



Universidad  
de La Laguna  
Facultad de Derecho



Grado en Derecho  
Facultad de Derecho  
Universidad de La Laguna  
Curso 2016/17  
Convocatoria: Julio

**“LAS MARCAS NO TRADICIONALES”. Problemática, tendencias y soluciones en el contexto del derecho español y europeo.**

**“NON TRADITIONAL TRADEMARKS”. Problematic, trends and solutions according to Spanish and European law.**

Realizado por Elisa Alonso Perera

Tutorizado por la Profesora Lourdes Verónica Melero Bosch

Departamento: Departamento de Derecho público y privado especial y Derecho de la empresa.

Área de conocimiento: Derecho mercantil

## ABSTRACT

This dissertation analyzes, on the one hand, the current problematic of non traditional trade marks registry in a global context by trying to reveal the main issues of registration of colors, smells, textures, tastes or sounds, taking into consideration the Spanish and European legislation.

On the other hand, it offers an insight into the future about the outlook that enterprises interested in these kind of trade marks will be facing, specially with the new package of legislative reforms of the European Union most of which will become effective on October 2017. The current study is specially focused on the recent EU Regulation 2015/2424 and 2017/1001 and the Directive 2015/2436.

It concludes that in spite of the efforts made by offering a more flexible scenario, that includes the elimination of “graphic representation”, which was the main demand of doctrine in the last years, the registration of some trade marks like smells or tastes will not be achieved, due to the maintenance of courts interpretation of terms such as “distinctive character” and “distinguish”.

Thus, while some non traditional trade marks settle their position as registrable trade marks, as it is the case for color or sound, the rest of them will still find some problems, specially due to jurisprudential posture and Spanish and European intellectual property institutions obstacles.

## RESUMEN

Este trabajo analiza, por un lado, la problemática actual de registro de las marcas no tradicionales en el contexto mundial, tratando de poner de manifiesto cuáles han sido en los últimos años los principales inconvenientes para registrar este tipo de marcas y en concreto los colores, los olores, las texturas, los sabores y los sonidos, con especial atención a la situación española y europea. Por otro lado, se pretende ofrecer una previsión de futuro acerca del panorama que se les presenta a las empresas interesadas en registrar estas marcas especialmente a raíz de la publicación del reciente paquete de reformas a nivel comunitario que entrará en su mayor parte en vigor en octubre de 2017. El estudio centra su atención especialmente en los Reglamentos de la Unión Europea 2015/2424 y 2017/1001 y en la Directiva 2015/2436.

Se concluye que a pesar de los esfuerzos realizados y de ofrecer a las instituciones un marco de flexibilidad con modificaciones importantes como la eliminación de la “representación gráfica”, que era la principal demanda por parte de la doctrina en los últimos años, no se va a conseguir una apertura al registro de marcas como olores o sabores por la interpretación jurisprudencial que se mantiene de los conceptos de “signo distintivo” o “carácter distintivo”. Así pues, mientras algunas marcas no tradicionales asientan su posición como marca registrable, como el color o el sonido, el resto de las analizadas aún se encontrarán con problemas, especialmente derivados de la posición jurisprudencial y de los impedimentos de las principales instituciones que actúan en Europa.

## Índice

1. Introducción al problema .....	3
2. Las marcas no tradicionales en cifras.....	5
3. Concepto de Marca en España.....	6
4. Novedades legislativas en el derecho comunitario.....	10
4.1. La Directiva 2015/2436.....	10
4.2. El Reglamento (UE) n.º2015/2424.....	13
4.3 El Reglamento (UE) nº2007/1001.....	14
4.4. Otras normas de interés.....	15
5.Particularidades según lo registrable.....	16
5.1. Marcas de color.....	17
5.1.1. Problemas de registrabilidad.....	17
5.1.2. Jurisprudencia sobre marcas de color.....	19
5.2. Marcas olfativas.....	25
5.2.1. Problemas de registrabilidad.....	26
5.2.2. Jurisprudencia sobre marcas olfativas.....	29
5.3. Marcas gustativas y táctiles.....	31
5.3.1. Problemas de registrabilidad.....	32
5.3.2. Jurisprudencia sobre marcas gustativas y táctiles.....	33
5.4. Marcas sonoras.....	35
5.4.1.Problemas de registrabilidad.....	35
5.4.2. Jurisprudencia sobre marcas sonoras.....	38
6. Conclusiones.....	40
7. Bibliografía.....	44
8. Anexos.....	46

### Abreviaturas:

**AIPPI:** Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual. Asociación sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo y mejora de las leyes de protección de la propiedad intelectual, creada en Suiza y compuesta por más de 125 países.

**EUIPO:** European Union Intellectual Property Office (antes **OHIM/OAMI**). Es la agencia responsable del registro de marca de la Unión Europea.

**INTA:** International Trademark Association. Asociación Internacional de Marcas.

**LM:** Ley de marcas 17/2001.

**OEPM:** Oficina Española de Patentes y Marcas. Es el Organismo Público responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de propiedad industrial.

**OMPI (WIPO):** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual. Es un organismo de la ONU, autofinanciado, que cuenta con 189 Estados miembros.

**STC:** Comité permanente sobre diseños industriales e indicaciones geográficas. Forma parte de la OMPI y trata de examinar las cuestiones que atañen al desarrollo progresivo del derecho internacional de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, facilitar la coordinación y brindar orientación al respecto, sin dejar de lado la armonización de las normas y los procedimientos nacionales.

**STLT:** Tratado de Singapur firmado en 2006 con el objetivo de armonizar los trámites administrativos del registro de marcas que se crea sobre la base del TLT 1994. El STLT y el Tratado sobre el Derecho de Marcas constituyen dos instrumentos internacionales distintos sobre la misma materia, aunque el alcance del STLT es más amplio.

## 1. Introducción al problema

Una marca es un signo distintivo que permite distinguir en el tráfico mercantil los productos o servicios de una empresa de los de otras. Desde el punto de vista jurídico, lo que importa es que dicha marca esté inscrita, registrada válidamente de conformidad con la normativa nacional o europea, o que sea notorio, pues esto es lo que otorga derechos de propiedad sobre la marca e impide que otros puedan aprovecharse del prestigio adquirido por la empresa.

En las definiciones tradicionales de la “marca” inscribible, al signo distintivo se le añade la característica de ser “susceptible de representación gráfica”, tal y como se expresa en el art. 4 de la Ley de Marcas y en las normas comunitarias. A las marcas susceptibles de esta representación se les ha denominado “marcas tradicionales”, para diferenciarlas de otro tipo de marcas que son las que se van a estudiar en este trabajo y que hasta ahora han tenido grandes dificultades para ser registradas.

Si bien hay “protomarcas” que existían desde hace siglos, como ciertos símbolos encontrados en las jarras griegas que identificaban al alfarero, lo cierto es que las marcas tienen su auge con la industrialización en el siglo XIX. Una de las primeras marcas registradas, la primera en Reino Unido, fue el triángulo rojo de la cervecería Bass & Company en 1876<sup>1</sup>. Desde entonces, el derecho mercantil ha ido configurando un concepto de marca que cambia lentamente. En la actualidad, el concepto se aleja no solo de los avances en el sector publicitario sino también de ciertos signos que desde hace años y por razones tanto de hecho como de derecho han quedado limitados en su protección: las llamadas “marcas no tradicionales”, también llamadas en ocasiones “marcas inmateriales”.



**Bass Pale Ale**  
No 1900-00044

---

<sup>1</sup> Logo extraído de la web EUIPO. Aparece en la web otra aún más antigua, la de Schwan-Stabilo de 1875 en Alemania.

Cuando se habla de marcas no tradicionales se hace referencia a las marcas que son percibidas por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representación debe ser hecha a través de métodos no tradicionales (no son palabras, imágenes, figuras, formas, letras, etc.). Si bien las marcas tradicionales casi siempre se perciben a través de la vista, en el caso de las no tradicionales hablamos también de sonidos, olores, sabores y texturas, y de su capacidad para ser registrados como marca. Este tipo de elementos pueden servir para conformar la percepción que el espectador tiene de la marca pero también suponer la marca en si misma, en el sentido de signo distintivo de una determinada empresa o de un determinado producto en el mercado si consigue ser lo suficientemente distintivo. Además, al hablar de marcas no tradicionales nos vamos a encontrar también con marcas visuales como son: los colores, los hologramas y las imágenes en movimiento.

Para algunos autores<sup>2</sup>, la imposibilidad actual de registrabilidad de estas marcas supone limitar o negar a ciertas empresas o empresarios individuales sus derechos, en concreto, su derecho de propiedad, reconocido tanto en la Constitución española (art. 33), como en textos internacionales como el Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en su art.1.

Este trabajo pretende ofrecer una idea del rumbo que el derecho está tomando para hacer frente a la necesidad de las empresas de registrar sus marcas no tradicionales en España y en el mundo, y de cómo las recientes modificaciones en la legislación europea pueden afectar a las empresas españolas. Se analizarán especialmente los cambios derivados de la Directiva 2015/2436 y el Reglamento 2015/2424 y 2017/1001, las normas europeas más recientes en este ámbito.

---

<sup>2</sup> SCHAAL, CARSTEN, “The Registraron of Smell Trademarks in Europe: another UE Harmonisation Challenge”, Inter-Lawyer Law Firm Directories, 2003. Disponible en: <http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-eu.htm>

## 2. Las marcas no tradicionales en cifras

El número de registros de marcas no tradicionales continúa siendo muy escaso en comparación con las marcas tradicionales. Según cifras de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) en cuanto a las marcas comunitarias entre 1996 y 2012 el 57% de las marcas registradas fueron marcas de palabras, el 42% marcas figurativas y solo el 0,02% fueron sonidos. Para hologramas hubo solo 10 solicitudes y para olores solo 7<sup>3</sup>. Esto es significativo en un momento en el que lo que más aumenta son los registros de marcas, en comparación con los registros de patentes, de diseños industriales o de modelos de utilidad<sup>4</sup>.

Si hablamos específicamente de los *olores*, y más concretamente de los perfumes, se observa que las cifras de pérdidas que se calculan por razón de las falsificaciones son importantes. En el sector de la cosmética e higiene personal en Europa se calcula que se dejan de ganar unos 4.700 millones de euros al año, lo cuál equivale a un 7,8% de las ventas del sector<sup>5</sup>. En Europa, son muy pocas las empresas que han podido inscribir sus olores, como se verá en el apartado correspondiente y, en España, no hay datos sobre ningún olor registrado.

Sin embargo, sí se encuentran en España registros de otras marcas no tradicionales, como son los sonidos, los colores y las marcas tridimensionales<sup>6</sup>. Las solicitudes para registrar *sonidos* son también escasas, no pasan de 3 al año, sin embargo los registros de colores han aumentado muchísimo desde el año 2000, hasta estabilizarse desde 2010 hasta la actualidad en unas 20.000 solicitudes al año. Este aumento, que comenzó en 2005, supuso una variación importante desde 2004 a 2005, año en el que aumentaron las solicitudes de marca de color de 32 a 3228. Sin embargo, las estadísticas referidas al color en España no se refieren a colores per se, por lo que si entendemos como marca no tradicional únicamente a éstas habría que concluir que en

---

<sup>3</sup> MARTIN, STEFAN, “Non-traditional Trade marks: an overview”, Febrero, 2017.

<sup>4</sup> Ver Anexo III.

<sup>5</sup> Datos extraídos del informe de la EUIPO: “Una imagen global de la repercusión económica de la falsificación y la piratería”, 2016. Disponible en: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/Mapping\\_the\\_Economic\\_Impact\\_study/Mapping\\_the\\_Economic\\_Impact\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf)

<sup>6</sup> Ver Anexo I.



España no es posible el registro del color, pues se entiende hasta este momento que el simple color está limitado por la prohibición absoluta de la distintividad, como se verá en el apartado del color de forma exhaustiva.

### 3. Concepto de Marca en España.

El concepto de marca en el derecho español se establece en la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas. Concretamente, en el art. 4 que dice:

1. *Se entiende por marca todo **signo** susceptible de **representación gráfica** que sirva para **distinguir** en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.*
2. *Tales signos podrán, en particular, ser:*
  - a) *Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas;*
  - b) *Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos;*
  - c) *Las letras, las cifras y sus combinaciones;*
  - d) *Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación;*
  - e) *Los **sonoros**;*
  - f) *Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.*

Lo primero a lo que hay que atender es al “**carácter de signo**”, que debe tener una mínima consistencia y estabilidad que permita su identificación y permanencia en el tiempo<sup>7</sup>. Además, se establecen una serie de prohibiciones absolutas y relativas en los art. 5 a 10 de la LM, entre los que destaca un requisito fundamental que debe tener toda marca registrada: su carácter distintivo y diferenciador. Este requisito aparece ya en la definición de marca, cuando se establece la obligación de que pueda “distinguir productos o servicios”. Este carácter de signo es lo que impide que se puedan registrar, por ejemplo, aspectos materiales del producto o una de sus funciones, la expresión de una idea sin mayor concreción, etc. Por tanto, si el signo fuera necesario porque tiene

---

<sup>7</sup> Sentencia del TJCE, Asunto C-49/02, Heidelberg Bauchemie de 24 de junio de 2004.

respecto del producto una finalidad funcional, no podría considerarse marca, como se ha alegado para prohibir el registro de ciertas marcas gustativas en la industria farmacéutica. Este elemento ha traído muchos problemas para el registro de color per se, como se estudiará más adelante, y también para otras marcas no tradicionales como los hologramas o los olores, por su mutabilidad.

Otro aspecto fundamental que es de tremenda importancia para analizar el futuro del registro de marcas, es la necesidad de **representación gráfica**. Esta forma de representación es el método que el legislador español ha encontrado para asegurar entre otras cosas la publicidad registral, siendo al mismo tiempo uno de los principales impedimentos para el registro de las marcas no tradicionales. Los requisitos de la representación los encontramos en el caso Sieckmann que se estudiará en profundidad en un momento posterior de este estudio, y que obliga a que la representación sea “completa, accesible, inteligible, duradera y objetiva”.

Echando la vista atrás, es de destacar que precisamente la “representación gráfica”, así como la necesaria vinculación con una empresa, son dos aspectos que se habían añadido en la ley actual 17/2001 como consecuencia de la transposición de la Directiva sobre Armonización del Derecho de Marcas de 1988 y del Reglamento sobre la Marca Comunitaria de 1994, con respecto a la marca de la Unión Europea. La anterior ley española, la Ley de Marcas de 1988, definía la marca de la siguiente forma en su art. 1: “Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Si bien se ahora hace referencia a los productos “de una empresa de los de otras”, se ha permitido que también las personas individuales puedan registrar. En cuanto a la representación gráfica, ya en este momento se levantaron voces críticas contra este requisito. En este sentido, Embid Irujo<sup>8</sup> decía:

---

<sup>8</sup> EMBID IRUJO, JOSÉ MIGUEL, “Caracterización de la marca y adquisición del derecho sobre ella” (Capítulo II), en “El nuevo Derecho de Marcas”, Editorial Comares, Granada, 2002.

*De este modo, aunque gana la seguridad jurídica, en principio, sale perdiendo la flexibilidad que ha de regir en el derecho de Marcas, según opinión doctrinal unánime. A la vista de ello, en cierto sentido, tanto el Derecho Europeo, como ahora el español, resultan parcialmente contradictorios con su propósito de establecer un concepto “abierto” de marca.*

Existía entonces una contradicción entre el hecho de exigir este requisito y lo que venía siendo práctica habitual en la Oficina de armonización del mercado interior (OAMI), que empezaba a orientarse al reconocimiento de marcas no tradicionales como las marcas olfativas o sonoras.

Según parece, el legislador europeo ha sido consciente de esta contradicción y de la falta de flexibilidad derivada de las desiciones tomadas en la normativa en 1988 y 1994, y así, intenta ahora subsanar estos errores dejando al Derecho de Marcas no tradicionales un camino menos tortuoso que atravesar en la consecución de la registrabilidad.

Por último, hay que destacar un último requisito importante, la **capacidad distintiva**. Supone el examen y valoración de la aptitud distintiva de un signo para convertirse en marca, y se encuentra en una de las prohibiciones absolutas del art. 5.1.b) de la ley. En realidad, se refiere tanto a la falta de aptitud diferenciadora para ser distintiva en abstracto como al déficit de singularidad del signo en concreto.

Además, habrá que tener en cuenta el resto de prohibiciones que en ciertos casos se relacionan claramente con este requisito de capacidad distintiva como ocurre concretamente en el 5.1.a) que remite al 4.1 LM destacando la capacidad distintiva como una cualidad del signo, como antes se comentó<sup>9</sup>, y en el 5.1. c), los que sean consecuencia de su carácter descriptivo. Otra prohibición que será aplicable a las

---

<sup>9</sup> En MACQUEEN, HECTOR; WAELDE, CHARLOTT; GRAEME, LAURIE, “Contemporary Intellectual Property: Law and Policy”, 2ª edición, Oxford University Press, Nueva York, 2010, pág. 612. se estudia la diferencia entre el carácter distintivo y el signo con la capacidad de distinguir. Se concluye que necesariamente si tiene capacidad distintiva el signo será distintivo y viceversa, lo cual se argumenta en la Sentencia del TJUE, Asunto C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd*, de 18 de Junio 2002.

marcas no tradicionales en cuanto al signo será la del 5.1 e), que establece la prohibición de registrar los signos que estén constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma necesaria.

La OEPM destaca una serie de criterios que se deducen de la jurisprudencia y doctrina para determinar la capacidad distintiva: que no sea excesivamente simple ni compleja, que el consumidor “medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz” sea capaz de distinguir a través de esa marca el producto o servicio; y que no es necesario que constituya creación, por lo que es indiferente el elemento de originalidad. Para la OAMI, sin embargo, será necesario que no sea una representación usual de elementos en las que no se haya incorporado ningún elemento caprichoso o especial, salvo que estemos hablando de las adquiridas por el uso.

En definitiva, podemos concluir que hasta ahora hay una serie de requisitos necesarios para considerar un signo como marca en España: el carácter de signo, en tanto en abstracto sea un signo susceptible de distinguir a una marca; el carácter distintivo, que si bien explícitamente lo encontramos dentro de las prohibiciones absolutas se vincula a menudo con la capacidad de distinguir del signo; y la representación gráfica, como única forma de que los terceros diferencien las marcas registradas. Esto último es así porque se entiende que un signo es más fácil que sea percibido de forma visual, si bien algunos autores opinan lo contrario<sup>10</sup>. Además, se podría añadir que no esté incluso en ninguna de las prohibiciones contempladas en la ley.

#### **4. Novedades legislativas en el derecho comunitario**

En el ámbito comunitario hay recientes e importantes modificaciones en la legislación sobre la marca. En concreto es de gran relevancia el Reglamento (UE) n.º 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento

---

<sup>10</sup> CARSTEN (2003) o “FEZER”, en HERNÁNDEZ ALFARO, MATI, “Los nuevos productos y marcas olfativas”, Universidad de Alcalá, pág. 158. En este documento, la autora expresa su opinión y entiende que lo que hace falta sería una modificación legislativa en la que se concibiera el registro de un modo abierto, admitiendo otros sistemas que permitan informar y preservar los datos relativos al registro.

(CE) n.º 207/2009 del Consejo, sobre la marca comunitaria, que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. Además, es de gran trascendencia también la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2015 de aproximación de las legislaciones entre los Estados Miembros en relación con las marcas, que afecta directamente a las marcas nacionales.

Sin embargo, y antes de entrar a conocer las recientes modificaciones, es conveniente hacer un repaso por la labor armonizadora realizada por la Unión Europea con anterioridad. Esta evolución puede estructurarse en dos vertientes: una primera, enfocada a la *armonización de los derechos* de los distintos Estados en materia de marcas, en un principio con la Directiva de 21 de diciembre de 1988 que armonizó cuestiones referentes a signos, prohibiciones, derechos conferidos, limitaciones, prescripción, uso de la marca, caducidad y nulidad, y después con las directivas 2008/95/CE y 1989/104/CE de aproximación de las legislaciones (ahora modificada por la Directiva 2015/2436); y una segunda, enfocada a la *creación de un derecho de marca de ámbito europeo* (con el Reglamento 40/1994 de 20 de diciembre de 1993) que culminaría con la creación de la “marca comunitaria” en el Reglamento 207/2009 de 26 de febrero, recientemente modificado a su vez por el Reglamento 2015/2424 y el Reglamento 2007/1001 de 14 de junio que deroga el Reglamento 207/2009 asumiendo el contenido del Reglamento 2015/2424.

#### ***4.1. La Directiva 2015/2436***

Ya centrándonos en la normativa reciente, y en concreto en la Directiva 2015/2436, hay que dejar claro en primer lugar la fecha de entrada en vigor, o mejor dicho, al tratarse en este caso de una directiva, habrá que atender a la fecha de expiración del plazo de transposición, que en este caso es el 14 de Enero de 2019 para algunos preceptos y el 14 de Enero de 2023 para otros. Antes de esta fecha el derecho español debe modificarse para adaptarse a lo que ahora vamos a comentar.

Las principales diferencias con la normativa comunitaria anterior, y en concreto con la Directiva 2008/95/CE son:

En primer lugar, varía radicalmente el concepto de marca tal y como se venía entendiendo hasta ahora, ya que tanto la normativa comunitaria anterior como la propia legislación española como acabamos de ver, entendían la marca como un signo que podía “**ser objeto de representación gráfica**”. La directiva reciente elimina este requisito, lo que obliga como mínimo a la modificación de la Ley 17/2001 en su art.4. En realidad, más que una eliminación es una modificación pues se añade en el art. 3 b) la necesidad de una representación que permita “determinar el objeto claro y preciso de protección”, sin necesidad, eso sí, de que sea de forma “gráfica”.

*Art.2 de Directiva 2008/95/CE:*

*“Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una **representación gráfica**, especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y **modelos**, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras”.*

*Art. 3 de Directiva 2015/2436:*

*“Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres **proprios**, o los dibujos, las letra s), las cifras, los **colores**, la forma del producto o de su **embalaje**, o los **sonidos**, a condición de que tales signos sean apropiados para:*

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;*
- b) **ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.***

Además, el considerando 13 de la Directiva 2015/2436 establece que:

*(...) “se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto”.*

Hay que destacar en este sentido, que si bien como hemos visto en España ya había voces críticas contra este requisito de la representación gráfica, también desde

instituciones europeas como el Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, en un estudio publicado en 2011<sup>11</sup>, se concluía la necesidad de eliminar dicho requisito, si bien manteniendo el resto de criterios Sieckmann, que luego se analizarán.

Como se puede observar, se añade explícitamente la posibilidad de registrar “sonidos” y “colores”, algo que no aparecía expresamente en la anterior directiva. Esta modificación no va a suponer cambios en la legislación española en cuanto al sonido, ya que el art. 4 de nuestra ley ya contemplaba en el apartado “e)” esta posibilidad; aunque sí habrá que añadir expresamente la oportunidad de registrar colores, que sin embargo ya se entendía posible por parte de los registros español y europeo.

En cuanto al problema de la registrabilidad, se puede observar como la nueva directiva, a la vez que aumenta los posibles signos, impone una nueva condición para la constitución de la marca, además del elemento distintivo, que va a ser: la posibilidad de ser registrados “de tal manera que se permita al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección”. Este cambio probablemente responda a la preocupación práctica de que si bien no se requiere una representación gráfica sí debe ser representado de alguna forma identificable y que permita a otras empresas saber qué es exactamente lo protegido. Como veremos, las marcas no tradicionales que pueden tener más problemas en este sentido son los olores y sabores.

En lo referente al sonido, el profesor García Vidal<sup>12</sup>, entiende que estos cambios van a suponer la eliminación de las divergencias en cuanto a la posibilidad de registrar marcas sonoras con archivo de audio o de video entre la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (en adelante: OAMI) que lo venía admitiendo mientras que en algunas oficinas españolas no lo permitían.

---

<sup>11</sup> Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, (Max Planck Study) Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (Munich, 15 February 2011) en FRIEDMANN, Danny, “Part III Removing the Graphical Representation Requirement”, EU Opened Door for Sound Marks, Will Scent Marks Follow?, Faculty of Law, Chinese University of Hong Kong. [goo.gl/D37MGe](http://goo.gl/D37MGe)

<sup>12</sup> En GARCÍA VIDAL, ÁNGEL., “La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436”, Revista de Gómez-Acebo & Pombo, Santiago de Compostela, 2016.

En segundo lugar, se sustituye el término “marca comunitaria” por “**marca de la Unión**”, por ejemplo en varios apartados del art. 5, antes art. 4, referente a las causas de denegación o nulidad; y se añade contenido al art. 5.3, sobre marcas de renombre, donde si bien antes se hacía referencia a la necesidad de que la marca fuera conocida “en la comunidad”, ahora se añade que será nula “cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro en el que se solicite el registro o esté registrada la marca”.

Ya en este sentido se había pronunciado la sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en aquel momento) de 22 de noviembre de 2007, en el asunto C-328/06, planteado como cuestión prejudicial por el juzgado de lo mercantil nº3 de Barcelona. Entonces se resolvió que la notoriedad debía referirse al menos en una parte sustancial del territorio de un Estado Miembro. En principio no debería haber cambios en la interpretación jurisprudencial derivada de la modificación legislativa, bien en contrario parece que la legislación se adapta a la opinión jurisprudencial.

#### ***4.2. El Reglamento (UE) n.º 2015/2424***

El Reglamento 2015/2424 de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria y el Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, entró en vigor el 23 de marzo de 2016, aunque no en su totalidad, pues el art.4. establece que algunas de estas modificaciones entrarán en vigor el 1 de octubre de 2017.

Los cambios que ya han entrado en vigor establecen algunas modificaciones como son:

1. Cambios de denominación como la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) que se pasa a llamar EUIPO (Oficina de la UE para la Propiedad Industrial); y la “marca comunitaria” (MC), como antes comentamos, que pasa a ser “marca de la UE” (MUE).



2. Nuevas facultades para la EUIPO, como la posibilidad de crear un centro de mediación y la obligación de presentar en este órgano las solicitudes de marca de la UE (lo que supone que se elimina la posibilidad de presentarlo en las oficinas nacionales). Sin embargo, al mismo tiempo se admite que se pueda solicitar la nulidad o caducidad de una MUE ante las oficinas nacionales (esto entrará en vigor en octubre de 2017).

3. Modificación de sistema de tasas, ahora los solicitantes pagarán progresivamente por cada clase de producto/servicio solicitado.

4. Se elimina la inclusión de la mala fe como motivo de denegación relativo y el plazo de oposición pasa a ser de 3 meses. En cuanto a la fecha para presentar prueba de uso sería la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud, no de la publicación como hasta ahora.

En este Reglamento se suprime además el requisito de representación gráfica, al igual que en la Directiva. Aparece también, como veíamos en la Directiva, entre los considerandos, en este caso en el considerando 9:

*“A fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar al mismo tiempo una mayor seguridad jurídica en cuanto a los medios de representación de marcas, **el requisito de representación gráfica debe suprimirse** de la definición de marca de la Unión. Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.*

El Reglamento entrará en vigor completamente en octubre de 2017.

#### **4.3. El Reglamento (UE) n°2007/1001**

También es necesario comentar un reglamento muy reciente, de 14 de junio de 2017, sobre la marca europea. A través de éste, se deroga el Reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria, recientemente modificado por el Reglamento 2015/2424. La UE intenta así proceder a la codificación de todos los cambios llevados a cabo sobre el Reglamento 207/2009 asumiendo todas las modificaciones, incluidas las comentadas

del Reglamento 2015/2424. También entra en vigor el 1 de octubre de 2017, que era la fecha de entrada en vigor prevista para la mayoría de los artículos de Reglamento 2015/2424.

#### ***4.4. Otras normas de interés***

Además del derecho de la Unión Europea hay que recordar que la Unión en sí, está considerada como persona jurídica (desde el Tratado de Lisboa, 2010) y por tanto es capaz de firmar tratados con otros Estados, y de vincular entonces a todos los Estados de la Unión.

Uno de los Tratados más importantes en lo referente a las marcas de los que es parte la Unión Europea es el **Protocolo de Madrid** relativo al registro internacional de marcas. Es un Tratado que entró en vigor en abril de 1996 y que ha sido ratificado por numerosos países de todo el mundo, entre ellos la mayoría de los países europeos, Estados Unidos, Japón, Australia, China, Rusia y, desde octubre de 2004, la Unión Europea como tal. “El Protocolo de Madrid ofrece a los titulares de marcas la posibilidad de proteger sus marcas en varios países mediante la simple presentación de una solicitud directamente ante su propia oficina de marcas nacional o regional”, dice la web de la EUIPO a junio de 2017, pero es que además, esto se hace teniendo como requisito previo la marca registrada en el ámbito nacional con anterioridad.

Junto con el **Arreglo de Madrid**, ambos tratados forman el “Sistema de Madrid”, administrado por la OMPI, el órgano que comprueba si la marca cumple los requisitos para ser registrada (aunque en la práctica esto se ha llevado a cabo por las oficinas nacionales); y con la colaboración de la EUIPO, oficina regional en los diferentes Estados. La EUIPO, es la oficina encargada de gestionar las marcas de la UE, pero también colabora con la OMPI con el objetivo de que todo el que quiera registrar su marca en el territorio europeo “tenga una experiencia similar al registrar sus marcas, dibujos y modelos”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Web EUIPO.

Es necesario en este punto poner de relieve que en lo que a marca se refiere podemos estar hablando de: *marca nacional*, cuando la solicitud se efectúa en la Oficina Española de Patentes y Marcas y por tanto la protección se extiende únicamente al plano nacional; la *marca comunitaria*, ahora marca de la Unión, que se solicita o bien ante la EUIPO o a través de la oficina española (con la reforma solo en la EUIPO), tiene efectos unitarios en todo el territorio de la Unión Europea y está regulada por el derecho europeo mencionado<sup>14</sup>; y la *marca internacional*, con efectos en los países donde se solicite expresamente y que se gestiona a través de la OMPI, la que se está comentado ahora y que funciona a través del sistema de clasificación de Niza.

Los miembros integrantes de la OMPI en 2006 firmaron también el **Tratado de Singapur**, que entró en vigor en 2009, que intentaba armonizar y simplificar los procedimientos administrativos utilizados por las partes en las legislaciones nacionales. Ya aquí se reconocía expresamente a las marcas no tradicionales, pero no obligaba a sus miembros a registrar este tipo de marcas. No hay que olvidar que el sistema de la OMPI funciona como un intermediario entre los solicitantes de la protección, pero son los países los que en última instancia deciden si protegen o no esa marca en concreto.

## 5. Particularidades según lo registrable

Dentro de la problemática de la registrabilidad de la marca no tradicional, hay que diferenciar los diferentes impedimentos a los que se ven sometidos cada uno de los diferentes tipos de marcas no tradicionales, es por ello por lo que vamos a analizar algunos por separado. En concreto este trabajo se centra en las marcas: de color, olfativas, táctiles, gustativas y sonoras, sin olvidar que existen otras como los hologramas o las marcas de movimiento que por falta de espacio se han preferido descartar.

---

<sup>14</sup> El registro de marca comunitaria online cuesta entre 850 y 1050 euros (dependiendo de si se elige una clase o varias clases de productos). El registro nacional cuesta 145 y 94 euros más por cada clase aproximadamente. Datos de las webs OEPM y EUIPO.

### 5.1. Marcas de color

El 80% de la información visual que recibimos está relacionada con el color<sup>15</sup>, por eso, la incorporación del color a las marcas incorpora información visual adicional que puede suponer la clave del reconocimiento de una marca en el mercado y, como contrapartida, el instrumento para unas cifras de venta superiores. No en vano, el color es una de las marcas no tradicionales que más solicitudes presenta a las oficinas de registro<sup>16</sup>. Pero, ¿qué puede registrarse? ¿pueden registrarse colores simples? ¿grupos de colores? ¿tonalidades? Vamos a verlo.

En lo referente a la protección que puede darse del color, hay que empezar diciendo que tenemos varias formas: como parte de la marca tradicional, es decir, combinado con signos, letras, palabras, etc., como ocurre en el caso del logotipo de McDonalds (con los colores dorado y rojo); como una característica de un producto, como ejemplo la suela roja de los tacones de Christian Louboutin; y el color en sí mismo, como elemento que se usa para todos los productos de la marca, como en el caso de los tonos de verde de las gasolineras BP. Es precisamente este último el más difícil de registrar.

Algunos ejemplos europeos de colores registrados son el Pantone 2685C púrpura de Cadbury y el Pantone 348C verde de BP.

#### 5.1.1. Problemas de registrabilidad

En la Ley de Marcas de 1988 aparecía el color único como prohibición absoluta (en el entonces art. 11.1 g) y solo se podía registrar cuando estaba delimitado por una forma determinada. Desde la nueva Ley 17/2001 esto desaparece como prohibición, por lo que se abre el camino a la registrabilidad del color que, sin embargo, seguía contando con las dificultades derivadas de las características generales de registrabilidad y más concretamente, con el impedimento del carácter distintivo. Decía en este sentido Embid Irujo: “Si bien la LM 2001 ha suprimido de entre las prohibiciones absolutas el color

---

<sup>15</sup> “Colour & trademarks”. Disponible en: <http://www.colormatters.com/color-and-marketing/color-and-trademarks>.

<sup>16</sup> Ver estadísticas de solicitudes de marcas sonoras, color y tridimensionales en “Anexo 1”.

(...) no parece, sin embargo, que quepa establecer una solución generalizada a favor de la admisibilidad del color único como marca. Desde luego, habrá de prohibirse el registro de marca de aquellos colores que, aun teniendo aptitud diferenciadora, suponga su tutela una restricción cierta de la competencia efectiva en el mercado relevante”<sup>17</sup>.

Como hemos visto, hasta la directiva europea actual, por ejemplo en la Directiva 2008/95/CE eran necesarios tres requisitos: ser signo, estar representado gráficamente y tener carácter distintivo.

En cuanto al **signo**, como veremos a continuación, no hay ya problemas de registrabilidad, pues se acepta que el color, en abstracto, puede considerarse signo distintivo desde la sentencia Libertel de 2003 y aún menos teniendo en cuenta la inclusión del color específicamente en el art. 3 de Directiva 2015/2436<sup>18</sup>.

En lo referente a la **representación gráfica**, si bien dio problemas en un determinado momento, se terminó aceptando para su registro, por parte de la jurisprudencia, la referencia a uno de los estándares conocidos como el Pantone, el Real o el Focoltone. En este sentido, uno de los tratados firmados en relación a la registrabilidad de las marcas, el Tratado de Singapur de 2006, establece que la oficina de registro “podrá exigir que en la solicitud se indique el nombre o el código del color o colores reivindicados y una indicación, respecto de cada color, de las partes principales de la marca que figuren en ese color” (art. 32 regla 3). Si bien la Directiva 2015/2436 elimina el requisito de la representación gráfica se mantiene que “la marca tenga capacidad para ser registrada”, por lo que lo más probable es que se siga utilizando la referencia al código para su registro.

El **carácter distintivo**, es lo que sin embargo ha generado más problemas al registro del color. El problema de la distintividad radica en que estamos hablando de

---

<sup>17</sup> EMBID IRUJO, JOSÉ MIGUEL, “Caracterización de la marca y adquisición del derecho sobre ella” (Capítulo II), en “El nuevo Derecho de Marcas”, Editorial Comares, Granada, 2002.

<sup>18</sup> Hay que tener en cuenta que la Directiva aún no está plenamente integrada. En la EUIPO aún no se contempla una opción a la hora de hacer el registro que incluya los colores a día 15 de junio de 2017.

que un color, debe causar inmediatamente asociación con el bien o servicio y la empresa que los produce o provee, es decir, la primera asociación que venga a la mente del consumidor razonablemente atento debe ser con esa marca. Este requerimiento es claramente problemático cuando hablamos de marcas de color. El hecho de que la marca normalmente esté compuesta por otros elementos figurativos que acompañan al color es uno de los argumentos más utilizados para negar el reconocimiento de las marcas de color *per se*<sup>19</sup>.

Además, en general, muchos impedimentos están derivados de las causas de nulidad de la marca. Así, el color de los materiales del producto, o el color que caracteriza a los productos típicos del sector nunca será registrable, ni tampoco los que se asocien a estos por ley o por tradición.

#### 5.1.2. Jurisprudencia sobre marcas de color

El primer registro de un color se llevó a cabo en EEUU, en 1995, cuando la Corte Suprema lo permitió en el caso *Qualitex*<sup>20</sup>. En Europa, la legislación comunitaria sobre marcas empieza con la Directiva 89/104/CEE, que no incluía expresamente (como no lo ha hecho hasta 2015) referencias al color. El primer Estado Miembro en admitir el registro de un color fue Alemania, en 1998 con la decisión de la Corte Suprema Federal en el caso *Farbmarke Gelb-Schwarz*. En el mismo año, la OAMI admitió que el color *per se* podría ser protegido como marca comunitaria, si bien en este momento (caso *Orange personal Communications*) no se permitió el registro del naranja, pues no se aportaba código del color. Algo parecido sucedía en 2002 en el caso *KWS Saat AG vs. OHIM*<sup>21</sup>, que solicitaba el registro del color naranja como marca comunitaria para determinadas instalaciones de tratamiento de semillas y para determinados productos agrícolas, hortícolas y forestales, y que le fue denegado por ser un color asociado al sector.

---

<sup>19</sup> Ann Bartow, Anne Gilson LaLonde y Jerome Gilson mantienen esta postura en KUDRJAVCEVA, Jekaterina, "Issues surrounding registration of colour trade marks", RGS Research Papers (nº9), Riga, 2012, pág.21.

<sup>20</sup> Sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, Asunto *Qualitex Co. vs. Jacobson Products Co.* de 28 de marzo de 1995. La decisión unánime del Tribunal permitió que un tono específico de verde-dorado funcionara como marca de unas almohadillas de limpieza en seco.

<sup>21</sup> Sentencia del TJUE, Asunto C-447/02, caso *KWS Saat AG vs. OHIM*, de 21 de octubre de 2004.

La primera sentencia del TJUE (en aquel momento CEJ) al respecto fue en 2003, en el caso *Libertel*, compañía de comunicaciones que pretendía también el registro del color naranja para sus bienes y servicios. El Tribunal se planteó entonces si era posible el registro del color *per se* en tanto si podía satisfacer los requisitos legales para constituir la marca. En la sentencia, se interpretaron los art. 2 y 3 de la Directiva 89/104/CEE y el art. 4 del Reglamento. Se concluyó en la misma que los tres requisitos básicos para constituir una marca que se desprenden de la Directiva (estos son: poder constituir un signo, ser susceptibles de representación gráfica y se apropiados para distinguir los productos y servicios de los de otras), pueden darse en el color *per se*.

La representación gráfica tendría que cumplir los criterios establecidos en la sentencia *Sieckmann*<sup>22</sup> dictada en 2002: ser clara, precisa, completa, de fácil acceso, inteligible, duradera y objetiva. El Tribunal entendió que para cumplirlos podría bastar con la referencia a un código de colores internacional. Sin embargo, en lo referente a la capacidad del color para ser signo distintivo, se entendió que si bien podrían resultar “poco adecuados para comunicar información precisa”, sí podían constituir una marca en situaciones excepcionales: “en el caso de un número muy limitado de productos y servicios y en un mercado de referencia muy específico”. Sin embargo, “incluso si no resulta distintivo inicialmente, un color puede adquirir carácter distintivo a través del uso que se haga de él en virtud del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva”<sup>23</sup>. Hay por tanto dos tipos de carácter distintivo: inherente y adquirido por el uso<sup>24</sup>.

En cuanto a la posibilidad de registrar combinaciones de colores hay que analizar la sentencia del TJUE *Heidelberger Bauchemie*<sup>25</sup> de 2004, en la que se planteó que en los colores falta precisión y se dudaba de la capacidad del color para constituir un signo y para representarse gráficamente, además de que presentan un problema de seguridad

---

<sup>22</sup> Sentencia del TJUE, Asunto C-273/00, Caso *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, de 12 de diciembre de 2002.

<sup>23</sup> Análisis del ex miembro del TJUE Arjen W.H. Meij a la Sentencia del TJUE, Asunto C-104/01, caso *Libertel*, de 6 de mayo de 2003.

<sup>24</sup> En el AIPPI Summary Report, “Conditions for registration and scope of protection of non-conventional trademarks”, Question 181, apartado 3.5, se ofrecen las opiniones encontradas sobre la posibilidad de que el signo distintivo pueda ser inherente.

<sup>25</sup> Sentencia del TJUE, Asunto C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, de 24 de junio de 2004. Cuestión prejudicial alemana.

jurídica en varios aspectos: el ámbito exacto de protección que se debe conceder a un color per se; la evaluación del carácter distintivo de un color per se; la noción de “riesgo de confusión” en relación con los colores; y el concepto de uso previo en relación con los colores. En este caso se concluye que:

*Las **combinaciones de colores** presentadas en el registro de forma abstracta y sin contornos, cuyos tonos se designan por medio de la referencia a una muestra del color y se precisan con arreglo a un sistema de clasificación de los colores reconocido, pueden constituir una marca a los efectos del artículo 2 de la Directiva en la medida en que:*

- se determine que, en el contexto en el que se emplean, tales colores o combinaciones de colores se presentan efectivamente como un signo y en la medida en que*
- la solicitud de registro implique una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente.*

Y continúa:

*Aun cuando una combinación de colores cumpla los requisitos, para poder constituir una marca a los efectos del artículo 2 de la Directiva, la autoridad competente en materia de registro de marcas también debe examinar si la combinación de que se trata reúne los demás requisitos exigidos, en particular, en el artículo 3 de la Directiva, para poder ser inscrita como marca para los productos o servicios de la empresa que solicita el citado registro.*

*Dicho examen debe tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, incluyendo cuando proceda, el uso que se ha hecho del signo cuyo registro como marca se solicita. Un examen de este tipo ha de tener en cuenta también el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro.*

Así pues, a partir de esta sentencia que concreta la de Libertel, se permiten también las combinaciones de colores, si bien con las restricciones que supone el interés general y el uso del signo.



En 2004, en el caso *Procter&Gamble*<sup>26</sup>, se consideró sobre la distintividad que el hecho de que el consumidor tuviera el hábito de reconocer productos por su color no era suficiente para identificar el origen del producto y la adquisición de distintividad por el uso. En 2005, en el caso *Société des produits Nestlé SA vs. Mars UK Ltd*, el TJCEE estableció que la marca no tenía que ser usada de forma independiente para ser registrada, podía existir conjuntamente como parte de una marca<sup>27</sup>.

En 2014 el *Banco Santander y Oberbank* en Alemania presentan peticiones de nulidad contra una marca de *Deutscher Sparkassen* concedida en 2007 consistente en el color rojo HKS 13, sin contornos registrada para servicios bancarios. Se presenta cuestión prejudicial ante el TJUE que analiza el art. 3 de la Directiva 2008/95<sup>28</sup>. El Tribunal interpreta que si bien el color puede constituir un signo no necesariamente este tiene carácter distintivo. Este puede obtenerse mediante el uso que se hace de ella o atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.



Logo de las Sparkassen (Izq.) y del Santander (dcha.). Foto: EC

*Según jurisprudencia asimismo reiterada, el carácter distintivo de una marca, tanto si es intrínseco como si se ha adquirido por el uso, deberá apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios que lleven dicha marca y, por otro, en atención*

<sup>26</sup> Sentencia del TJUE, Asunto C-468/01, Caso *Procter & Gamble Company vs OHIM*, de 29 de abril de 2004.

<sup>27</sup> Sentencia del TJUE, Asunto C-353/03, *Société des produits Nestlé SA vs. Mars UK Ltd*, de 7 de julio de 2005. En este caso no se analizó el color, sino el eslogan “Have a break, have a Kit Kat” registrado por Mars. Nestlé pretendía registrar la marca “have a break”, pero el TJUE consideró que podría haberse adquirido el carácter distintivo de una marca como consecuencia del uso de otra registrada o en combinación con esta.

<sup>28</sup> Sentencia del TJUE, Asuntos acumulados C- 217/13 y C- 218/13, *Oberbank AG* (Asunto C- 217/13), *Banco Santander, S.A.* (Asunto C- 218/13), *Santander Consumer Bank AG* (Asunto C- 218/13) vs. *Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV*, de 19 de junio de 2014 .

*a la percepción que se presume por parte del sector interesado, a saber, el consumidor medio de la clase de productos o servicios de que se trate, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz*<sup>29</sup>.

En cuanto a cómo determinar si el producto ha adquirido el carácter distintivo por el uso dice la sentencia que cabe tomar en consideración entre otros factores la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, el ámbito geográfico y la duración del uso de la marca, las inversiones que ha hecho la empresa, así como las declaraciones de las cámaras de comercio u otras asociaciones profesionales.

Así pues, sobre la primera cuestión prejudicial entiende que la Directiva es contraria al derecho alemán en tanto éste exigía un requisito concreto de un sondeo de opinión que obtuviera un grado de reconocimiento del 70%; sobre la segunda cuestión, que deberá haberse probado la adquisición de carácter distintivo de la marca con anterioridad a la fecha de solicitud a no ser que la legislación de un país concreto la haya referido a una fecha posterior; y con respecto a la carga de la prueba, entiende que es quien alega el signo distintivo quien debe probar su uso. Tras esta sentencia, en julio de 2016 el tribunal alemán falló a favor de Deutscher Sparkassen. No está claro si esto significa para el Banco Santander cuyo color es el rojo HKS 14, tener que modificar su color por ser demasiado parecido o por el contrario podrán subsistir ambas.

Como se ha expuesto, se puede observar que si bien hasta ahora la legislación nacional y la comunitaria no habían incluido mención expresa al color, la jurisprudencia y los propios registros sí habían entendido que la lista que contenía la definición de “marca” no era una lista cerrada, que cabían otras marcas registrables, siempre que se cumpliera con los requisitos generales de registrabilidad. Así pues, y en concreto desde las directivas que se han sucedido desde 1989, en muchos países la regulación interna ya expresaba el color en sus definiciones, como ocurre en Alemania y en Letonia, pero no en España. Ahora, la directiva 2015/2436 lo contempla expresamente, lo que

---

<sup>29</sup> Estas mismas características se predicaban de la distintividad en el caso Linde C-53/01 de 8 de abril de 2003 sobre marcas tridimensionales.

supondrá la necesaria incorporación expresa del color también en la legislación española, que en general ha sido reticente a la aceptación del color per se como marca<sup>30</sup>.

Como es evidente, la registrabilidad de las marcas no tradicionales no es un problema únicamente europeo, sino mundial. Así, por ejemplo en Japón, la única posibilidad de registro de un color será que se haya vuelto distintivo por el paso del tiempo y la notoriedad, pero se considera que en principio el color no es lo suficientemente distintivo para ser considerado como marca. Sí es posible, sin embargo, solicitar el registro de un color como parte de un producto o combinado con otros colores<sup>31</sup>.

En el STC<sup>32</sup> de 23 de noviembre de 2009, Italia argumentaba asimismo la imposibilidad de que un color fuera distintivo salvo en los casos de notoriedad (como el rojo de Ferrari o el amarillo de AFGA, colores registrados en Italia). La Delegación de España mencionó que en relación con el tema del color en las marcas, en la práctica llevada a cabo en la Oficina nacional, un solo color sin una forma concreta no se daría nunca, en cuyo caso se aplicaría la prohibición absoluta que establece la falta de carácter distintivo del signo, a no ser que se demuestre que hay una distintividad adquirida con el uso.

### ***5.2. Marcas olfativas***

Seguramente los signos olfativos son uno de los signos que más dificultades han encontrado a la hora de ser registrados y siendo precisamente la registrabilidad lo que en nuestro ordenamiento otorga derechos de exclusiva esto es un problema importante para empresas que comercializan con olores.

---

<sup>30</sup> Un ejemplo es la posición oficial del gobierno español en la sentencia del Santander, donde alega “el interés general en que se mantenga la disponibilidad de los colores y la escasa idoneidad de la marca controvertida para servir efectivamente como marca”.

<sup>31</sup> Datos extraídos de la web INTA.

<sup>32</sup> Comité Permanente sobre Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, foro permanente de la OMPI, 2009.

Nos referimos a empresas de perfumes, de ambientadores, de geles de baños, marcas alimenticias, marcas de productos vitivinícolas o de alcoholes, etc. Pero cuando hablamos del olor, no solo estamos hablando de productos que normalmente llevan asociados un olor o que son olores en sí mismos, sino también de los olores que funcionan como parte de la experiencia de marca ofrecida a los consumidores, como los olores característicos de una determinada tienda o producto en las que el olor no es, en principio, uno de los elementos principales, sino parte de la estrategia de marketing, como el olor de la tienda Zara Home, Abercrombie, los bancos Bankinter<sup>33</sup>, o la marca de neumáticos con olor a rosas de Sumitomo Rubber Co. registrada en Reino Unido. A esto se refiere el sector como “marketing sensorial”, “marketing polisensorial” o “aromarketing”, desarrollado por los profesionales dedicados a estudiar la relación psicológica entre los olores y la persona (ciencia de la “aromatología”). Como dato de la creciente importancia de este tipo de marketing hay que decir que cada año estos profesionales aumentan en Francia en un 5,9%<sup>34</sup>. En España ya hay empresas especializadas en este tipo de marketing como “A de Aroma”.

#### 5.2.1. Problemas de registrabilidad

Los problemas de registrabilidad que presentan los signos olfativos en nuestro ordenamiento, y en el contexto europeo, se han centrado en los últimos años en el problema de la **representación gráfica**. Esto es así especialmente desde la sentencia del caso Sieckmann en 2002<sup>35</sup>, en la que se entendió que esta representación no podía entenderse hecha ni a través de representación descriptiva verbal, ni a través de fórmula química (ya que no representa el olor sino más bien la composición química), ni con un depósito de la muestra (por su escasa durabilidad en las condiciones iniciales), ni

---

<sup>33</sup> Bankinter ya emplea el olor como medio de diferenciación de sus servicios, y es el primer banco en el mundo que ha dado el salto hacia el marketing aromático, para ello, ha creado su propia fragancia, la cual, consiste en “el olor de la naranja con un regusto a jazmín”, esta fragancia se utiliza como seña de identidad del banco en distintos soportes que lo identifican, desde las sedes y oficinas del mismos, hasta la papelería empleada en las comunicaciones que se dirige a los clientes. En HERNÁNDEZ ALFARO, MATI, “Los nuevos productos y marcas olfativas”, Universidad de Alcalá, 2008, pág. 141.

<sup>34</sup> Datos de V. BARBET, P. BREESE et al., *Le marketing olfactif*, op. cit., pág. 176., en GALAN, DELPHINE, “La protection de la création olfactive par le droit de la propriété intellectuelle”, Université D’Avignon et des Pays de Vaucluse (Thesis), Faculté de Droit, directeur de tesis M. Jean-Michel Bruguière, 2008, pág 16.

<sup>35</sup> Sentencia del TJUE, Asunto C-273/00, caso *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, de 12 de diciembre de 2002.

tampoco a través de una combinación de algunos de estos. Así pues, quedó claro que si bien los olores podrían ser constitutivos de marca con derechos de exclusiva, los impedimentos en cuando al registro lo convertían en imposible en la Unión Europea, a pesar de que objetivamente hubiera elementos para considerarlo signo, ya que estos no se consideraban lo suficientemente distintivos.

Así lo expresaban autores de todos los lugares de Europa como Galan<sup>36</sup> en su tesis francesa, donde decía: “La dificultad reside en el hecho de que el acceso a la marca se encuentra condicionado igualmente por la actitud del signo de ser representado gráficamente. Esta exigencia podría destruir todo potencial depósito de marca olfativa”.

Hay países que están registrando marcas olfativas y en los que se ha entendido que la representación gráfica puede ser hecha para los olores, como ocurre en Australia o Estados Unidos. En Australia, por ejemplo, se exige: representación gráfica que puede ser una representación verbal, por ejemplo, “olor a pino”, con descripción también de para qué se va a usar con respecto a los bienes o servicios reclamados; no se admiten datos técnicos como resultados de técnicas complejas (por ejemplo: destilación por vacío, resonancia magnética nuclear, etc.); y las muestras no son necesarias pero pueden serlo durante el curso del examen. Por tanto, se utiliza la descripción verbal asociada a un producto o servicio en concreto y las muestras para el momento de la admisión. En Estados Unidos, hay marcas registradas como “olor a lavanda” (Reg. 3.140.693) y “olor a vainilla” (Reg. 3.143.735) para papelería. En países como Nicaragua se admite también la posibilidad de registrar olores explícitamente.

En Europa, la OHIM antes de la sentencia Sieckmann ya había registrado una marca olfativa: el “olor a hierba recién cortada” para pelotas de tenis en el año 2000 propiedad de Vennootschap (que caducó en 2006 por falta de renovación y que en su momento si bien fue rechazada, terminó por ser admitida por la OHIM). Asimismo, en algunos países como en Reino Unido, se habían inscrito dos:

---

<sup>36</sup> GALAN, DELPHINE, “La protection de la création olfactive par le droit de la propriété intellectuelle”, Université D’ Avignon et des Pays de Vaucluse (Thesis), Faculté de Droit, directeur de tesis M. Jean-Michel Bruguière, 2008, pág. 507.

el “olor a cerveza amarga” de una marca de dardos (Reg. No. 2000234. Unicorn Products. ) y el “olor a fragancia floral que recuerda a rosas” para neumáticos de coche (Reg. No. 2001416. Sumitomo Rubber Co.). Estas últimas siguen vigentes en Reino Unido. Recientemente, sin embargo, se rechazaba el “olor a fresa madura”, por no existir una clasificación internacional aceptada sobre los olores equivalente al Pantone en el color que pudiera identificar al olor suficientemente.

Así pues, si bien podría parecer que la eliminación del requisito de la representación gráfica podría suponer un avance importante para la registrabilidad de los olores en Europa, lo cierto es que el problema en este sentido ha venido estando más bien derivado de la interpretación estricta que se ha hecho del término desde la sentencia Sieckmann, y que no tiene porqué variar necesariamente por el hecho de haberse cambiado por la coletilla “de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares”, que ahora aparece en la nueva Directiva.

Otro gran problema se encuentra en el grado de **distintividad** de los olores, por la subjetividad que acompaña a los aromas y a los sabores, que supone un impedimento a la hora de que el resto pueda reconocerlo al consultar el registro y porque cuando el público en general se refiere a un olor, lo hace asociándolo con un nombre o un producto concretos, pues no hay una nomenclatura que se pueda usar para la definición de olores. Cualquier definición, como ahora veremos en el caso del perfume Chanel, sigue teniendo una interpretación subjetiva, por lo que no puede considerarse distintivo.

En el caso del perfume Chanel N°5 en 1994 se intentó la inscripción en Reino Unido, donde se describió como: “Producto con esencia de floral-aldehído, con una nota de bergamota, limón y jazmín de azahar, una nota media floral elegante de jazmín, rosas, lilas del valle, raíz de orris y flor de cananga; y una nota sensual y femenina de sándalo, cedro, vainilla, ámbar, almizcle y civeta. El perfume se conoce también por el nombre comercial de N°5”. Esta inscripción fue rechazada porque se consideró que el olor no podía provenir de la naturaleza del bien en sí mismo, lo que impide a todos los

perfumes del mercado ser registrados, porque lo que se registraría es el producto en sí mismo, no un olor asociado al producto.

Como soluciones objetivas para la distintividad, hay tecnología existente capaz de reconocer los olores, como métodos de cromatografía de gases o cromatografía líquida de alta resolución que pueden analizar los volátiles desprendidos por la fragancia. La identificación estructural de los componentes activos cromatográficamente separados puede realizarse con espectrometría de masas, resonancia magnética nuclear, infrarrojo, ultravioleta y espectroscopia. Por eso, para algunos autores la solución de registro más eficaz pasaría por una combinación de cromatografía de gases con una descripción de la marca en palabras y en referencia a el método de fabricación. Para otros, se considera suficiente la fórmula química<sup>37</sup>. Como se puede observar, si bien es objetivamente posible registrar un olor y hay elementos para considerarlo signo, el problema de distintividad parece centrarse en que el público general sea capaz de distinguirlo.

### **El caso concreto de los perfumes**

Además de estos problemas, en cuanto a los perfumes se puede observar una dificultad añadida proveniente de una de las prohibiciones absolutas expresadas tanto en las Directivas como en los Reglamentos europeos, y que se ha mantenido en las modificaciones recientes. Dicha prohibición es la de: “los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto” (art. 7 del Reglamento, art.4 de la Directiva). Algunos autores<sup>38</sup>, consideran que es esta prohibición el problema principal de registrabilidad de los perfumes, en tanto el olor que se pretende registrar proviene de la naturaleza del bien en sí mismo, es decir, el bien que se quiere proteger como marca es el propio perfume.

Estos mismos autores, en favor de la protección de los perfumes defienden dos argumentos: por un lado, que en el caso de los sonidos, que sin embargo encuentra más

---

<sup>37</sup> Sessinghaus, *Graphische Darstellbarkeit von Geruchsmarken*, note 10 above, p. 658, citado en SCHAAL CARSTEN, “The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation Challenge”, *Inter-Lawyer*, 2003.

<sup>38</sup> SCHAAL CARSTEN, “The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation Challenge”, *Inter-Lawyer*, 2003.

facilidades de registro, también es la música muchas veces la que se protege en sí misma, sin estar asociada a otro producto, por lo que al igual que no se entiende en estos casos que se esté cumpliendo esta prohibición tampoco debería entenderse cumplida en el caso de los perfumes; y, por el otro, que si queremos ser precisos, entonces podríamos decir que si bien el producto en sí es el líquido compuesto por varios elementos, lo que se quiere proteger es el olor derivado de ese “producto”.

### 5.2.2. Jurisprudencia sobre marcas olfativas

Ante la OAMI se han presentado solicitudes, por ejemplo, del olor a fresa para artículos cosméticos, de papelería y vestimenta, o el olor a limón para suelas de zapatos, que han sido rechazadas. Sin embargo, otras como “el olor a hierba recién cortada” para pelotas de tenis, marcó un hito en el año 2000 para el registro de olores. En este caso la propietaria es la empresa holandesa *Vennootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing*. Se entendió entonces que era susceptible de representación gráfica y poseía carácter distintivo. Esta postura fue criticada en tanto se entendió que el requisito de representación gráfica podría entenderse cumplido con una descripción verbal.

Posteriormente, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas adoptó una postura más estricta en la sentencia de 12 de diciembre de 2002, conocida como el caso *Sieckmann*, donde se trató de resolver la cuestión de si un signo olfativo puede cumplir con el requisito de la representación gráfica a través de una fórmula química, descripción con palabras escritas, depósito de muestras del olor, o una combinación de estos.

El Tribunal admitió que si bien el olor podía ser registrable, la representación gráfica debía constar de ciertos requisitos como son: ser clara, precisa, completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. En este caso, el señor Sieckmann intentó registrar como marca internacional un olor en las clases 35, 41 y 42 del Arreglo de Niza, sin embargo, no se admitió la fórmula química presentada porque no representaba al olor sino a la sustancia; la descripción gráfica tampoco, en tanto no resultaba clara, precisa y objetiva; el depósito del olor tampoco era válido, porque las muestras no son estables ni duraderas; y tampoco se admite la combinación de varios de



estos. Desde esta sentencia se consideraron cerradas las puertas a un registro del olor en Europa, algo que podría cambiar ahora con la nueva legislación europea en tanto se elimina el requisito de “representación gráfica”. Esta es una buena noticia para las empresas de perfumería y cosmética que pueden ver un rayo de esperanza para poder registrar sus olores y productos con olor como marca y verse acogidos por una mayor protección. Sin embargo, la posición oficial de la EUIPO es que no son registrables por su carácter subjetivo y, asimismo, tampoco parece que se vayan a eliminar los requisitos Sieckmann<sup>39</sup>.

Hasta ahora, la jurisprudencia europea, en cuanto a la protección del olor, solo ha podido defender los intereses de estos productores a través de otras instituciones del derecho, como la competencia desleal o a través de las previsiones para los derechos de autor. De hecho, casos relevantes y recientes como el “Caso *equivalenza*”, se sustentaban por la vía de la “competencia desleal”, y no a través del derecho de marcas, por lo que en estos casos no hay una propiedad sobre los perfumes por parte de sus creadores, sino un derecho a que otros, aunque iguales, no se comercialicen con su nombre, con su marca nominativa<sup>40</sup>.

Tampoco encuentran protección los perfumes como patente, puesto que no se consideran creación técnica<sup>41</sup> sino más bien obra artística y, sin embargo, por esta vía también han encontrado problemas en cuanto a la prueba de “originalidad”. En Francia, cuna de los perfumes, sus tribunales supremos han establecido la utilización de los derechos de autor como el único método de protección de los perfumes.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> MARTIN, STEFAN., “Non-traditional Trade marks: an overview”, EUIPO, Febrero, 2017.

<sup>40</sup> Las sentencias más recientes sustentadas en la competencia desleal en España han sido la Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria Núm. 1 de Alicante, confirmada en Audiencia, que condenó a *Equivalenza Retail*, S.L a fecha 28 de enero de 2014, y la SAP de Alicante núm.181/2015, caso *Saphir* de 14 de septiembre, con el mismo resultado.

<sup>41</sup> Tampoco sería recomendable, ya que las patentes tienen un plazo de 20 años para ser explotadas pasado el cuál la fórmula se haría pública. El mismo problema lo tiene la industria alimentaria con las recetas.

<sup>42</sup> La empresa francesa Lancôme protegió así su perfume Trésor, frente a una empresa holandesa que vendía otro perfume denominado “Female Treasure”) a un precio diez veces inferior (*HR, de 16 de junio de 2006, LJV AU8940, Kecofa/Lancôme*). Otro ejemplo es el caso SA Beauté Prestige International v. Sté Senteur Mazal, Caso No. RG 06-09813.

### **5.3. Marcas gustativas y táctiles**

No solo las empresas alimenticias prestan atención a los sabores y al tacto, también otro tipo de productos están encontrando en el gusto y en el tacto dos sentidos de los que valerse para crear una marca reconocible. La industria farmacéutica o la cosmética son dos de las que más importancia prestan a estos elementos, pero no son las únicas.

Las marcas gustativas consisten en sabores que siendo ajenos a la naturaleza del producto se le añaden para otorgarle distintividad en el mercado. Son marcas que resultan difíciles de concebir, al fin y al cabo, estamos hablando de un sabor que nos hace distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. La marca que se nos viene a la mente es Cola-Cola o cualquier otro producto alimenticio en concreto, que sin embargo no sería registrable porque estaríamos hablando del producto en sí mismo (ya hemos visto esta prohibición en cuanto a los olores).

Uno de los usos más innovadores del gusto en el ámbito del marketing lo encontramos en el restaurante vasco Sagartoki, con el diseño de tarjetas de visita comestibles, pero es difícil encontrar ejemplos en los que el gusto pueda ser considerado marca más allá de una ayuda o herramienta de marketing para la empresa. No hay pocos ejemplos en los cuales se apueste por el gusto como parte de una experiencia global para el consumidor, como ocurre en la tienda de decoración IKEA (con sus restaurantes y supermercado integrados) o en las tiendas infantiles IMAGINARIUM (donde se puede adquirir yogures Danone), pero es difícil reconocer algún caso en el que el simple gusto pudiera ser el elemento identificador de la empresa.

El marketing también recurre habitualmente al elemento táctil, por ejemplo, Jinhyun Jeon, una diseñadora holandesa, ha desarrollado una línea de cubiertos que juega con diferentes factores como la temperatura, el color, el volumen y el tacto; la industria automovilística suele prestar mucha importancia a la textura del volante o la

palanca de cambios; y Coca-Cola, si bien no suele estar registrada como marca táctil, en su momento fue concebida para ser reconocida incluso en la oscuridad<sup>43</sup>.

Sin embargo, el registro de un sabor o de una textura como marca trae muchos problemas y es difícil imaginarlos como marca única, sin estar acompañadas de otros elementos.

### 5.3.1. Problemas de registrabilidad

En España no hay ejemplos de marcas registradas táctiles o gustativas. Esto se explica porque con la legislación actual no hay posibilidad para considerarlas marca en tanto no son marcas susceptibles de **representación** gráfica. En este sentido, una descripción verbal no sería como en el caso de los olores lo suficientemente identificativo y tampoco podrían registrarse muestras por su escasa durabilidad, como sucedía con los olores desde la sentencia del caso Sieckmann.

Además, tienen el impedimento de no ser un signo lo suficientemente identificativo en la mayoría de los casos para diferenciar a un producto o empresa. Se discute su capacidad para ser **signo**, como antes comentamos.

Incluso en países donde se admite este tipo de signos, como es el caso de Australia<sup>44</sup>, donde se entiende que ambas tienen en abstracto la capacidad de ser registradas y percibidas, seguimos encontrando problemas en cuanto al **carácter distintivo** y a la representación gráfica, ya que en ambos casos se necesita no solo una definición textual, sino también que sea algo que diferencie a esa marca de las de otras, que sea signo distintivo con capacidad de ser reconocido como marca.

En el caso del gusto tenemos el problema añadido de tener que comprar y probar el producto para compararlo, ya que no se puede registrar algo que al compararlo se extinga. Además, en muchos casos, el sabor se usa con una funcionalidad, para

---

<sup>43</sup> CASTRO GARCÍA, J.D., “Las marcas no tradicionales”, Revista La Propiedad Inmaterial nº6, noviembre 2012, pág. 314.

<sup>44</sup> Trade Marks Office Manual of Practice & Procedure, Part 21 - Non-Traditional Signs. (Manual de práctica y procedimiento de la oficina de marcas de Australia).

enmascarar otros poco agradables, como ocurre con los medicamentos y, por tanto, se ven abarcados por la prohibición del 5.1 e) de la ley de marcas.

### 5.3.2. Jurisprudencia sobre marcas gustativas y táctiles

Si son poco frecuentes las marcas olfativas registradas más aún las gustativas o táctiles, de las que a penas hay solicitudes y aún menos registros.

Como antes se comentó, hay varios ejemplos de sabores para medicamentos que han sido rechazados. Algunos ejemplos son el sabor a naranja para antidepresivos que se rechazó en Estados Unidos (*In re N.V. Organon*, 79 USPQ2d 1639) o el sabor a fresa artificial que intentó registrarse por la compañía farmacéutica Eli Lilly's, que fue rechazado en 2003 en Europa por la OHIM (caso R 120/2001-2).

En este último caso, se consideró que la referencia al sabor a fresa no era constante y podría experimentar modificaciones según el tipo o la madurez del fruto considerado. No era, en definitiva lo suficientemente específico para ser registrable:

*La vaga descripción “sabor a fresa artificial” no permite obtener una comprensión el sabor real al que se hace referencia, ya que el sabor a fresa puede ser simulado de muchas formas diferentes con resultados variables. La marca es demasiado indefinida en su naturaleza y alcance para desempeñar la función de distinguir bienes o servicios de una empresa con respecto a las demás.*

La resolución se fundó también en el interés público en tanto cualquier fabricante tiene derecho a añadir el aroma a fresa a sus productos por su finalidad funcional, lo cual en sí ya es una prohibición para ser registrada. Además se consideró que es improbable que el sabor sea percibido por el consumidor como marca, no tiene carácter distintivo en concreto. La posición de la EUIPO es también que las marcas gustativas no pueden ser consideradas marcas por ser siempre subjetivas<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> MARTIN, STEFAN., “Non-traditional Trade marks: an overview”, EUIPO, Febrero, 2017.

En la Oficina del Benelux se ha registrado una marca gustativa: el sabor a regaliz aplicado a productos de papelería (clase 16). En este caso la descripción fue escrita<sup>46</sup>.

En cuanto a las marcas táctiles, Estados Unidos registró en 2006 la marca de “textura aterciopelada en una etiqueta para botellas de vino” propiedad de American Wholesale Wine & Spirits, Inc.’s, US registration No. 3155702, Oct. 17, 2006. En Colombia en 2016 se ha registrado la primera marca táctil del país para las botellas de whisky “Old Parr”, propiedad de Diageo Brands BV en la Resolución No. 34.530 de 2016.

En Europa, Alemania es el único país que tiene una marca táctil registrada, el nombre de la marca de licores “Underberg”<sup>47</sup> en braille (Reg. No. 30259811, Mar. 12, 2003). Cabe plantearse si todas las palabras escritas en braille que se quieran registrar como marca deberían ser registradas como marca táctil o si más bien deberían entenderse como marcas nominativas. En 2015 se intentó registrar otra palabra en braille: “suerte”, que sería rechazada por la EUIPO por no tener carácter distintivo.



<sup>46</sup> No lo he encontrado en la web de la Oficina de Registro del Benelux pero hay referencias a este registro en varios artículos, por ejemplo en KANESARAJAH, VASHEHARAN, “The taste of ripe strawberries: representing non-visual trademarks”, Thomson Scientific, Marzo 2008.

<sup>47</sup> <http://www.copat.de/markenformen/Tactilemark.pdf> Aquí está el registro de la marca.

#### 5.4. Marcas sonoras

Si bien las canciones o las piezas musicales se consideran obras artísticas protegidas por el derecho de autor y como tal no es obligatorio su registro (aunque sí recomendable), aquí nos referimos a ciertos sonidos que pueden ser marca de empresas y productos y como tal, susceptibles de ser registradas como signo distintivo de los mismos. Un ejemplo clásico es el rugido de león de las películas producidas por Metro Goldwyn Mayer<sup>48</sup>.

En España, fue la Ley de Marcas de 2001 la que introdujo la posibilidad de registrar los signos sonoros. Concretamente en el art.4 que ya se comentó.

##### 5.4.1. Problemas de registrabilidad

El sonido, al contrario que otras de las marcas tradicionales que se han expuesto, no tiene grandes impedimentos para su registro y a penas suponen un problema ahora que la tecnología permite la grabación y reproducción de forma sencilla, sin embargo, sí los tenía antes de 2005.

El sonido no parece haber tenido tantas dificultades para ser considerado signo distintivo con carácter distintivo suficiente, al menos desde la sentencia *Shield Mark*. Sin embargo, el obstáculo habitual para estas marcas es cumplir el requisito de la **representación gráfica**. En 2003 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas<sup>49</sup> excluyó las descripciones escritas en las que se indicaba el sonido a través de notas musicales exclusivamente, voces de animales, onomatopeyas o secuencia de notas, basándose entre otras cosas en la aplicación extensiva al caso de los criterios *Sieckmann*, como veremos en el siguiente apartado.

La OAMI determinó en 2005 (asunto N° EX-05-3) que los solicitantes podían adjuntar un archivo de sonido a los formularios de solicitud electrónicos. El archivo adjunto ha de estar en formato MP3, su tamaño no ha de superar 1 Mb, y no se admite la ejecución repetitiva (loop) ni la transferencia ininterrumpida de datos (streaming).

---

<sup>48</sup> <https://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/74629287.mp3>

<sup>49</sup> STJ de 27 de noviembre de 2003, asunto C-283-01 *Shield Mark vs. Joost Kist h.o.d.n. Memex*

INLEX IP Expertise fue el primer solicitante que logró obtener el registro de una marca sonora comunitaria por este procedimiento. Deutsche Telekom también ha registrado su sintonía como marca sonora conforme al Protocolo de Madrid.

En cuanto a la OMPI, recientemente se ha establecido que “las oficinas podrán exigir que la representación de las marcas sonoras consista en la notación musical en un pentagrama, en una descripción del sonido que constituye la marca, en una grabación analógica o digital de ese sonido, o en una combinación de todo lo anterior”, ampliando por tanto los métodos de representación permitidos. Sin embargo, la OMPI en su web especifica que si bien esta es la posición de la organización, esto no significa que haya obligación para los Estados si en estos no es registrable según sus normas.

Según parece, ya desde antes incluso de poner en marcha los mecanismos de la Directiva 2015/2436 y del Reglamento 2015/2424, las organizaciones mundiales admitían sonidos como marca registrada, y ahora con estos, se amplía la obligación a los países de admitirlos explícitamente. Además, han aparecido medios que permiten su representación como el oscilograma, el espectro sonoro, el espectograma y el sonograma, que actualmente están siendo aceptados como marcas comunitarias siempre que se acompañen del archivo de audio<sup>50</sup>.

#### 5.4.2. Jurisprudencia sobre marcas sonoras

A través de la EUIPO, 278 veces se ha intentado este registro, con elevado éxito. Algunas de las marcas registradas son: la música de Twentieth Century Fox Film o el I'm lovin' it, de McDonald's<sup>51</sup>.

Una de las sentencias más relevantes en lo que al sonido se refiere es la *Shield Mark vs. Joost Kist* de 2003, antes nombrada. Se trataba de una cuestión prejudicial propuesta por los tribunales holandeses sobre el art. 2 de la directiva en vigor en aquel momento para que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre la posibilidad de

---

<sup>50</sup> Decisión n°EX-13-5 del Presidente De La Oficina de 4 de diciembre de 2013 por la que se adoptan las directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior habrá de llevar a cabo sobre las marcas comunitarias. (Actualmente EUIPO para marcas de la Unión Europea).

<sup>51</sup> Ver Anexo II.

registrar el sonido y en su caso, sobre las características que debía tener la representación gráfica del mismo.

El tribunal consideró que sí era posible y, sobre la representación gráfica, que “las nueve primeras notas de Für Elise” no eran una descripción válida; tampoco la expresión “el canto de un gallo”, ni las onomatopeyas, en tanto estas son escritas de forma diferente en los diferentes Estados miembros<sup>52</sup>; tampoco secuencias de notas del tipo “mi, re sostenido, mi, re sostenido”, en tanto no puede apreciarse la tonalidad ni la duración de las notas. Se permitía sin embargo el uso de un pentagrama y queda interpretado el art. 2 de la directiva en el sentido de que sí pueden registrarse sonidos como marca cuando estos puedan ser objeto de representación gráfica, en particular, “por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”, en referencia a la ya conocida sentencia Sieckmann.

Antes del caso Shield Mark ya se habían registrado marcas como el tono de Nokia en el 2000, basado en notas sobre un pentagrama.



Desde la decisión de la OAMI de 2015, a partir de la cual es posible adjuntar un archivo sonoro a la solicitud digital, se han registrado marcas como “el grito de Tarzán” basado en un sonograma y copia electrónica (CTM No. 5090055, registrado el 22 de mayo y solicitado el 4 de Marzo de 2008).

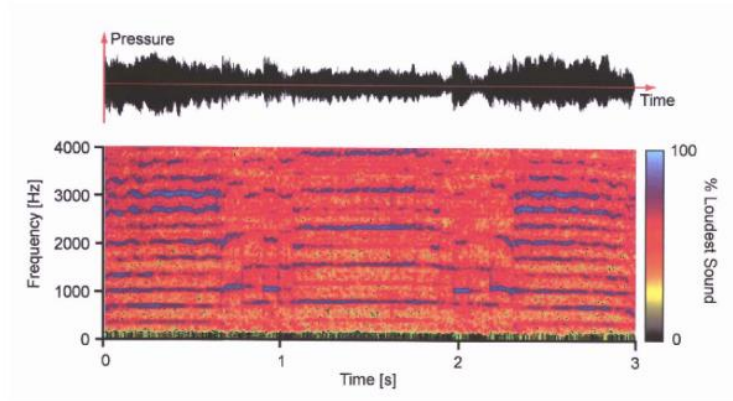
Sin embargo, el grito de Tarzán ha supuesto más problemas de lo que pudiera parecer. El 27 de septiembre de 2007, y después de años de batalla legal, que se iniciaba

---

<sup>52</sup> El sonido de un gallo, por ejemplo, se escribe en holandés con la onomatopeya “Kukelekuuuuu”, mientras que en España sería “quiquiriquí”.



con la solicitud de registro en 2004, la sala de apelación de la OAMI<sup>53</sup> rechazaba el registro del grito de la película “Tarzán de los monos” que pretendían los herederos del escritor del libro Edgar Rice Burroughs. En dicha solicitud, los herederos habían incluido la onda del sonido y un espectrograma de las frecuencias del grito de la película.



- Solicitud de registro de un fonograma actualmente denegado por las Salas de Recurso.

Sin embargo, la OAMI argumentaba que el chillido no cumplía varios criterios para ser considerado marca pues entendían que la representación gráfica no era suficiente para reproducir el sonido. El representante de los herederos, Stephen James de RGC Jenkins & Company, decía entonces: "He pasado los últimos 10 años intentando conseguir la marca del grito de Tarzán, pero el problema ha sido reproducir el sonido en papel". Tras este fracaso, se volvió a enviar una nueva solicitud con el archivo sonoro, que sería admitido en 2008. Anteriormente se había intentado otra en 2006 con el registro de un pentagrama. Era este:



- Solicitud de registro de una notación musical.

<sup>53</sup> Decisión de la Corte de Apelación 4º de 27 de septiembre de 2007. Caso R 708/2006-4 <http://www.tarzan.com/docs/yell.pdf>

Pero es que además, una gallega, en 2014, había registrado el grito de Tarzán a través de un pentagrama ante el Registro de la Propiedad Intelectual, y demandó a la SGAE con la intención de cobrar una indemnización por el uso indebido de la obra. Su demanda y posterior recurso ante la Audiencia Provincial no dieron sus frutos, quedando sus pretensiones rechazadas en ambas instancias.

Recientemente, el 13 de septiembre de 2016, la EUIPO (antigua OAMI) rechazó el registro del siguiente timbre de teléfono como marca de la Unión Europea por carecer de carácter distintivo (asunto T-408/15):



En este caso, la EUIPO deniega el timbre de la sociedad brasileña Globo Comunicação e Participações, por tratarse de un timbre ordinario, sin elemento identificador y novedoso de la marca. No cumplía por tanto con el elemento de distinción necesario para que el signo sea considerado como marca, elemento que sin embargo, como vimos en el apartado de la marca en España, no es un requisito obligatorio explícito para la legislación española. En este caso, la sociedad recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea que confirmó la resolución de la EUIPO.

En Estados Unidos y Australia también hay numerosos ejemplos de marcas sonoras registradas. La primera marca registrada en Australia fue en 1997, con el sonido de la palabra “sproing” que pretendía imitar al sonido de un reverberante resorte de metal en relación con revestimientos de suelo y subsuelo, alfombras y laminados de goma. Además, también está registrado el grito de Tarzán desde 2012, por Edgar Burroughs, Inc. En Estados Unidos, USPTO es la encargada de los registros, y en su

página se pueden encontrar numerosos ejemplos de marcas sonoras registradas como la de Looney Tunes de Time Warner Entertainment<sup>54</sup>.

## 6. Conclusiones

Las principales conclusiones sobre cómo va a afectar la Directiva 2015/2436, el Reglamento 2015/2424 y ahora también el Reglamento 2017/1001 a las marcas no tradicionales estudiadas son las siguientes:

Con respecto al **color**, la Directiva 2015/2436 lo añade explícitamente entre los signos que pueden constituir marca. Sin embargo, no queda claro si se admitirán los colores *per se* ya que si bien desde la sentencia *Libertel* de 2003 se admitía la posibilidad del color como signo susceptible de diferenciar unos productos y servicios de otros (lo que ahora se permite expresamente), el problema, como se ha estudiado, venía más bien derivado de la imposibilidad de considerar ese signo como distintivo. El carácter distintivo en el color se establecía por: la percepción que los terceros podían tener de la marca, en tanto la jurisprudencia no termina de entender que un color único tenga la capacidad intrínseca de ser elemento diferenciador suficiente se entendía necesario que fuera registrada como marca adquirida, notoria; y por la posible limitación para el interés general (caso *Heidelberger Bauchemie*, 2004). Por tanto, a pesar de que se vaya a incorporar como signo, es posible que la OEPM en España continúe rechazando el registro del color *per se*, fundamentando el rechazo en que el color no tiene el carácter distintivo suficiente por sí solo y en el peligro para el interés general. La única posibilidad sería la argumentación de notoriedad adquirida de la marca, que ahora se requiere no en la comunidad sino en el Estado Miembro de registro, como se venía entendiendo por la jurisprudencia.

La eliminación del requisito de representación gráfica, la modificación más interesante de ambas normas, supone una liberación importante para las marcas no tradicionales que por sus circunstancias objetivas no podían ser representadas

---

<sup>54</sup> <https://www.upsto.gov/trademarks/soundmarks/75934538.mp3>

gráficamente como: la olfativa, gustativa o táctil. Sin embargo, esto no supondrá la posibilidad automática de registrar éstas marcas ya que en muchos casos, especialmente en el de los olores, el problema real no venía derivado de que no se pudiera representar gráficamente (hemos visto que hay formas de hacerlo), sino más bien, de la clase de representación que la jurisprudencia y los registros venían admitiendo en razón de los criterios Sieckmann.

Estos criterios, en principio, no deberían verse afectados aunque desaparezca la obligación de representación gráfica y, de hecho, en un documento reciente de la EUIPO se reconoce que a pesar de los cambios los criterios seguirán teniendo validez al menos con respeto a la marca comunitaria<sup>55</sup>, por lo que es de esperar que sigan teniendo validez también en cuanto a la marca española e internacional. Así pues, mientras que asociaciones como INTA entienden que sí deberían ser reconocidos la EUIPO no admite olores, sabores o texturas como marca<sup>56</sup>. De hecho, los recientes Reglamentos en sus considerandos establecen estos requisitos para el registro<sup>57</sup>.

Las marcas **gustativas y olfativas** tienen problemas parecidos: pueden ser representadas gráficamente pero a través de métodos técnicos que no hacen fácil la comparación por parte de terceros; se aceptan como signo distintivo, en tanto pueden diferenciar productos y servicios, aunque esta característica se cumple más claramente en las olfativas, ya hemos visto que el marketing sensorial es un área que está creciendo mucho en los últimos años, lo cuál apoya el argumento de la capacidad del olor para ser signo; y el gran problema de ambas es el carácter distintivo en cuanto a que la percepción del público pueda ser subjetiva y en lo referente a la prohibición de establecer como marca al propio producto, como ocurre en el caso de los perfumes o de los alimentos. Sin embargo, y de acuerdo con lo que apuntaban varios autores ya comentados, creo que es muy posible establecer el carácter distintivo de los olores, ya que en el caso más complicado, el de los perfumes, para evitar la problemática podría

---

<sup>55</sup> MARTIN, STEFAN., “Non-traditional Trade marks: an overview”, EUIPO, Febrero, 2017.

<sup>56</sup> La web de EUIPO a Junio de 2017 solo permite en el sistema rápido: palabras, marcas figurativas, marcas 3D, sonidos y marcas 3D o figurativas con contenido textual. En el sistema normal existe la opción “otras marcas”.

<sup>57</sup> El Reglamento 2017/1001 en su considerando 10 y el Reglamento 2015/2424 en su considerando 9.

considerarse que el producto es el líquido, no el olor. La eliminación del requisito de representación gráfica en el caso de los olores sí podría suponer un avance, pero únicamente en el caso en que se admitiera ahora la fórmula química u otros sistemas para su registro, lo cual no parece que vaya a ocurrir próximamente.

En cuanto a las marcas **táctiles**, si bien en Europa solo se ha admitido una marca en braille, no parece haber motivos para denegar este registro con respecto a otras marcas ya que no hay duda de que es signo y de que tiene carácter distintivo, si bien podríamos encontrarnos con la problemática que veíamos en el color, es decir, que por interés general y la existencia de unos materiales limitados este registro se considere que es contrario al orden público. Al igual que en el color, considero que no habría problema en admitirlo si se considera notoria. En cuanto a la representación, al no tener ya que ser representación gráfica, podría consistir simplemente en una muestra del producto con textura que sí es durable, aunque también podría representarse un volumen gráficamente. Sin embargo, las principales instituciones no han hecho declaraciones en este sentido, y las empresas no encuentran en la marca táctil uno de sus principales intereses.

En lo referente al **sonido**, la Directiva 2015/2436 lo incorpora también explícitamente como signo, aunque ya se admitía plenamente, por lo que no va a suponer ningún cambio. Desde la decisión de la OAMI de 2005 a partir de la cual es posible registrar con un archivo de audio mp3, se terminaron los problemas de registro de esta marca. La eliminación del requisito de representación gráfica, en todo caso, es una muestra de apoyo a esta decisión, reflejando lo que ya la jurisprudencia y las instituciones veían pidiendo desde hace años y que ya era una realidad: la posibilidad de que el sonido se pudiera registrar no solo con un pentagrama, sino también con archivo de sonido.

Así pues, en lo referente a la eliminación del requisito de representación gráfica, ésta no va a suponer un gran cambio. Sin embargo, de alguna forma, el legislador parece apoyar el registro de las marcas no tradicionales sin aportar soluciones específicas, por lo que los problemas prácticos deberán ser subsanados por las

instituciones. En todo caso, es evidente que el legislador ha abierto la puerta a estas marcas dando mayor flexibilidad al requisito de representación y ofreciendo así un concepto de marca más abierto. Se ha escuchado por tanto la petición que desde hace algunos años era constante por la doctrina y que está a punto de ser una realidad.

## **7. Bibliografía:**

CASTRO GARCÍA, J.D., “Las marcas no tradicionales”, Revista La Propiedad Inmaterial nº6, noviembre 2012, pág. 297-325.

EMBAID IRUJO, JOSÉ MIGUEL, “Caracterización de la marca y adquisición del derecho sobre ella” (Capítulo II), en “El nuevo Derecho de Marcas”, Editorial Comares, Granada, 2002.

GALAN, DELPHINE, “La protection de la création olfactive par le droit de la propriété intellectuelle”, Université D’ Avignon et des Pays de Vaucluse (Thesis), Faculté de Droit, director de tesis M. Jean-Michel Bruguière, 2008.

GARCÍA VIDAL, ÁNGEL., “La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436”, Revista de Gómez-Acebo & Pombo, Santiago de Compostela, 2016.

HERNÁNDEZ ALFARO, MATI, “Los nuevos productos y marcas olfativas”, Universidad de Alcalá, Anuario de la Facultad de Derecho, 2008, pág. 139-163.

KANESARAJAH, VASHEHARAN, “The taste of ripe strawberries: representing non-visual trademarks”, Thomson Scientific, Marzo 2008.

KUDRJAVCEVA, JEKATERINA, “Issues surrounding registration of color trade marks“, RGSL Research Papers (nº9), Riga, 2012.

LIÉVANO, J.D. “Aproximación a las marcas no tradicionales”. Monografía especialización en derecho comercial, Universidad Javeriana, Colombia, 2008

MACQUEEN, HECTOR; WAELDE, CHARLOTT; GRAEME, LAURIE, “Contemporary Intellectual Property: Law and Policy”, 2º edición, Oxford University Press, Nueva York, 2010, pág 612.

MEZULANIK ELENI. “The Status of Scents as Trademarks: An International Perspective”. INTABulin. Enero 1, 2012. Vol. 67 No.1

SCHAAL CARSTEN, “The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonization Challenge”, Inter-Lawyer, 2003.

W.H. MEIJ, ARJEN, “Motivos de denegación absolutos. Marcas de color”, conferencia, OAMI. Disponible en: <http://www.oami.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Meij%20Trad%20ES%20rev.pdf>

**Informes/Guías:**

2004-2005 EUROPE LEGISLATION ANALYSIS SUBCOMMITTEE, “Non-Traditional Trademarks in Europe. Shape and Color Trademarks. Common Issues with Obtaining, Exploiting and Enforcing Rights”, INTA Report, marzo de 2005.

AIPPI WORLD CONGRESS, “Conditions for registration and scope of protection of non-conventional trademarks”, Summary Report, Question 181, apartado 3.5.

EUIPO, “Una imagen global de la repercusión económica de la falsificación y la piratería”, 2016. Disponible en: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/Mapping\\_the\\_Economic\\_Impact\\_study/Mapping\\_the\\_Economic\\_Impact\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf)

INTA, “International Annual Review. The Seenteenth Yearly Review of International Trademark Jurisprudence”, The Trademark Reporter, Marzo-Abril 2010, pág.507 y ss.

MARTIN, STEFAN., “Non-traditional Trade marks: an overview”, EUIPO, Febrero, 2017.

OEMP, “Guía de Examen de Prohibiciones de Registro. Prohibiciones Absolutas”.



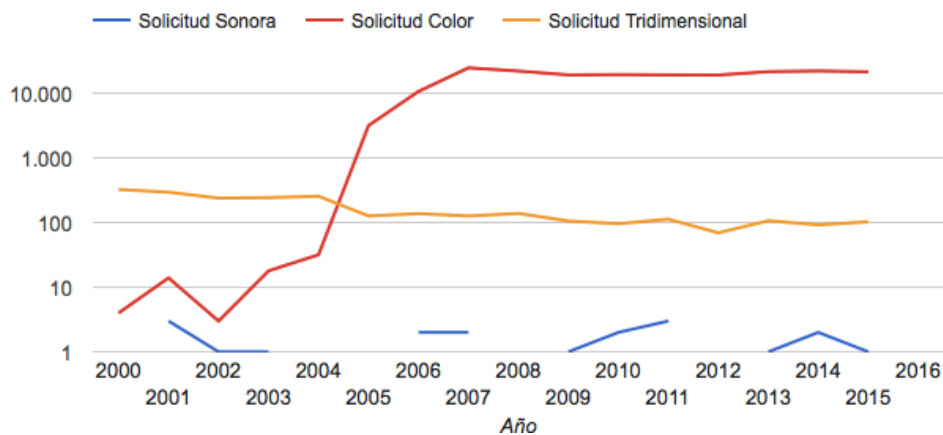
8. Anexos

*Anexo I: Estadísticas de la Oficina española de Patentes y Marcas.*

1. **Solicitudes** de marcas **nacionales**. Marca sonora, color y tridimensional.

. Marca Nacional: 6. Solicitudes de marcas sonoras, color y tridimensionales desde 2000 hasta 2016

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
SOLICITUD DE MARCA TIPO SONORA	0	3	1	1	0	0	2	2	0	1	2	3	0
SOLICITUD DE MARCA TIPO COLOR	4	14	3	18	32	3.228	10.938	25.380	22.630	19.708	19.872	19.716	19.621
SOLICITUD DE MARCA TIPO TRIDIMENSIONAL	329	299	242	246	259	128	139	128	140	107	97	114	70
<b>TOTAL</b>	<b>333</b>	<b>316</b>	<b>246</b>	<b>265</b>	<b>291</b>	<b>3.356</b>	<b>11.079</b>	<b>25.510</b>	<b>22.770</b>	<b>19.816</b>	<b>19.971</b>	<b>19.833</b>	<b>19.691</b>



1. Marca Nacional: 6. Solicitudes de marcas sonoras, color y tridimensionales desde 2000 hasta 2016

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	1	0	0	2	2	0	1	2	3	0	1	2	1	1
	3	18	32	3.228	10.938	25.380	22.630	19.708	19.872	19.716	19.621	22.157	22.681	22.027	22.985
	242	246	259	128	139	128	140	107	97	114	70	108	93	104	99
<b>TOTAL</b>	<b>246</b>	<b>265</b>	<b>291</b>	<b>3.356</b>	<b>11.079</b>	<b>25.510</b>	<b>22.770</b>	<b>19.816</b>	<b>19.971</b>	<b>19.833</b>	<b>19.691</b>	<b>22.266</b>	<b>22.776</b>	<b>22.132</b>	<b>23.085</b>

## 2. Concesiones de marca nacional. Marca sonora, color y tridimensional.

### 1. Marca Nacional: 8. Concesiones de Marcas sonoras, color y tridimensionales desde 2000 hasta 2016

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
CONCESION DE MARCA TIPO SONORA	2	1	4	1	0	0	1	1	1	1	2	1	0
CONCESION DE MARCA TIPO COLOR	49	11	1	11	22	28	5.038	12.322	25.937	20.360	18.616	18.205	17.782
CONCESION DE MARCA TIPO TRIDIMENSIONAL	262	347	275	232	215	162	154	106	111	120	104	95	107
<b>TOTAL</b>	<b>313</b>	<b>359</b>	<b>280</b>	<b>244</b>	<b>237</b>	<b>190</b>	<b>5.193</b>	<b>12.429</b>	<b>26.049</b>	<b>20.481</b>	<b>18.722</b>	<b>18.301</b>	<b>17.889</b>

### 1. Marca Nacional: 8. Concesiones de Marcas sonoras, color y tridimensionales desde 2000 hasta 2016

1	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4	1	0	0	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1
	1	11	22	28	5.038	12.322	25.937	20.360	18.616	18.205	17.782	19.882	19.714	19.720	19.209
	275	232	215	162	154	106	111	120	104	95	107	95	59	89	54
	280	244	237	190	5.193	12.429	26.049	20.481	18.722	18.301	17.889	19.978	19.773	19.810	19.264

## Anexo II. Estadísticas de la EUIPO (Marca de la Unión Europea)

### 1. Solicitudes a Junio de 2017



#### SSC009 - Statistics of European Union Trade Marks

Hasta / Bis / Until / Jusqu'à / Fino : 06/2017

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	2015	%	EUTMA	2016	%	EUTMA	2017	%	EUTMA	Σ	%
Word Mark	69,845	53.54 %	Word Mark	69,858	51.63 %	Word Mark	30,878	51.19 %	Word Mark	987,986	58.16 %
Figurative	59,858	45.89 %	Figurative	64,758	47.86 %	Figurative	29,139	48.31 %	Figurative	698,409	41.11 %
3D	573	0.44 %	3D	529	0.39 %	3D	237	0.39 %	3D	9,692	0.57 %
Other	90	0.07 %	Other	115	0.08 %	Other	26	0.04 %	Other	1,195	0.07 %
Colour	65	0.05 %	Colour	39	0.03 %	Colour	31	0.05 %	Colour	1,141	0.07 %
Sound	18	0.01 %	Sound	18	0.01 %	Sound	5	0.01 %	Sound	278	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	130,449	100.00 %	Σ	135,317	100.00 %	Σ	60,316	100.00 %	Σ	1,698,719	100.00 %

EUTMA	2015	%	EUTMA	2016	%	EUTMA	2017	%	EUTMA	Σ	%
Individual	130,342	99.92 %	Individual	135,194	99.91 %	Individual	60,254	99.90 %	Individual	1,696,178	99.85 %
Collective	107	0.08 %	Collective	123	0.09 %	Collective	62	0.10 %	Collective	2,541	0.15 %
Σ	130,449	100.00 %	Σ	135,317	100.00 %	Σ	60,316	100.00 %	Σ	1,698,719	100.00 %

### 2. Concesiones a Junio de 2017



#### SSC009 - Statistics of European Union Trade Marks

Hasta / Bis / Until / Jusqu'à / Fino : 06/2017

Marcas Registradas - Eingetragene Gemeinschaftsmarken - Registered Trade Marks - Marques Enregistrées - Marchi Registrati  
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

EUTMS	2015	%	EUTMS	2016	%	EUTMS	2017	%	EUTMS	Σ	%
Word Mark	58,037	53.09 %	Word Mark	65,133	51.71 %	Word Mark	26,913	51.07 %	Word Mark	792,430	57.48 %
Figurative	50,739	46.42 %	Figurative	60,347	47.91 %	Figurative	25,603	48.59 %	Figurative	579,251	42.02 %
3D	435	0.40 %	3D	401	0.32 %	3D	149	0.28 %	3D	5,785	0.42 %
Other	62	0.06 %	Other	44	0.03 %	Other	15	0.03 %	Other	412	0.03 %
Colour	27	0.02 %	Colour	28	0.02 %	Colour	13	0.02 %	Colour	406	0.03 %
Sound	10	0.01 %	Sound	16	0.01 %	Sound	4	0.01 %	Sound	211	0.02 %
Hologram	0	0.00 %	Hologram	0	0.00 %	Hologram	0	0.00 %	Hologram	4	0.00 %
Olfactory	0	0.00 %	Olfactory	0	0.00 %	Olfactory	0	0.00 %	Olfactory	1	0.00 %
Σ	109,310	100.00 %	Σ	125,969	100.00 %	Σ	52,697	100.00 %	Σ	1,378,500	100.00 %

EUTMS	2015	%	EUTMS	2016	%	EUTMS	2017	%	EUTMS	Σ	%
Individual	109,243	99.94 %	Individual	125,858	99.91 %	Individual	52,658	99.93 %	Individual	1,376,864	99.88 %
Collective	67	0.06 %	Collective	111	0.09 %	Collective	39	0.07 %	Collective	1,636	0.12 %
Σ	109,310	100.00 %	Σ	125,969	100.00 %	Σ	52,697	100.00 %	Σ	1,378,500	100.00 %


**SSC003.1 - Statistical travel pack by country/territory**
**Until receiving date 31/03/2017**
**ES - SPAIN**
**EUTMs Received\* by Type of Trade mark**

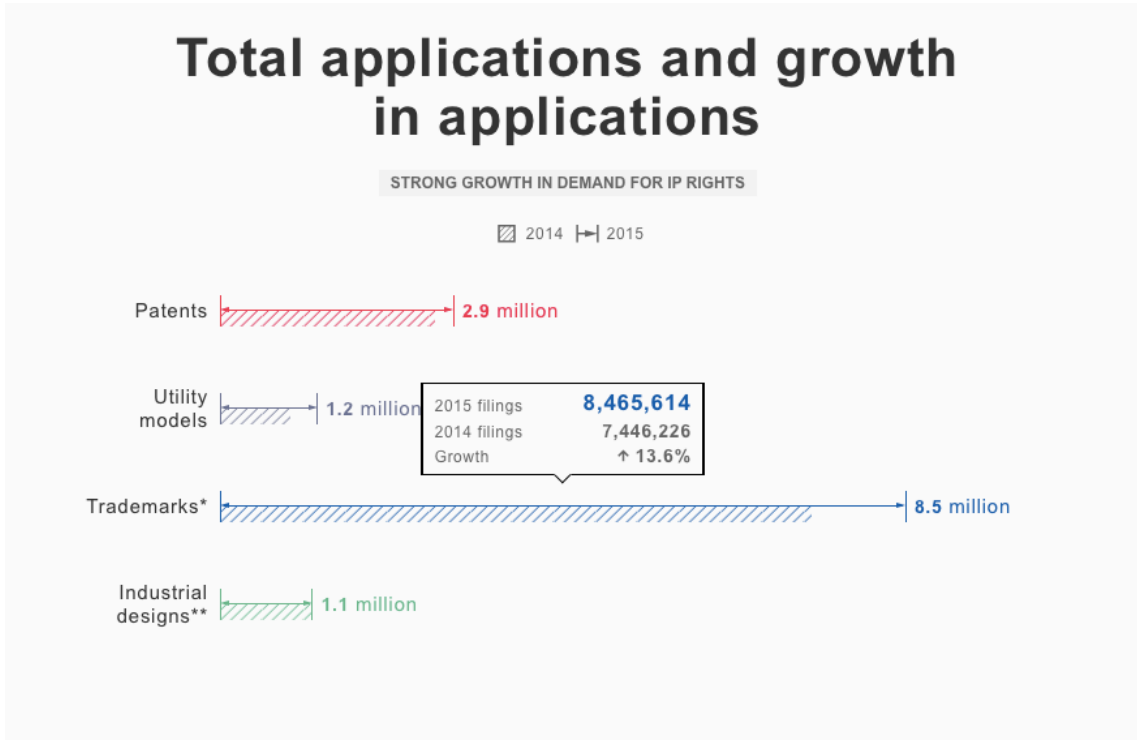
Nature of EUTM	Number of EUTMs Received*	%
Figurative	82,068	64.50 %
Word Mark	44,221	34.75 %
3D	844	0.66 %
Other	56	0.04 %
Colour	44	0.03 %
Sound	11	0.01 %
Olfactory	1	0.00 %
<b>Total</b>	<b>127,245</b>	<b>100.00 %</b>

**International Applications Received\* by Type of Trade mark**

Type of trade mark	Number of IAs Received*	%
Figurative	3,283	63.87 %
Word Mark	1,765	34.34 %
3D	50	0.97 %
Others	29	0.56 %
Colour	13	0.25 %
<b>Total</b>	<b>5,140</b>	<b>100.00 %</b>

**Anexo III. Datos comparativos de las solicitudes de marcas con respecto al total de solicitudes:**

1. Datos de la OMPI (WIPO)



2. Datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Total de solicitudes nacionales presentadas de las modalidades de PI del año 2016

