “Organon” que pretendía registrar el sabor a naranja para proteger productos farmacéuticos. En este caso, la USTOP argumentó el carácter funcional del sabor como motivo de denegación dado que el sabor es adherido a los productos para que los fármacos resulten más agradables a la hora de consumirlos. Además, el sabor a naranja resulta del proceso de producción de una formulación farmacéutica. También se intentaron registrar marcas gustativas para bebidas saborizadas no alcohólicas, pero igualmente fueron denegadas por el carácter funcional dado que el sabor se añadía al producto para mejorar la sensación que dejaba al consumidor y así incrementar su consumo así como ciertos beneficios en la salud dado que se basaba en una combinación de hierbas con propiedades saludables.

El Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, en su sentencia en Nueva York Pizzeria v Ravinder Syal, estuvo de acuerdo con el demandante en que el *"sabor puede llevar consigo un significado"*, pero añadió que, de manera crucial, *"esto da derecho a la protección de una sólo si se distingue el origen de un producto"*. Por último, el tribunal declaró que *"las características funcionales del producto no son objeto de protección"*, y agregó que el *"obstáculo insalvable es... posiblemente en el caso de los alimentos"*.

Sharon Daboul, una abogada especializada en las marcas, está de acuerdo en líneas generales con la sentencia, y añade: *"Las marcas gustativas comparten los retos"*

²² Ver el Caso de “Sabor a fresa” (París) pag. 34

planteados por las marcas olfativas. ¿Cómo se representa la marca de una manera que permite al registro, y a terceros que ven el registro, para entender lo que la marca es?"

Ella añade que el reto particular para los solicitantes es "demostrar al registro de marcas que su marca gustativa comercial es capaz de distinguir sus productos (o, posiblemente, servicios) de las de sus competidores, y esto debe ser suficientemente convincente ya que los consumidores no están acostumbrados a atribuir un sabor solo a una empresa en particular y es poco probable que seleccione sus productos de acuerdo a lo que tienen un sabor parecido".

Dejando a un lado el carácter distintivo que toma cierta controversia a nivel mundial, se ha cuestionado si la expulsión del requisito de la representación gráfica de las marcas de la UE aumentará la tasa de aprobación de las marcas gustativas en Europa. Hay diferentes opiniones, por ejemplo, Daboul siente que esto no será el caso: "La eliminación del requisito de la representación gráfica no afecta a la requisito de que la marca aún debe ser representada de alguna manera. Los solicitantes tendrán que llegar a una forma de representar la marca que sea clara y precisa, tanto para el registro y terceros, y esto no se ha logrado hasta la fecha. La representación tendrá que ser durable, y gustos puede cambiar con el tiempo; También tendrá que ser de fácil acceso para los demás, y es difícil ver cómo un sabor puede ser accesible al público a través de Internet".

Aportando mi punto de vista e ideas, la representación de una marca gustativa se podría llevar a cabo de manera similar a la representación de la olfativa. Es decir, se podría aportar una muestra del sabor en encerrado por ejemplo en cápsulas herméticas que hagan posible una mayor duración del sabor y que deban ser renovadas por el solicitante cada x tiempo, así como suministrar una cantidad de cápsulas o recipientes idóneos para que el público pueda probarlo dado que una marca gustativa en cierto modo hay que consumirla para distinguirla.

h) Marcas táctiles

El tacto es el sentido por el cual percibimos, principalmente mediante la piel, las características y cualidades de otros objetos y medios como puede ser la aspereza, temperatura o presión.

Recurrir al sentido del tacto es cada vez más frecuente en el mundo de la compra-venta de mercancías. Nos encontramos, por ejemplo, en el sector de los automóviles que los fabricantes ponen especial cuidado en el material con el que recubren la palanca de cambios o el volante. Otro ejemplo se encuentra en el sector servicios, en la hostelería, donde muchos restaurantes donde el peso de los cubiertos, la textura de las servilletas o el espesor de unos vasos puede dar al cliente una sensación de mayor lujo o bienestar.

Un dato curioso es que la botella de Coca-Cola, cuando fue creada en 1915, se pretendía que su marca fuera táctil puesto que la empresa The Roost Glass Company decía que debía ser reconocida, inclusive, en la oscuridad o si se rompía. Finalmente, hoy en día se encuentra registrada en numerosos países como una marca tridimensional.

El 29 de abril de 2004, el Instituto de la Propiedad Intelectual del Ecuador (IEPI) emitió lo que es, al parecer, en primer certificado de registro del mundo para una marca de textura. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial (IEPI) estimó que la propuesta de marca de “Old Parr” Surface Texture cumplía con todos los requisitos legales de la Ley de Propiedad Intelectual y la Comunidad Andina de Naciones, por medio de la Decisión 486. Los requisitos son los mismos que en la Unión Europea: el carácter distintivo de la marca, su representación gráfica y su capacidad para ser experimentado por el sentido del tacto. Así, esta marca fue admitida por la Resolución N° 35499 el 27 de abril de 2004 al cumplir todos los requisitos.

Para solventar el problema que para las marcas no tradicionales el hecho de tener que representarlas gráficamente, en este caso la solicitante aportó una página que fue impresa por un proceso de doble impresión en el cual por un lado se sacó la porción entintada y después una impresión en relieve o con el relieve de la textura de la propia marca en la misma página. Aunque la botella de Old Parr get-up se ha utilizado y ha sido registrada en muchos países desde hace décadas, se consideró que la marca es un identificador de un producto de la Clase Internacional 33, y que el efecto de la textura debe ser protegido separadamente.

Pues bien, en base a todo lo anterior, podemos decir que la doble impresión sería una forma de representar una marca táctil de manera que seguiría cumpliendo con el requisito de representación gráfica. El hecho de que la condición de gráfica se haya

eliminado no quiere decir que no sea una opción válida para registrar un signo, sin embargo lo que si otorga es una capacidad amplia de representación de manera que por ejemplo se podría entregar un recorte o trozo del objeto de manera que se pueda percibir directamente el tacto de ahí y sea claro y preciso.

En mi opinión esta última sería la mejor forma de representar un elemento que se va a juzgar por lo que haga sentir al público en función de su tacto, si bien habrá que atender a ciertas condiciones de depósito y valorar si se puede desgastar o no al tocarlo varias personas durante cierto periodo de tiempo.

3. ¿Reducción o aumento de costos para el registro de las marcas no visuales?

El gasto que supondrá para las Oficinas el hecho de un cambio en el paradigma de la representación de los signos que pueden constituir una marca va a verse influido según el tipo de marca y la forma de representación escogida.

Por un lado, nos encontramos con las marcas visuales compuestas por marcas tridimensionales, hologramas, lemas publicitarios, títulos de películas y libros, colores, signos animados, marcas de posición y marcas gestuales. Todas ellas no han tenido problema de adaptación a la representación gráfica mediante papel impreso como ocurre con las marcas figurativas, por lo que no supondrán un mayor coste sino que incluso se puede reducir el coste al no haber necesidad en algunos casos de la representación por papel como ocurre, por ejemplo, con las marcas animadas en las cuales se necesitaba para su publicación imprimir todas las imágenes que fuesen necesarias para captar cada cambio de imagen lo que suponía un gasto adicional, ahora se podrían adjuntar simplemente mediante un archivo de video en la página web del Registro. Lo mismo ocurriría con las marcas de posición y gestuales. En cuanto al holograma sería una forma de representación mejorada la que se nos presenta puesto que valdría con presentar el archivo, los costes que lleve el poder presentar al público de la manera adecuada el holograma sí que harían en este caso aumentar los gastos a la Oficina.

En cuanto a los signos no visuales, los sonidos no darán mayor coste puesto que igualmente se podrán presentar mediante un archivo, ya sea por Internet o en un CD-Rom. Lo que supondrá un mayor coste, según mis criterios, será el registro de las demás marcas no visuales, tanto en lo relativo a su examinación como a su debida puesta a

disposición del público. Es comprensible que si se admite un sistema en el que se permita como representación muestras de sustancias que son de alguna manera volátiles, lo idóneo sería tener un almacenamiento adecuado de las mismas en las debidas instalaciones.

Cabría preguntarse pues, si el hecho de este aumento de costes para el registro de las marcas no visuales debería repercutir en las tasas a pagar por el solicitante cuando se trate de una forma de representación que conlleve un gasto extra a la Oficina o si es algo que debe recaer única y exclusivamente en ésta.

V. CONCLUSIONES

A lo largo del desarrollo del trabajo podemos extraer varias ideas sobre la actualidad de las marcas tanto a nivel comunitario como mundial, dado que al fin y al cabo el mundo del comercio avanza día tras días en cuando a tecnología, sobre todo en los países más desarrollados en los que podemos afirmar que evoluciona a pasos agigantados en algunos sectores industriales.

Para empezar, estamos sin duda ante un concepto de marca más amplio que el que solía darse en la zona de la Unión Europea puesto que no hay necesidad de representar de manera gráfica o visual todo signo que quiera constituirse como marca. Esto implicará que haya un amplio campo y estrategias a seguir por las empresas y comerciantes a la hora de hacer notar sus productos ante los consumidores, dado que los signos visuales tradicionales empiezan a quedar obsoletos pese a ser muy efectivos, los solicitantes de marcas más innovadores tratarán de llegar a los consumidores a través de otros sentidos precisamente para destacar de algún modo al no haber tantas marcas registradas no visuales como visuales.

No hay que olvidar los signos que antes de la reforma empezaron a ser registrados, las marcas visuales no tradicionales como hologramas o marcas en 3D que también empiezan a hacerse hueco entre las marcas y llaman de manera considerable la atención del público, lo que es importante a la hora de elegir una marca para un producto o servicio.

Volviendo a lo anterior, y como ya he mencionado en el trabajo, esta ampliación del concepto de marca por la parte de la representación necesita más severidad a la hora del examen de distintividad para básicamente ejercer en cierta manera de filtro y no cualquier forma sea idónea aunque se haya dado pie a numerosas formas de representación.

Sin embargo, era necesario hacer ampliación puesto que el mercado estaba desarrollándose en materia de marketing y los límites a los registros de otras formas de representación sólo estaba en cierta manera frenando ese avance tecnológico y de ideas aportadas por el marketing sensorial en el que, por ejemplo, se estaba tratando de usar la memoria olfativa la cual es la que más capacidad de recuerdo tiene en el ser humano. Por otro lado, se insta a que la tecnología siga en desarrollo creando, por ejemplo, objetos que no sean comestibles pero tengan cierto sabor y eso les diferencie de otros ante los consumidores.

Un tema que también tiene cierta importancia es la adaptación técnica y estructural de las Oficinas a las nuevas formas de representación. Si bien al reducir y simplificar los trámites se reducen costes, así como adaptando el sistema a la era de internet, es obvio o inminente que el hecho de permitir diversas formas de representación llevará a las Oficinas a tener que adaptarse al cambio para poder incorporar espacios que puedan contener e incluso reproducir tales formas de representación. Siempre se podría recurrir a la idea de un aumento de las tasas dependiendo de la forma de representación aunque esto pueda implicar una minoración de los registros que se podrían realizar de ser todas las tasas iguales para unos signos y otros. Además, no sólo tendrá que adaptarse a esto la EUIPO sino que todas las oficinas nacionales deberán ir adaptándose a las nuevas reformas surgidas en la Unión Europea para consolidar así un derecho más uniforme sobretodo en el tema de la representación en la que no todos los países se ponen de acuerdo sobre la forma a admitir.

Por ello, esta concreta modificación del ya mencionado artículo 4 supone un enorme avance en el derecho de marcas que supondrá un gran reto tanto para los Tribunales en los que se deberán resolver todas las controversias sobre las nuevas formas de representación que surjan, como para las Oficinas a la hora de adaptarse a esto como mencioné con anterioridad, pero sin duda era un cambio necesario para que el mercadeo siga avanzando a buen ritmo.

BIBLIOGRAFÍA

- Casado Cerviño A. “El carácter distintivo de los sonidos utilizados en la publicidad. Su protección como marca” pp. 779-810 *Sonido Marca y publicidad comercial: un enfoque multidisciplinar*. Martínez Gutiérrez, A. (2009).
- Castro García, J.D. *Revista la propiedad inmaterial* n.º 16 - noviembre de 2012 - pp. 297 – 325. Las marcas no tradicionales. Juan David Castro García.
Enlace web:[file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-LasMarcasNoTradicionales-4112068%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-LasMarcasNoTradicionales-4112068%20(4).pdf)
- Expansion. Llegan las marcas con olor.
<http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/03/08/56df27d046163f713d8b45fd.html>
- Filser M (2003), “Le marketing sensorial: la quête de l’intégration théorique et managériale”, *Revue française du marketing*, N°194.
- Guidelines for examination in the office for harmonization in the internal market (trademarks and designs) on community trade marks. Enlace web:
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf
- Lice T. Taste trademarks set to remain on the shelf.
Enlace:<http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=d1f0f1be-bd2b-429a-bab5-3d65f184fc30>
- La representación de las marcas no tradicionales, ámbitos de convergencia. STC/20/02, OAMI.
- Las marcas y las patentes en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina, Universidad de Alcalá. Marco Matías Alemán Badel.
Enlace web:
<http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/18041/tesis%20final%20Marco%20Alem%20E1n.pdf?sequence=1>
- Marinos A. “*Australia: Hologram, texture and taste trade marks: Get set for moving.*”
Enlace:<http://www.mondaq.com/australia/x/97400/Trademark/Hologram+Texture+and+Taste+Trade+Marks+Get+Set+for+Moving>
- Martínez Gutiérrez A “*Reflexiones en torno a la inclusión de los signos olfativos en el concepto jurídico de marca*”, *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 661, (2005), págs. 2 a 7
- Martínez Gutiérrez A. “*En torno a la descripción como forma de representación gráfica de un signo olfativo*”, *Actas de Derecho Industrial*, tomo XXVI, (2005-2006). págs. 739 a 749..

- Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas. SCT/17/2 OAMI. (2007)
- Morales M. “*El Nuevo Tratado sobre el Derecho de Marcas: el valor de las marcas está en riesgo.*” Columna publicada en Estrategia, (2010).
- Nuevos tipos de marcas. SCT/16/2 – OAMI. (2006)
- Ramos Herranz, I. “*La armonización sobre marcas en el derecho de la Unión Europea y el necesario cambio respecto de las marcas olfativas.*” Revista IUS. Enlace: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472014000100007
- Resumen comparativo de los requisitos de registro y ámbito de protección de las diversas categorías de marcas desde la perspectiva del RMC. Enlace web: http://euipo.europa.eu/es/office/ejs/pdf/von_Kapff.pdf
- Revista de la OMPI. Olfato, oído, gusto – Los sentidos de las marcas no tradicionales, 2009. Enlace web: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html
- Rubio Torres, F. “*El agotamiento del derecho en el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial*”[visto en línea] <http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperación/Proalca/PI/Revistas/R3A2/Default.htm>
- Ruiz Astudillo, M. “*World’s First Texture Trademark Registered in Ecuador.*” Enlace web: <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/World%E2%80%99sFirstTextureTrademarkRegisteredinEcuador.aspx>

ANEXO

LEGISLACIÓN UTILIZADA

| | |
|--|----------------------|
| Reglamento de modificación | (UE) 2015/2424 |
| RMUE – Reglamento sobre la marca de la Unión Europea | (CE) n.º 207/2009 |
| REMUE – Reglamento de ejecución sobre la marca de la Unión Europea | (CE) n.º 2868/95 |
| Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas | (UE) 2015/2436 |
| Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas | (CE) 2008/95 |
| Tratado sobre el Derecho de Marcas o Trademarck Law Treaty (TLT) | |
| Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas de 27 de marzo de 2016. | |