



TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Derecho

Facultad de Derecho

Universidad de La Laguna

Curso 2019/2020

Convocatoria: Julio

**“LAS MARCAS NO CONVENCIONALES Y SUS PROBLEMAS DE
REGISTRABILIDAD. ESPECIAL REFERENCIA A LA ELIMINACIÓN DEL
REQUISITO DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA”**

**“Non-conventional brands and its registrability problems. Special mention
to the elimination of the graphic representation requirement”**

Realizado por el alumno/a: Daniela López Afonso

Tutorizado por el Profesor/a: Irene Navarro Frías

Departamento: Derecho Público y Privado Especial y Derecho de la Empresa

Área de conocimiento: Derecho Mercantil

ABSTRACT

This essay analyzes the current affairs of the trademark world in reference to non-conventional marks after the legislative changes in the European and Spanish framework, paying special attention to the elimination of the graphic representation requirement. Special emphasis is placed on Directive (EU) 2015/2436 and Regulation (EU) 2017/1001, as well as on Royal Decree Law 23/2018, which introduces in our country the important reforms in trademark law. Showing up next, the registrability problems of non-conventional marks will be reviewed, both the visual (colors, three-dimensional marks, holographic marks, movement marks and position marks) and the non-visual ones (sound, olfactory, gustatory and tactile marks). In this essay, we ask ourselves about whether or not the aforementioned elimination of the graphic representation requirement facilitates the registrability of non-conventional marks.

Key words: non-conventional brands, registrability, distinctiveness and graphic representation.

RESUMEN

En este trabajo se analiza la actualidad del mundo marcario en referencia a las marcas no convencionales tras las modificaciones legislativas en el marco europeo y español, prestando especial atención a la eliminación del requisito de representación gráfica. Se hace especial hincapié en la Directiva (UE) 2015/2436 y Reglamento (UE) 2017/1001, así como en el Real Decreto Ley 23/2018, que introduce en nuestro país las importantes reformas en el derecho de marcas. A continuación, se revisan los problemas de registrabilidad de las marcas no convencionales, tanto las visuales (colores, marca de forma tridimensional, holográfica, marca de movimiento y posición) como las no visuales (sonoras, olfativas, gustativas y táctiles). En el trabajo nos planteamos la cuestión de si la mencionada eliminación del requisito de representación gráfica facilita o no la registrabilidad de las marcas no convencionales.

Palabras clave: marcas no convencionales, registrabilidad, distintividad y representación gráfica.



“Recuerda mirar arriba, a las estrellas, y no abajo, a tus pies. Intenta encontrar el sentido a lo que ves y pregúntate qué es lo que hace que el Universo exista. Sé curioso. Por muy difícil que te parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes tener éxito. Lo único que cuenta es no rendirse”¹

¹ Famosa frase del Profesor Stephen Hawking. Marca sonora registrada en la Unión Europea con el nombre de “The acting executors of Professor Stephen Hawking”.



ÍNDICE:

1. Introducción	3
2. La marca	4
2.1 Marca convencional	4
2.2 Marca no convencional.....	7
3. Novedades legislativas	10
3.1 La Directiva (UE) 2015/2436 y el Reglamento (UE) 2017/1001	10
3.2 Real Decreto-ley 23/2018	13
3.3 Otras novedades legislativas relevantes	15
4. Estrategias no convencionales de marketing.....	16
5. Marcas no convencionales visuales	20
5.1 Marcas de color	21
5.2 Marca de forma tridimensional.....	24
5.3 Marca de holograma.....	28
5.4 Marca de movimiento	30
5.5 Marca de posición	32
6. Marcas no convencionales no visuales	34
6.1 Marca sonora.....	34
6.2 Marca olfativa	37
6.3 La marca gustativa	39
6.4 La marca táctil	42
7. Conclusiones	43
8. Bibliografía	46

ABREVIATURAS:

- **LM:** Ley de Marcas 17/2001.

- **EUIPO:** European Union Intellectual Property Office (antiguamente OAMI).

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

- **OMPI/WIPO:** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. World

Intellectual Property Organization.

- **RMUE:** Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.

- **STLT:** Tratado de Singapur.

- **TLT:** Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994.

- **REMUE:** Reglamento de Ejecución sobre la Marca de la Unión Europea.

- **TJUE:** Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

1. Introducción

Las marcas son un elemento primordial en la comunicación en el mercado, ya que sirven para lanzar mensajes. Además, están presentes en nuestra historia desde mucho antes del comienzo de la actividad comercial. Así, por ejemplo, se han hallado símbolos en algunas piedras de templos, siendo esto las marcas que usaban los picapedreros para hacer referencia al origen de las piedras que utilizaban para la construcción de las iglesias, en función de las piedras utilizadas, cobrarán su labor y trabajo². Más adelante, las marcas comienzan a ser sumamente importantes en la figura de los gremios artesanos, ya que, a través de ellas se identificaba la calidad y servicio, sirviendo así las marcas de garantía para los consumidores y una diferencia en los gremios para con sus competidores.

Las marcas asumen un mayor protagonismo entre empresario y consumidor en la Revolución Industrial, cuyo inicio se encuentra a mediados del siglo XVIII, donde se produjo el mayor conjunto de transformaciones económicas, sociales, tecnológicas y culturales³.

Así, las marcas han estado presentes a lo largo de toda la historia, para indicar el origen y la calidad de un producto y poder desarrollar el flujo del mismo en el mercado. Hoy en día abarcan un contenido de bastante importancia y evolución, puesto que, debido a las nuevas tecnologías, globalización, intensificación de la competencia, entre otros, los países requieren normativa que adapte el mundo marcario a la realidad social. El ámbito de las marcas está en constante evolución, y el derecho avanza en la misma dirección para adaptarse a ello. De este modo, las empresas han desarrollado nuevas alternativas para hacer llegar su mensaje a los consumidores y consumidoras. En este marco debemos destacar las marcas no convencionales.

En este trabajo, tras una revisión del concepto de marca, se hará referencia a las novedades legislativas más importantes en referencia a este tipo de signos, así como la novedosa eliminación del requisito de representación gráfica.

² TOLEDO, E.: “Marcas no convencionales. La evolución de la comunicación”, *Innova +C*, nº 5, 2018. Disponible en <http://innova.dircom.org/opinion/marcas-no-convencionales/> (fecha de última consulta: septiembre 2018).

³ MÁXIMA URIARTE, J.: “Revolución Industrial”, *Características.co*. Última edición: 14 diciembre 2019. Disponible en <https://www.caracteristicas.co/revolucion-industrial/> (última consulta: 02 de mayo de 2020).

Posteriormente, presentaremos algunos ejemplos de estrategias de marketing no convencionales, estas estrategias guardan una relación simbiótica con las marcas no tradicionales.

Además, se estudiarán las marcas no convencionales de manera individual, destacando, tanto su distintividad como los requisitos necesarios para un efectivo Registro donde corresponda, otorgando la protección al titular de las mismas. A su vez, se expondrán los problemas y obstáculos que este tipo de signos presentan.

Finalmente expondremos las conclusiones en las que derivó el estudio realizado. Para terminar, dedicaremos el último capítulo a referenciar la bibliografía citada y consultada a lo largo del documento.

2. La marca

2.1 Marca convencional

El concepto de marca lo encontramos en España en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM). El artículo 4.1 de la presente Ley disponía que, “*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*”. Se desprende de esta definición que la función primordial de la marca es identificar qué origen empresarial tienen los productos y servicios y la calidad de los mismos. De este modo, los consumidores identifican un producto con una determinada marca y crean expectativas sobre los mismos, que hará que cada empresa tenga un preciso valor. De un modo más ilustrativo, marca tradicional es aquella que podemos percibir a través del sentido de la vista.

Sin embargo, esta redacción conceptual es antigua y obsoleta ya que, el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (en adelante Real Decreto-ley), ha introducido una importante modificación del artículo 4 de la LM, quedando su redacción de la siguiente manera, “*podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos,*

a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

De esta actual redacción del concepto de marca, destacamos la desaparición del requisito de representación gráfica, exigiendo solamente que el signo se pueda representar en el Registro correspondiente de modo que se permita percibir con claridad el objeto de la protección que se pretende dar, y esto ocurre, para facilitar la introducción, en este caso en España, de la inscripción de las marcas no tradicionales, es decir, aquellas que podemos percibir a través de los cinco sentidos, y que, explicaremos más adelante.

Tal como apuntan GALLEGO SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ PÉREZ⁴, *“la marca es el signo distintivo que sirve para individualizar y distinguir en el mercado productos o servicios de una persona de productos o servicios idénticos o similares de otras personas. Su principal característica, es, por tanto, su aptitud diferenciadora o distintiva”*. La marca también puede ser empleada por su titular para ganar una determinada reputación dentro del mercado, permitiendo así atraer a un cliente fiel.

Podemos identificar tipos de marcas, atendiendo a unos criterios muy variados, uno de ellos, por ejemplo, podría ser la naturaleza del signo elegido, es habitual la distinción de las marcas según se representen por palabras, líneas, dibujos, colores, o por una combinación de estos elementos. Antes de la reforma de la LM, el artículo cuarto de la misma, establecía qué signos podían constituir marca, siendo estas las palabras, frases, nombres, imágenes, figuras, símbolos y dibujos, sonidos, letras, cifras o formas tridimensionales. Por tanto, la Ley proporcionaba un amplio margen y una cierta libertad a la hora de constituir un signo como marca. Así mismo, el mismo precepto de la LM, disponía una condición para que tales elementos se constituyan como tal, y ello es que sean apropiados para distinguir los servicios o productos de una empresa con los de otras y, además, que sean adecuados para su representación en el Registro de Marcas. Todo ello para dar una mayor protección a su titular y saber de manera destacada tanto para las autoridades competentes como para el público, cuál es el objeto claro y preciso que se pretende proteger.

⁴ GALLEGO SÁNCHEZ, E. Y FERNÁNDEZ PÉREZ, N.: Derecho Mercantil Parte Primera, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 211 y 212.

Lo que más nos interesa de este apartado es analizar los problemas que ha traído el requisito de representación gráfica y los motivos por los cuales se ha eliminado el mismo a través del Real Decreto-ley. Así, tal como apunta Áurea SUÑOL⁵, el requisito de representación gráfica de la marca se ha venido entendido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de manera que esta sea “*clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*”. Sin embargo, tras esta descripción, parece casi imposible que los signos consistentes en olores, gustos y sonidos, entre otros, puedan satisfacer estas exigencias. Por ejemplo, las dificultades que plantea la representación gráfica de las marcas sonoras se han resuelto de manera parcial por la jurisprudencia de la Unión Europea, ya que, aunque el requisito de representación no se cumple cuando se hace por medio de una descripción escrita, sí permite efectivamente representarse cuando se hace a través de un pentagrama. El problema radica en los sonidos onomatopéyicos pues su representación requería de unos mecanismos muy específicos que no cumplieran los requisitos requeridos por la normativa comunitaria. En cuanto a los signos olfativos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso Sieckmann, estableció que el requisito de representación gráfica no se efectuaba con una fórmula química ni descripción con palabras de la misma. Con esta exigencia, resulta casi imposible registrar un signo olfativo. Por otro lado, la antigua Oficina de Armonización del Mercado Interior (actual EUIPO), rechazaba constantemente el registro de marcas gustativas ya que entendía que cualquier fabricante tiene derecho a utilizar los olores para diferenciar productos, que un olor es prácticamente imposible concebirlo como una marca y, que a través de un signo gustativo no se diferenciaba los productos y servicios de una empresa con los de otra, ya que, el consumidor lo percibe una vez adquiera el producto o servicio.

Por todo esto, y debido a la importancia que tienen estas marcas no convencionales en las empresas del mercado actual, se planteó hace ya tiempo la eliminación del requisito de representación gráfica en la normativa europea. Tras esto surge la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el nuevo Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y

⁵ SUÑOL, A.: “Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos”, *Blog Almacén de Derecho*, 16 de noviembre de 2016.

del Consejo de 16 de diciembre de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 207/2009, y que veremos y analizaremos a lo largo de este trabajo.

2.2 Marca no convencional

Las marcas no tradicionales suponen un importante reto en la sociedad actual. Su registro en la oficina correspondiente entraña un gran dilema para todos los países del mundo. Los mayores problemas de estos signos, y que veremos a continuación, son los que se refieren a su perceptibilidad, distintividad y representación gráfica.

La Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), ha intentado desarrollar varias ideas comunes a los países, referentes a las dificultades que presentan las marcas no tradicionales. Sin embargo, todavía no se ha establecido una decisión estable en cuanto a los criterios que abordan la representación gráfica de las marcas no tradicionales, en especial, de las no visibles.

Para obtener una definición de las marcas no tradicionales, tendremos que ponerlas en contraposición a las que ya conocemos, las tradicionales, aquellas que podemos recibir a través del sentido de la vista. Por tanto, será marca no tradicional la que puede ser percibida a través de los cinco sentidos y que, además, para su representación, deben de utilizarse mecanismos no tradicionales.

Si lo analizamos profundamente, resultaría impensable que un olor, sabor, color, o una simple forma de un producto, pudiese conllevar una determinada protección. Pero, el desarrollo de las nuevas tecnologías y del marketing, acompañado de la globalización internacional, ha determinado que los países a nivel mundial, hayan tenido que enfrentarse a estas posibilidades, ofreciendo a sus empresarios alternativas para que puedan proteger de manera efectiva estas innovaciones de marcas. Estos avances que se mencionan han favorecido la transformación de la marca tal como la conocemos, la que se percibe a través de la vista, permitiendo reconocer signos que, de un modo u otro, resultan abstractos para las personas, ya que pueden percibirse a través del olfato, gusto, oído y tacto.

Los consumidores, de forma general entienden el significado de un signo distintivo, siendo capaces de distinguir y comprender un dibujo, símbolo, eslogan, etc. Sin embargo, no siempre se reconoce el significado de la “marca no convencional” y lo que esta representa.

Para HÖPPERGER⁶, el consumidor tiende a fijarse en otros factores cuando va a realizar una compra de un producto o servicio, y esto se debe a que, en una sociedad de consumo como la que vivimos actualmente, las características de estos productos o servicios son cada vez más parecidas. Además, las marcas tienen un notable poder de seducción en el consumidor, otorgando al producto o servicio una cualidad emocional. Para convencer al sujeto sobre una marca que pueda tener una característica distintiva en un olor, sabor, sonido, o forma, se requiere una inversión en mercadotecnia y comunicación.

Las marcas no tradicionales fueron reconocidas por la mayoría de los países miembros de la OMPI con la nomenclatura de “nuevos tipos de marcas” en el año 2007. Este concepto, ha ido evolucionando, buscando formas de adaptar un marco común a todos los países donde estos expusiesen sus experiencias y deliberaran sobre la inscripción y forma gráfica de representación de las mismas. En la decimosexta sesión, la OMPI en 2007, efectuó una clasificación de las marcas no tradicionales. Por un lado, están las que podemos apreciar a través de la vista, es decir, los colores, formas, hologramas, imágenes en movimiento, marcas de posición, entre otras, y, por otro lado, están las que no podemos apreciar a través del sentido de la vista, siendo estas el sonido, los olores, los sabores y las texturas. Esta clasificación realizada por la OMPI es exacta y determinada, pero, cada país, en su derecho interno ha planteado que no todas estas marcas no tradicionales deben ser objeto de inscripción porque algunas no superaban los requisitos de representación gráfica correspondiente. Como es lógico, dado que gran parte de las marcas no tradicionales se aprecian a través del resto de sentidos que no son la vista, estas tienen muchos problemas de representación y registro.

Tal y como se expuso en el apartado anterior, las marcas sirven para diferenciar los productos y servicios de una empresa con los de otras, siendo esta su principal función. Esta diferenciación se hace a través de la percepción que realizan los consumidores sobre estos productos o servicios. Se entiende por percepción, “*la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos*”⁷. Por lo que se refiere a la percepción de los signos distintivos normalmente esto se hace a través de la vista, ya que, lo común es que las marcas se representen en palabras o imágenes. Sin embargo, el

⁶ HÖPPERGER, M.: “Marcas no tradicionales”, *Revista de la OMPI*, sector de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 2009.

⁷ Disponible en: <https://dle.rae.es/percepción> (última consulta: 2019)

marketing de hoy en día pretende llegar al consumidor a través de nuevas técnicas, haciendo que los mismos utilicen para distinguir los signos, los cinco sentidos. De ahí, surge la distinción de marcas a través del gusto, tacto, olfato y oído.

La dificultad de representación y registro de las marcas no tradicionales viene determinada porque esta debe ser totalmente clara de modo que cualquier persona que consulte el registro debe poder entender su contenido. Por tanto, se requieren nuevas formas de representación que se verán a lo largo de este trabajo.

Tal como expone CASTRO GARCÍA, “*los obstáculos al uso de las marcas no tradicionales no son pocos*”⁸. Entre ellos, podemos destacar la subjetividad de su percepción, la ausencia de carácter distintivo y la dificultad en su aspecto práctico. Por lo que se refiere a la subjetividad de la percepción, toda marca no tradicional es subjetiva, ya que, la interpretación que realizan los consumidores sobre una palabra o representación gráfica es la misma, mientras que, las interpretaciones que se pueden realizar de los signos percibidos a través del resto de los sentidos gozan de una subjetividad notoria. Así, por ejemplo, la percepción de la marca “ADIDAS” es siempre la misma para todo consumidor que la lea, mientras que la percepción de un color o un sabor, es diferente en cada persona. Por otro lado, como apunta este autor, “*la distintividad consiste en la característica de un signo que hace que permita que el consumidor identifique un producto o servicio dentro del conjunto de productos o servicios similares que se encuentran en el mercado*”⁹. Con base en esto, podemos identificar que la dificultad por lo que se refiere a las marcas no tradicionales es que los consumidores no las diferencian en el mercado de la misma manera que una marca tradicional, por tanto, los productos y servicios tardan más en llegar al comprador. Por último, haciendo referencia a la dificultad del aspecto práctico de los signos no tradicionales, estos tienen mayor dificultad a la hora de registro y, además, por lo que se refiere a la competencia entre empresas, las marcas no tradicionales pueden causar un perjuicio en aquellas que no estén totalmente desarrolladas con los medios técnicos y financieros suficientes para el crecimiento de este tipo de marcas.

Tal como veremos en apartados posteriores, las marcas no tradicionales han ido incrementando su importancia, tanto a nivel estatal como internacional.

⁸ CASTRO GARCÍA, J.D., “Las marcas no tradicionales”, *Revista La Propiedad Inmaterial* nº6, noviembre 2012, pág. 299.

⁹ CASTRO GARCÍA, J.D.: *op. cit.*, pág. 300.

3. Novedades legislativas

La LM del año 2001, como ya sabemos, sufrió una reforma por medio del RDL 23/2018, de 21 de diciembre, mediante el cual se introducen en nuestro país una serie de modificaciones necesarias para llevar a cabo de forma efectiva la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 (en adelante la Directiva), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Tal como apunta Áurea SUÑOL¹⁰, la reforma de este sector de la legislación se debe a la necesidad de armonizar las normas de procedimiento en el entorno de las marcas y su registro en el ámbito de la Unión europea, tal como establece el Considerando 9 de la Directiva. Para poder entender esta reforma de la LM y la existencia del Real Decreto-ley, en este epígrafe se hará referencia a la Directiva y al Reglamento (UE) n°.2015/2424, en sus aspectos más importantes, que llevaron a nuestro país a introducir las modificaciones pertinentes. Así como al Reglamento (UE) 2017/1001 y otras novedades legislativas relevantes en esta materia.

3.1 La Directiva (UE) 2015/2436 y el Reglamento (UE) 2017/1001

Como antecedente, según lo expuesto por GARCÍA VIDAL¹¹, es importante nombrar que la armonización del derecho de marcas comenzó en la Unión Europea con la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Con esta Directiva, se regularon aquellas materias más importantes referida a los signos que suscitaban problemas sobre todo en el mercado interior, es decir, signos que podían constituir marca, prohibiciones de registro, derechos conferidos por la misma, etc. A todo esto, lo acompañaba en el ámbito comunitario el Reglamento (CE) n°.40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Tras esto, estos textos normativos dieron paso a la Directiva 2008/95/CE del Parlamento y del Consejo, de 22 de octubre,

¹⁰ SUÑOL, A.: “La reforma de la Ley de Marcas: aspectos sustantivos”, *Blog Almacén de Derecho*, febrero 2019.

¹¹ GARCÍA VIDAL, A.: “La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436”, *Revista Gómez-Acebo & Pombo*, Santiago de Compostela, febrero de 2016.

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que codificó la Directiva 89/104/CEE y el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria, versión codificada del reglamento anterior y sus posteriores modificaciones.

Tras este paso por la normativa europea en materia de marcas como antecedente, en el año 2015 se publica la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, haciendo necesario la reforma de la LM en nuestro país para adaptarse a la misma.

El aspecto que nos interesa en este estudio, y el más relevante, es el cambio drástico que sufrió el concepto de marca, así, según la anterior Directiva 2008/95/CEE, podía constituir marca todos los signos que fuesen susceptibles de representación gráfica, en especial palabras, dibujos, letras, cifras, etc., siempre y cuando tales signos fuesen apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Pues bien, la gran novedad radica en que la Directiva (UE) 2015/2436 elimina el requisito de representación gráfica estableciendo únicamente que los signos sean apropiados para *“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”*. Comprobamos así que se elimina el requisito de representación gráfica, pero, se exige que puedan ser reconocidos por el público para evitar la preocupación práctica referida a que exista una manera efectiva de representar estos signos. Así mismo, el considerando 13 de la Directiva 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”*. Por tanto, este fue el motivo por el que se abre la puerta al registro de las marcas no tradicionales y por lo que han venido obteniendo una relevante importancia en el mercado actual.

La Directiva en su artículo tercero hace especial referencia a la posibilidad de registrar sonidos y colores, sin embargo, la LM del año 2001 ya consideraba esta posibilidad en su apartado e) del artículo 4 en referencia al sonido, pero sí fue necesario la modificación para la registrabilidad de los colores, que, tal como se expondrá más adelante en este trabajo, siempre ha presentado más dificultades en referencia al carácter distintivo del mismo, puesto que los consumidores, no siempre identifican un color con

un determinado producto o servicio, sino más bien con una cualidad de los mismos. Sin embargo, el registro de los colores era una realidad que ya venía siendo evidente tanto en España como en el resto de Europa.

En este punto, es importante también, hacer mención al Reglamento (UE) n°2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 por el que se modifican el Reglamento (CE) n°207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, entre otros. Este reglamento ha conllevado la obligación de modificar diferentes artículos del Reglamento de ejecución de la LM, concretamente, se ha modificado la denominada marca comunitaria por marca de la Unión Europea y Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) por Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Sin embargo, ya que algunas de las novedades que introdujo el Reglamento modificador exigían la aprobación del derecho derivado¹², se produjo posteriormente una codificación con el texto completo de todas las reformas, a través del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (en adelante RMUE), el cual entró en vigor el 1 de octubre. Según expone SOUSA-MONTES¹³, existen una serie de modificaciones que se introdujeron a través de este Reglamento y que podemos concretar en la desaparición del requisito de representación gráfica para el registro de una marca de la UE, la creación de la marca de certificación de la UE y un grupo de reformas formales que inciden en los procedimientos de oposición y nulidad. Por lo que se refiere a la primera de las modificaciones el RMUE, se ha recogido, tras una necesidad que viene siendo evidente desde hace tiempo y producto de la evolución tecnológica, la protección de las marcas no convencionales. Hasta el momento, el problema con el que se enfrentaban los usuarios de estas marcas era su protección registral. En este punto la sentencia del año 2002 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Sieckmann¹⁴, ya dejaba las cosas claras estableciendo que una marca puede funcionar como tal aun cuando no sea percibida a través de la vista, pero debe poder representarse gráficamente en el Registro correspondiente de forma que sea accesible e inteligible y

¹² El Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión, ambos de 18 de mayo de 2017.

¹³ SOUSA-MONTES, J.O.: “El Reglamento 2017/1001 de la Marca de la Unión Europea: novedades que presenta”, *Economist&Jurist*, diciembre 2018. Disponible en: <https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/el-reglamento-20171001-de-la-marca-de-la-union-europea-novedades-que-presenta/>

¹⁴ STJUE de 12 de diciembre de 2002 en el asunto C-273/00. (Disponible en: <http://euiipo.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ000273.pdf>)

objeto de percepción con carácter exacto y duradero. Evidentemente, en el año 2000, no se podía satisfacer estos requisitos para registrar la marca olfativa a la que se refiere el caso.

El RMUE elimina del artículo 4 de la LM la expresión “*que puedan ser objeto de una representación gráfica*” e introduce otras condiciones, que se refieren al aseguramiento de la función distintiva del signo y que de dicho requisito tanto el público como las autoridades competentes puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección que se pretende dar.

3.2 Real Decreto-ley 23/2018

En primer lugar, nos sorprende el hecho de la utilización de un Real Decreto-ley para introducir en España la Directiva. El artículo 86.1 de la Constitución Española (CE) establece que “*en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes*”. En este caso, al existir un patente retraso de transposición resultó necesario recurrir al Real Decreto-le que permitió hacerlo de manera urgente y necesaria, ya que España tenía de plazo para la transposición de la Directiva, hasta el 14 de enero de 2019.

La exposición de motivos del Real Decreto-ley menciona las novedades más significativas llevadas a cabo por el mismo. Dentro de estas, destaca el concepto de marca. Hay un aspecto que no sufre modificación alguna, y es la utilidad de la marca para distinguir productos y servicios de una empresa de las de otras. Lo que sí se modifica, y lo verdaderamente relevante, es la manera de delimitar el bien inmaterial solicitado a la hora del registro. Antiguamente se exigía que la marca fuese susceptible de representación gráfica, y, con este Real Decreto-ley, solo se exige que el signo pueda representarse correctamente en el Registro de Marcas, sin especificar nada más, ni siquiera el medio empleado para ello. La única exigencia es que la representación permita que el público en general y las autoridades determinen el objeto de la protección que se dé al titular. Tal como expone el Real Decreto-ley, “*la representación debe ser clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*”. De este modo, y así lo precisa SUÑOL¹⁵, el concepto de marca se reforma no en el aspecto

¹⁵ SUÑOL, A.: “La reforma de la Ley de Marcas: aspectos sustantivos”, *Blog Almacén de Derecho*, febrero 2019.

funcional del mismo, sino en su aspecto formal, es decir, su representación en la solicitud de registro. Antes era necesario que el signo se representara gráficamente para poder acceder a su registro, y ahora solo se exige que la administración competente y el público en general puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. El objetivo de toda esta modificación, como ya sabemos, es que accedan al registro las marcas no convencionales, cuya representación precisa de medios que no son gráficos. Sin embargo, a juicio de SUÑOL esa reforma no evitará todos los problemas que pueden dar este tipo de marcas a la hora de registro, ya que las mismas deben ser claras y precisas y esto es muy difícil de conseguir.

El artículo 4 de la LM, referente al concepto de marca, queda redactado literalmente de la siguiente manera:

«Artículo 4. Concepto de Marca.

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

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

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular».

Tal como apunta FERNÁNDEZ ROZAS¹⁶, además de permitir el registro de signos mediante archivos de sonido o audio en caso de marcas sonoras, o archivos de video en las de movimiento, holograma y multimedia como causa de la eliminación del requisito de representación gráfica, se exige que los productos y servicios se identifiquen con la suficiente claridad y precisión como para que sean reconocidos y se determine el ámbito

¹⁶FERNÁNDEZ ROZAS, J. C.: “Modificaciones en la legislación en materia de marcas como consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436”, *El Blog de José Carlos Fernández Rozas*, mayo 2019.

de protección del signo en cuestión. Se incorpora así, en nuestra legislación, de manera literal, el artículo 39 de la Directiva¹⁷.

3.3 Otras novedades legislativas relevantes

El 27 de marzo del 2006, se aprobó el Tratado de Singapur por 147 Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El objetivo del mismo es la creación de un marco internacional común para armonizar los trámites administrativos del registro de las marcas. Dado el avance tecnológico actual, el Tratado de Singapur (STLT) tiene un alcance amplio y pueden registrarse con base en el mismo más marcas que las que se podían registrar con el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 (TLT). Destaca de este nuevo instrumento legislativo internacional, que se reconocen las marcas no tradicionales, como pueden ser los hologramas, marca de color, sonido, posición, gustativa, táctil, marca tridimensional y las olfativas. Así mismo, el mismo Tratado establece el modo en el que se tienen que representar estas marcas, pudiendo hacerse de a través de una fotografía, eliminando, respecto a la representación, el requisito de que deba ser esencialmente gráfica.

Otra novedad legislativa importante es el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431, (en adelante REMUE)¹⁸. La función del REMUE es otorgar claridad, eficiencia y seguridad jurídica para facilitar la presentación de solicitudes de registro de marca en el ámbito de la Unión Europea. Es por ello que resulta totalmente necesario especificar de una manera clara aquellas indicaciones que deben aparecer en la solicitud de una marca de la Unión, evitando así cargas administrativas. Debido a que el Reglamento (UE) 2017/1001 elimina el requisito de representación gráfica, se debe aclarar que el objeto conferido por el registro es definido por la representación, que siempre que se pueda se deberá complementar con una indicación del tipo de marca o descripción de la misma, en concordancia con la representación. Además de esto, conviene establecer unas disposiciones generales a las que debe ajustarse la

¹⁷ Véase artículo 39 de la Directiva (UE) 2015/2436, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>.

¹⁸ Disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.104.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2018:104:TOC

representación de las marcas, con sus normas y requisitos atendiendo a la naturaleza y características de cada marca específica.

Con la eliminación del mencionado requisito de representación gráfica, existen marcas que pueden representarse de forma electrónica, por lo que es necesario acudir a métodos no convencionales para su registro. Es por ello que se permite la representación de la marca a través de un enlace al registro electrónico de la Oficina. La introducción de nuevos métodos alternativos de representación de la marca supone la necesidad de modernización de los registros que permita su adaptación a estos avances.

4. Estrategias no convencionales de marketing

El consumidor de hoy en día está saturado de los estímulos comerciales tradicionales. Nuestra sociedad actual ha cambiado de manera abismal y con ello los estilos de vida de los compradores, motivado en gran medida por el impacto de las nuevas tecnologías e internet. Tal como apunta ROJAS¹⁹, esto supone una gran revolución en el entorno del marketing debido a la interacción que tienden los consumidores a tener entre sí, incluso aunque no se conozcan, pues las reclamaciones de los mismos son ya conocidas y tomadas en cuenta por otros consumidores en las decisiones futuras de compra. Cada vez es más evidente la participación de las personas en las estrategias de marketing, ya que los sujetos conocen, en líneas generales, los métodos comerciales y de publicidad, haciendo que se empleen técnicas colectivas de resistencia al consumo tradicional. Atendiendo a todo esto, existe un gran desafío en el marketing actual y tiene que ver con el abandono del pensamiento de un consumidor desde la distancia, es decir, a través de bases de datos o encuestas. Los canales tradicionales de comunicación producen una saturación en el comprador que normalmente está cansado de estímulos comerciales tanto en su trabajo, como en casa o en cualquier otro entorno. Este grupo de consumidores saturado, para conectar con él es necesario emplear técnicas creativas, invertir en nuevos métodos que atraigan a este nuevo comprador. Actualmente se reclama otro tipo de

¹⁹ ROJAS, P.: "Estrategias no convencionales de marketing", *Blog Conexión Esan*, 13 de marzo de 2014. Disponible en: <https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2014/03/13/estrategias-no-convencionales-marketing/>.

estrategias más cercanas al usuario que estén a la altura de la importancia que ha adquirido este marketing en las últimas décadas.

RIVERA SANCLEMENTE²⁰, en su tesis doctoral, hace un estudio del neuromarketing, cuyo significado implica la aplicación de técnicas de neurología en el mundo del marketing para analizar y entender el comportamiento humano y sus emociones. El neuromarketing se compone por una fusión entre neurociencia, marketing y gestión de marca, y a través del mismo se puede analizar el mecanismo realizado por la mente del consumidor para llevar a cabo una compra o para ser fiel a una determinada marca. De los estudios realizados por esta disciplina se desprende que casi la totalidad de las decisiones de compra se producen en el subconsciente de la mente y están basadas en emociones o experiencias anteriores. Así, el neuromarketing se considera muy importante a la hora de desarrollar nuevas estrategias de gestión de marcas. En este sentido, como ya sabemos, las nuevas tecnologías abordan un papel muy importante, permitiendo mejorar el conocimiento de cómo pensamos, qué compramos y por qué lo hacemos. Esta disciplina del neuromarketing ha permitido aportar estudios sobre cómo piensan las personas y cómo interactúan las mismas con las marcas, qué sentimientos y emociones crean y como estas aparecen y desaparecen de nuestra memoria.

Tal como expone la autora, las investigaciones en neurociencia diferencian las partes izquierda y derecha del cerebro humano, estableciendo que la primera coordina la lógica, lenguaje matemático o la ciencia, mientras que la parte derecha se encarga de los pensamientos conceptuales como el arte, la música o la literatura. Así mismo, destaca que el cerebro humano se compone de tres partes que actúan de manera diferente, por un lado, está el “cerebro nuevo” que se encarga de pensar, por otro lado, está el “cerebro medio”, que se encarga de sentir, y en otro plano se encuentra el “cerebro primitivo” cuya función es decidir. Por tanto, el neuromarketing y las nuevas estrategias empresariales buscan comunicar mensajes y signos que incidan directamente sobre el “cerebro primitivo” para tener un mayor impacto en la toma de decisiones de los consumidores.

ROJAS²¹, cita en su entrevista un ejemplo práctico de estrategia no convencional de marketing que obtuvo resultados exitosos, siendo esta la llevada a cabo por la marca “LEGO” (empresa de juguetes conocida mundialmente). Todo empezó por accidente

²⁰ RIVERA SANCLEMENTE, M^o R. (2015). *La evolución de las estrategias del marketing en el entorno digital: implicaciones jurídicas* (tesis doctoral). Universidad Carlos III de Madrid. Pág. 117.

²¹ ROJAS, P.: *op. cit.*

debido a que uno de sus consumidores pirateó el software de diseño. Ante esta situación, la empresa, en vez de emprender acciones legales, tomó la decisión de entregar dicho software a sus consumidores permitiendo que pudiesen participar en el diseño de sus productos. De este modo, los usuarios de “LEGO” pueden desarrollar sus propias ideas, recibir opiniones de otros consumidores y hasta poder ver sus productos en el mercado.

Otro ejemplo práctico en esta materia lo encontramos en el denominado “street marketing”. Las ventas han evolucionado y la clientela tiene una expectativa muy evolucionada sobre las mismas. De este modo, los consumidores no quieren verse obligados a comprar, sino que esperan vivir una experiencia de compra, por eso las marcas deben actualizarse, evitando el bombardeo de contenidos irrelevante y con poca utilidad. El objetivo del “street marketing”, tal como expone BLANCO²², es *“aumentar el reconocimiento de la marca mediante el uso de la creatividad y el ingenio, en lugar de hacerlo con una gran inversión publicitaria para atraer el interés de los consumidores”*. Este marketing se desenvuelve en la calle, buscando la interacción con los consumidores para que estos se sorprendan. Hoy en día, es cada vez más frecuente la utilización de esta técnica por las marcas para realizar determinadas acciones puntuales que determinen el cumplimiento de los objetivos comerciales.

Un ejemplo de “street marketing” es el llevado a cabo por la compañía “FOLGERS COFFEE”, una reconocida marca de café de Estados Unidos, que decidió crear una campaña de marketing cubriendo las alcantarillas en la ciudad de Nueva York con imágenes de una taza de café, de este modo, cuando el vapor ascendía por las alcantarillas, daba la sensación de café recién hecho.



²² BLANCO, Á.: “Street marketing: qué es y 8 ejemplos para replicar en tu negocio”, *Blog Inboundcycle*, 16 de julio de 2019. Disponible en <https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-street-marketing-los-8-mejores-ejemplos>.

Figura 1. Fotografía de una calle de la ciudad de Nueva York, donde una alcantarilla representa una taza de café. Fuente: Inboundcycle (Disponible en: <https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-street-marketing-los-8-mejores-ejemplos>)

Otra empresa bastante reconocida a nivel mundial fue la marca de chocolatinas “KIT KAT”, transformando, a través del “street marketing”, un banco de un parque en sus tradicionales barras de chocolate.



Figura 2. Fotografía de un parque donde un banco presenta el aspecto de una chocolatina “Kit Kat”. Fuente: Inboundcycle (Disponible en: <https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-street-marketing-los-8-mejores-ejemplos>)

Existe una serie de ventajas en esta estrategia, según describe GARCÍA²³, el “street marketing” se ajusta a todos los bolsillos, ya que se puede realizar una acción de este tipo con un presupuesto limitado, así mismo, es una técnica que genera notoriedad, ya que no pasará desapercibido para la gente que transite por la vía pública. Se trata además de una experiencia directa con las personas que hace que las marcas obtengan diferenciación en el mercado.

Las estrategias no convencionales de marketing están íntimamente relacionadas con las marcas no tradicionales, que avanzan de la mano junto a los cambios tecnológicos de esta nueva era. Gracias al neuromarketing sabemos que las emociones tienen un papel importantísimo en las decisiones de compra, las personas nos movemos por emociones y no por la razón. De este punto parte el concepto de “lovemarks”, que son aquellas marcas capaces de forjar vínculos emocionales en el consumidor, consiguiendo un alto nivel de fidelidad en el mismo. Conseguir esta fidelidad es el sueño de toda empresa y por ello,

²³ GARCÍA, M.: “Street Marketing Ventajas y Desventajas”, *Blog Asmalljob*, noviembre 2014. Disponible en <https://blog.asmalljob.com/street-marketing/street-marketing-ventajas-y-desventajas> (fecha de última consulta: 25 de mayo de 2020).

debe utilizar nuevas estrategias de marketing, junto a marcas no convencionales, que llamen la atención del consumidor cumpliendo sus expectativas. Ante esto, el “marketing de guerrilla” cumple una función importante en la marca. El mismo es definido como “*un conjunto de estrategias y técnicas de marketing no convencional con una base bien identificada: la creatividad y el ingenio*”²⁴, y puede crear una relación entre el consumidor y la empresa a otro nivel, despertando un interés en el ser humano muchas veces de forma misteriosa. Cuando ese misterio se desvela con unas ciertas expectativas, puede crear una gran historia que conlleve la fidelización del consumidor a una determinada marca.

Un caso importante en este sentido, es que realizó la marca “Sony” cuando quiso promocionar sus teléfonos resistentes al agua. Se llevó a cabo una estrategia de marketing de guerrilla en un cine donde un sujeto adquirió un refresco y unas palomitas. Antes de empezar la película desvelaron que el mismo tenía dentro del vaso de refresco un teléfono móvil resistente al agua. Esta acción provocó la viralización de la marca y del producto ofrecido, aspecto que es importantísimo para una empresa.

Por tanto, nos encontramos ante técnicas no convencionales de marketing que llaman la atención a los consumidores de un modo sorprendente, haciendo así que se cumplan los objetivos comerciales de las marcas, además de adaptar las mismas a la sociedad actual, la cual está cansada de los métodos tradicionales de marketing y necesita estímulos que capten sus emociones y sus sentidos a la hora de realizar una compra de un servicio o un producto.

5. Marcas no convencionales visuales

Siguiendo la clasificación llevada a cabo por CASTRO GARCÍA²⁵, las marcas no tradicionales son principalmente de dos tipos, visuales y no visuales. En este apartado haremos referencia a las primeras, realizando un estudio de los signos representados por colores, formas, hologramas, así como las marcas de posición y movimiento. Aunque todos estos signos cumplan con los requisitos necesarios conforme a la normativa actual, para ser admitidos como signos distintivos, presentan dificultades a la hora de registro, tal como veremos a continuación.

²⁴ TORREBLANCA F., LORENTE F., LÓPEZ R. Y BLANES C.: “Marketing de guerrilla. Lo no convencional triunfa”, *Revista de investigación 3 Ciencias*, 2012, pág. 6.

²⁵CASTRO GARCÍA, J.D.: *op. cit.*, pág. 297.

El artículo 7.1 a) del RMUE, recoge la obligación de la EUIPO de denegar aquellos signos que no cumplen con las exigencias del artículo 4 del mismo y, en consecuencia, del artículo 4 de la LM. Según las Directrices de la EUIPO²⁶, para constituir marca según las exigencias del RMUE, la solicitud debe cumplir tres requisitos:

1. Ser un signo, que son aquellos que resultan de la lectura conjunta del artículo 4 del RMUE y artículo 3.3 del REMUE.
2. Tener carácter distintivo, es decir, disponer de capacidad suficiente para distinguir los productos de una empresa de los de otra.
3. Estar representado en el Registro de modo que las autoridades competentes y el público pueda determinar de modo preciso y claro la protección que se otorga a su titular.

5.1 Marcas de color

Color, según la RAE es la “*sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda*”²⁷.

Cuando pensamos en las famosas chocolatinas Milka, lo primero que se nos viene a la cabeza es su representativo color lila, pero, entrando en el problema de registrabilidad, ¿qué se puede registrar como marca de color?, ¿puede registrarse un solo color?, ¿puede ser una combinación de colores?, dejando atrás la antigua regulación, actualmente, el artículo 3, apartado 3, letra f) del REMUE, nos da la respuesta:

“en el caso de una marca de color,

i) cuando la marca esté compuesta exclusivamente de un solo color sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción del color y una indicación de dicho color por referencia a un código de color generalmente reconocido,

²⁶ “Motivos de denegación absolutos”, *Directrices relativas al examen de la marca de la Unión Europea*, Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Parte B, sección 4, capítulo 2, octubre 2017. Pág.3. Disponible en: [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7\(1\)\(a\)_clean_lr2_es.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7(1)(a)_clean_lr2_es.pdf)

²⁷ Disponible en: <https://dle.rae.es/color> (última consulta: 2019).

ii) cuando la marca esté constituida exclusivamente por una combinación de colores sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción que muestre la disposición sistemática de la combinación de los colores de manera uniforme y predeterminada y una indicación de esos colores por referencia a un código de color generalmente reconocido; podrá añadirse también una descripción detallada de la disposición sistemática de los colores”

Por tanto, y teniendo en cuenta el artículo 3.1 del REMUE, la marca deberá representarse de cualquier forma que se considere adecuada, siempre que pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, para permitir tanto a las autoridades como al público en general, determinar con claridad y de modo exacto el objeto preciso de la protección. En el caso concreto del color, tal como se desprende de la literalidad del artículo nombrado anteriormente, el color sin contorno se representará por una reproducción exacta de dicho color, así como una indicación del mismo a través de un código. Si se tratara, por el contrario, de una combinación de colores, su representación será una reproducción de la misma y una indicación de esos colores combinados a través de un código.

Tal como expone CASTRO GARCÍA²⁸, los colores son muy importantes en la práctica comercial actual, puesto que permite identificar de un modo eficaz los productos y servicios en el mercado. La vista es el sentido más solicitado, es por eso que, la utilización de la marca de color, junto a la organización de venta, campaña publicitaria, etc., suele ser siempre un factor de éxito en la venta de un producto o servicio.

Quizás, el mayor de los problemas que presente la marca de color tiene que ver con su carácter distintivo (la capacidad del signo para distinguir una serie de productos y servicios en el mercado, de los de otros), pues, para los consumidores no siempre es fácil identificar un color con una determinada marca de un producto o servicio, sino que el mismo suele identificarse con un aspecto estético de los mismos. De este modo, tal como explica este autor, “*un color o una combinación de colores solo puede tener carácter distintivo si se distingue claramente de los colores habitualmente asociados a la categoría del producto en cuestión*”. Por tanto, a diferencia de otros signos, el problema

²⁸ CASTRO GARCÍA, J.D.: *op. cit.*, pág. 320

que aquí se presenta, no es cumplir con los requisitos para poder registrar una marca de color, sino que la misma carezca de distintividad.

Haciendo referencia a algunos ejemplos que nos proporcionan FERNÁNDEZ Y GIGANTE²⁹, en 2004 la famosa marca de chocolatinas Milka, consiguió registrar el color lila que identifica a sus productos como marca comunitaria. También, la petrolera BP, tiene registrado el color verde y amarillo para productos de motor, y el club de fútbol Barcelona, tiene los colores azul y grana que hacen referencia a este equipo.

Tal como apunta LÓPEZ CALZADILLA³⁰, el color no siempre ha sido aceptado como marca. La derogada LM del año 1988, establecía que, entre las prohibiciones absolutas, se encontraba “el color por sí solo”, ya que, para admitir la registabilidad de la marca de color era necesario que la misma estuviese “delimitada por una forma determinada”. Sin embargo, existen combinaciones de colores que al margen de los colores del arcoíris, dada su distintividad, pueden utilizarse como marca en el tráfico de mercado. Por tanto, la prohibición de utilización del color como signo distintivo desapareció de la LM vigente, siendo previamente regulado por el REMUE, el cual desarrolla determinadas disposiciones del RMUE. Sin embargo, tal como mencioné anteriormente, el hecho de que ya se encuentre regulada legalmente la marca de color y se reconozca el carácter distintivo de la misma, este asunto no deja de producir problemas ya que la OMPI, en ocasiones acepta el registro del color como marca (el rojo de Ferrari, azulgrana del FC Barcelona, naranja de ING, etc.), pero, en ocasiones no lo acepta (color naranja y crema utilizada en sus elevadores de tijera por la firma JLG Industries). Es por esto que el registro de la marca de color sigue suscitando muchas controversias.

Atendiendo a los pleitos acaecidos sobre marcas de color, siguiendo la clasificación realizada por este autor, de entre los principales, destacamos los siguientes:

En primer lugar, la empresa Bacardi utilizaba el color azul zafiro (*Pantone 206-C*) en las botellas de ginebra de la marca Bombay Sapphire. Se pretendía que dicho color fuese empleado por esta empresa de una manera exclusiva. El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante, en la sentencia de 20 de enero de 2011, denegó dicha protección, decisión que fue confirmada en apelación por la Audiencia Provincial de Alicante. Así mismo, el

²⁹ FERNÁNDEZ, M^o T., y GIGANTE, V.: “¿Puede un color funcionar como marca?”, *Blog de Garrigues*, 30 de noviembre de 2012. Disponible en https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/puede-un-color-funcionar-como-marca.

³⁰ LÓPEZ CALZADILLA, A.: “Litigios famosos sobre la validez de marcas de color notorias”, *Blog Enrique Ortega Burgos*, 2018. Disponible en <https://enriqueortegaburgos.com/litigios-famosos-marcas-de-color/>.

Tribunal Supremo³¹ confirmó la decisión tomada en instancia ya que, aunque Bombay Sapphire fue la primera en utilizar el color azul para las botellas de ginebra en 1994, actualmente este color se utiliza por muchas marcas, por tanto, no puede reconocerse el carácter distintivo de este color frente al resto de competidores en el mercado.



Figura 3. Imagen donde figuran botellas de la ginebra “Bombay Sapphire”. Fuente: Blog de Enrique Ortega Burgos (Disponible en: <https://enriqueortegaburgos.com/litigios-famosos-marcas-de-color/>)

En segundo lugar, el caso del color lila de Milka y Cadbury (*Pantone 2685C*). La empresa Kraft multinacional propiedad de Cadbury y a la que pertenece Milka, en 2004 registró el color lila para representar sus productos en la EUIPO. A este acto se opuso Nestlé, ya que consideraba que este color no podía utilizarse como signo distintivo para representar un producto o servicio. Tras diez años de litigios, los Tribunales de Justicia han fallado a favor de la empresa Kraft, entendiendo que Cadbury lleva utilizando el famoso color púrpura en sus productos desde 1914, es decir, hace aproximadamente cien años.



Figura 4. Imagen de una chocolatina Cadbury y otra Milka. Fuente: Blog de Enrique Ortega Burgos (Disponible en: <https://enriqueortegaburgos.com/litigios-famosos-marcas-de-color/>)

5.2 Marca de forma tridimensional

³¹ STS (Sala de lo Civil) de 11 de marzo de 2014 (rec. Núm. 607/2012).

Según SEMPRE MASSA³², “*la marca tridimensional es una forma registrada como marca*”. Como apunta CASTRO GARCÍA³³, tridimensional es todo objeto que se expone sobre tres planos, largo, ancho y alto, es debido a esto por lo que un objeto tridimensional parece tener una apariencia de relieve. Esta marca tridimensional es un signo que podemos percibir a través del sentido de la vista y que puede utilizarse en el mercado para diferenciar las formas de los productos, sus paquetes, etc. Las marcas tridimensionales son signos que representan la forma corporal del producto o envase del mismo. Con la protección que se pretende conferir a este tipo de signos, se intenta que un producto adquiera distintividad en el mercado al adoptar una determinada forma que sea totalmente novedosa y diferenciada a la que tienen los productos de la misma categoría. Se pretende así, que los consumidores relacionen un producto con un determinado origen empresarial, debido a la forma del mismo.

En cuanto a la situación de este tipo de marcas, son las que más aceptación han tenido dentro de las marcas no convencionales. Según el cuestionario realizado por el Comité Permanente sobre el derecho de Marcas de la OMPI³⁴, el 77% de los Estados que respondieron el cuestionario, afirman que permiten el registro de una marca según la forma del producto y el 89%, el registro de la forma del envoltorio de un producto. A pesar de esta gran aceptación, la práctica del registro de estas marcas pone de relieve que el mismo muchas veces se encuentra con obstáculos. Una de las razones por las cuales se niega el registro de este tipo de marcas es por la falta de distintividad, considerando que la forma de un producto o su envoltorio no tienen la capacidad para hacerlo distintivo en el mercado, sin perjuicio de que hay casos que sí lo consiguen, siendo estos los que utilizan formas totalmente novedosas y diferentes.

De conformidad con el artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/2436, el 4 del RMUE, y, en consecuencia, el precepto 4 de la LM, “*podrán constituir marcas todos los signos, [...] la forma del producto o de su embalaje..., a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de*

³² SEMPRE MASSA, I.L.: *La Protección de las formas como marca tridimensional*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. Pág. 64.

³³ CASTRO GARCÍA, J.D.: *op. cit.*, pág. 304.

³⁴ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Cuestiones sobre el derecho internacional de marcas y las prácticas relativas a las marcas. Undécima sesión. Ginebra, 2003.

la protección otorgada a su titular”. Se desprende de esta definición, tal como apunta ALVITE VILLAR³⁵, que se puede registrar como marca toda forma que tenga una altura, anchura y profundidad, refiriéndose a las marcas tridimensionales y las manifestaciones más evidentes de la misma, es decir, la forma del propio producto y la forma del envase.

Lo más habitual en el registro de una marca tridimensional consiste en la forma del envase, botella, contenedor, envoltorio y todo aquello que tiene que ver con la presentación comercial de un determinado producto. A la hora de diferenciar un producto de otros en el mercado es más fácil para los consumidores si dichos productos alteran su manera de presentación. Sin embargo, existen productos que por su naturaleza son inalterables como son los naturales. Además de esto, hay muchos productos que no tienen una forma definida y requieren un envase para poder ser comercializados, es lo que ocurre con los perfumes, cremas, zumos, etc. En este caso, será inviable cambiar la forma del producto para obtener una diferenciación en el mercado, pero, se recurre a la forma del envase para potenciar la distintividad de los mismos. En este último caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que un envase aporta forma al producto y por tanto dicho recipiente debe asimilarse a la forma del producto a efectos de una efectiva solicitud de registro³⁶. El autor, expone las peculiaridades de las marcas de forma tridimensional, que hace que estas se distancien de las marcas convencionales, ya que, un signo tridimensional *“puede unir en una misma realidad el signo como objeto del bien inmaterial y el medio material en que éste se plasma”*.

Por lo que se refiere a la registrabilidad de este tipo de signos, el artículo 3.3 c) del REMUE, de forma literal, establece que:

“en el caso de una marca consistente en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia (marca de forma), la marca estará representada por la presentación o bien de una reproducción gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una reproducción fotográfica. La reproducción gráfica o

³⁵ REY-ALVITE VILLAR, M.: “El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea”, *Cuadernos de Derecho Transnacional (Revista UC3M)*, Vol. 6, Nº 1, marzo 2014, pág. 295.

³⁶ STJUE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, Henkel KGaA, ap. 33, Rec. 2004 I-01725.

fotográfica podrá contener distintas vistas. Cuando la representación no se facilite electrónicamente, podrá contener hasta seis vistas diferentes”

Por tanto, para registrar una marca tridimensional es necesario cumplir con los requisitos establecidos en este artículo, criterios que delimitan bajo qué circunstancias un signo tridimensional merece protección como marca y qué aspectos, tiene que excluirse de esta protección³⁷.

ALVITE VILLAR, al hacer referencia al carácter distintivo de una marca³⁸, establece que se trata de la aptitud de la misma para identificar los productos o servicios que tienen un origen empresarial, de otros en el mercado. El carácter distintivo de una marca afecta tanto a la registrabilidad de la misma como al grado de protección que esta pueda tener durante la vigencia de este registro. A juicio de este autor, el concepto de carácter distintivo es “*dinámico, mutable y cuyas alteraciones afectan de manera decisiva a la viabilidad del signo como marca*”.

En referencia al estudio del carácter distintivo existe un caso importante donde el TJUE, analizó, en el asunto T-112/13 (Mondelez UK Holding & Services Ltg/EUIPO – Soci  t   des produits Nestl  )³⁹, si el producto “kit Kat 4 barras” dispon  a de suficiente car  cter distintivo para seguir como marca de la Uni  n. En 2002 Nest   solicit   ante la EUIPO que el producto “Kit Kat 4 barras” se registrara como marca tridimensional de la Uni  n Europea. Tras cuatro a  os, se accedi   al registro de la marca para una serie de productos. Tal como se explica en el Blog de VLEX, al a  o siguiente, Cadbury Schweppes (actual Mondelez UK Holdings & Services) solicit   que se anulara el registro llevado a cabo por Nestl  , pero este hecho fue desestimado por la EUIPO, estableciendo que Nestl   ya hab  a adquirido a trav  s del uso de esta marca de la Uni  n, un car  cter distintivo en el mercado. Tras esto, Mondelez acudi   al TJUE para solicitar de nuevo la anulaci  n una vez recib  o la decisi  n de la EUIPO. En la sentencia del TJUE se anul  o la decisi  n tomada por la EUIPO estableciendo el Tribunal que cuando una marca se registra para un producto que a su vez conlleva varias subcategor  as, la protecci  n de la marca tambi  n se extiende a estos, y en este caso concreto, no hab  a pruebas de que Nestl   usara de manera efectiva la marca para los productos de panader  a, art  culos de pasteler  a,

³⁷ REY-ALVITE VILLAR, M.: *op. cit.*, p  g. 296.

³⁸ REY-ALVITE VILLAR, M.: *op. cit.*, p  g. 306.

³⁹ STJUE 15 de diciembre de 2016, asunto T-112/13 Mondelez UK Holding & Services LTd/EUIPO – Soci  t   des produits Nestl  .

galletas y gofres (tal como se había registrado en la marca de la Unión). Por tanto, el Tribunal declaró que la EUIPO había cometido un error al establecer que el producto “Kit Kat 4 barras” puede incluirse en cualquier categoría de productos sobre los que se solicitó la protección⁴⁰. Además, el Tribunal recordó que *“una marca tridimensional puede adquirir carácter distintivo por el uso, aun cuando se utilice conjuntamente con una marca denominativa o una marca figurativa. La adquisición de carácter distintivo por el uso exige que el signo reivindicado se haya convertido en apto para identificar el producto de que se trata como procedente de una empresa determinada”*.



Figura 5. Imagen de la chocolatina “Kit Kat”. Fuente: Blog Vlex (Disponible en <http://spanish.vlexblog.com/marca-tridimensional-kit-kat/>)

Además, es importante destacar en este caso que, Nestlé no tiene un carácter distintivo en todo el conjunto de la Unión, ya que, para Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal, se trata de una marca que carece de distintividad. Para considerarse marca de la Unión, debe probarse el carácter distintivo de la marca en todos los Estados miembros afectados.

5.3 Marca de holograma

Una marca holográfica, según CHÁVEZ MARTÍNEZ⁴¹, es una *“imagen grabada microscópicamente en una película fotosensible mediante un rayo láser, de tal manera que al observarse desde diferentes perspectivas bajo el rayo de luz se refleja la imagen en tres dimensiones colocada en la superficie plana, pero de diferentes ángulos”*.

Se trata de una marca con carácter distintivo que ha carecido de regulación y protección en nuestro ordenamiento jurídico, pero, actualmente, tras la reforma de la LM, es reconocida como una marca no convencional que sirve a las exigencias requeridas por

⁴⁰ “Sobre el carácter distintivo de la marca tridimensional “Kit Kat 4 barras”, *Blog VLEX*, diciembre 2016. Disponible en <http://spanish.vlexblog.com/marca-tridimensional-kit-kat/>.

⁴¹ CHÁVEZ MARTÍNEZ, K.L.: “Marca holográfica”, *Blog Bandala Díaz García*, febrero 2019. Disponible en <https://bdg.com.mx/marca-holografica/>.

la Directiva (UE) 2015/2436, y en consecuencia, por el artículo 4 de la LM, para “*distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular*”. Como ejemplos de este tipo de signos tenemos los DVDs, películas, CDs, marcas holográficas en forma de etiqueta de las tarjetas bancarias o las bebidas alcohólicas. En la actualidad la marca holográfica ha experimentado un importante crecimiento, siendo bastante utilizada en el mercado, causando mucha confianza entre los consumidores y siendo, además, cada vez más utilizada por las empresas como forma de distinguir sus productos o servicios. Los hologramas, al tener capacidad para adoptar cualquier forma y al poder ir acompañados de números, letras o palabras, no hay discusión sobre su carácter distintivo, que puede equipararse incluso a las marcas figurativas.

El mayor problema que presentaban este tipo de marcas, venía dado por la representación gráfica, que era el motivo por el cual se rechaza de forma habitual el registro de las mismas, así, antiguamente se necesitaba una imagen que captara el efecto del holograma de forma total, imágenes adicionales desde diferentes perspectivas, una descripción en palabras del efecto holográfico, y la indicación de que se trataba de una marca holográfica.

Por lo que se refiere al registro de este tipo de marcas en la actualidad, ya que se ha eliminado el requisito de representación gráfica, el artículo 3.3, letra j) del REMUE, establece que “*en el caso de una marca compuesta por elementos con características holográficas (marca de holograma), la marca estará representada por la presentación de un archivo de vídeo o una reproducción gráfica o fotográfica que contengan las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad*”. Al tratarse de una fotografía que se obtiene a través de técnicas evolucionadas de holografía, es importante que la imagen se represente, o bien, en una única vista, para poder obtener el efecto holográfico que se pretende, o bien en varias vistas desde diferentes ángulos, es decir, un único objeto. Debido a esto, no pueden protegerse imágenes puestas una encima de otra si al observarlas desde diferentes ángulos se aprecian figuras distintas. Por ejemplo, no puede registrarse un holograma que, visto desde un ángulo es un paisaje y visto de otro un animal. Tampoco pueden constituir marca

holográfica aquellas que sean de dominio público, como tampoco pueden las que carezcan de distintividad.

Resulta muy complicado copiar un holograma, es por ello que se utiliza esta técnica en la seguridad de las tarjetas de crédito, tickets para conciertos, moneda, pasaporte, DNI, entre otros. La distintividad en este tipo de marcas es difícil de conseguir, ya que, de la misma manera que ocurre con otras marcas no tradicionales, el consumidor no está acostumbrado a distinguir a través de un holograma, un producto o servicio de otros parecidos en el mercado. Como apunta CASTRO GARCÍA⁴², una solución es describir este signo holográfico dando el mayor número de detalles y ángulos posibles, utilizando la tecnología pertinente para poder representar y obtener la marca final tal y como es.

Un ejemplo de marca holográfica es la siguiente reproducción de una fotografía tridimensional del registro de la marca comunitaria para cigarrillos *Eve Holdings Inc.* (Registro EUIPO nº 002559144).

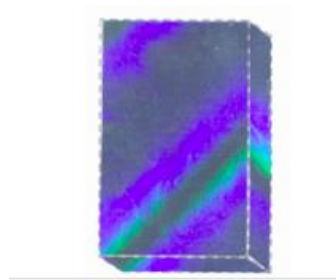


Figura 6. Reproducción de una fotografía tridimensional del registro de la marca comunitaria para cigarrillos *Eve Holdings Inc.* Fuente: EUIPO (MUE: 002559144 Disponible en <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002559144>)

5.4 Marca de movimiento

Según la RAE, movimiento es el “*estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de posición*”⁴³. Como ocurre con el resto de marcas no convencionales, la representación de un signo de movimiento puede constituir marca tras las reformas legislativas comunitarias que ya hemos visto, que han determinado la modificación del artículo 4 de la LM. De este modo, debe cumplir la función de distinguir productos o

⁴² CASTRO GARCÍA, J.D.: *op. cit.*, pág. 314.

⁴³ Disponible en <https://dle.rae.es/movimiento>.

servicios de una empresa de los de otras y poder representarse en el Registro de Marcas permitiendo así que tanto las autoridades como el público en general, determine el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Tal como se expone en las Directrices relativas al examen de la marca de la EUIPO⁴⁴, el artículo 3.3 h) del REMUE da una definición de la marca de movimiento siendo esta “*la marca o las marcas que consisten en un movimiento o cambio de posición de los elementos de la marca*”. Esta definición no solo abarca la representación del movimiento, sino que un signo también puede constituir marca de movimiento cuando se muestre como un cambio en la posición de los elementos, como puede ser una sucesión de imágenes, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que la marca de movimiento nunca puede incluir sonido.

El artículo antes mencionado dispone que, hoy en día, la representación de la marca de movimiento se debe realizar de la siguiente manera:

*“la marca estará representada por la **presentación de un archivo de video o una serie de imágenes que muestre el movimiento o cambio de posición o de una serie de imágenes secuenciales fijas que muestren el movimiento o el cambio de posición**; en aquellos casos en los se utilicen imágenes fijas, estas podrán ir numeradas o acompañadas de una descripción explicativa de la secuencia”*

Por lo tanto, debe describirse con mayor detalle posible el movimiento y cambio de posición de esa imagen o imágenes, de modo que los consumidores sean capaces de detectarlas y asociarlas a una determinada marca. Así, se denegará el registro referido a una marca de movimiento cuando una persona con niveles normales de percepción y capacidad cognitiva, no pueda comprender en qué consiste la marca sin realizar un esfuerzo de imaginación, así como cognitivo.

Según CASTRO GARCÍA⁴⁵, el carácter distintivo de una marca de movimiento puede resultar complicado cuando el signo represente el movimiento de un objeto igual al producto que representa. Así, nos muestra el autor un ejemplo donde “*el signo y el producto coincidirían en el caso del movimiento de una puerta de coche que se abre puesto que el público asociará ese movimiento con una función técnica y no con una*

⁴⁴ “Motivos de denegación absoluta”: *op. cit.*, pág. 9.

⁴⁵ CASTRO GARCÍA, J.D.: *op. cit.*, pág. 316.

alusión a una empresa determinada”. De este modo, podrán constituir marca de movimiento aquellos signos que no representan un movimiento habitual del producto en cuestión, es decir, aquellos movimientos que se dan debido a los caracteres de funcionamiento del producto.

En la siguiente imagen veremos un ejemplo de marca registrada de movimiento, tal como se describe en las Directrices de la EUIPO, *“la marca es una secuencia animada de dos segmentos acampanados que se unen en la parte superior derecha de la marca. Durante la secuencia de animación, un objeto geométrico se mueve hacia arriba junto al primer segmento y, después, hacia abajo junto al segundo segmento, mientras que las cuerdas individuales de cada segmento cambian de un tono oscuro a uno claro. El punteado en la marca únicamente sirve para el sombreado. La secuencia animada completa dura entre uno y dos segundos en total”*.



Figura 7. Ejemplo de marca de movimiento registrada. Fuente: EUIPO (MUE: 005338629, disponible en <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-examples>)

5.5 Marca de posición

Según las exigencias establecidas por la EUIPO, marca de posición es aquel signo con distintividad que, de una manera específica, muestre el lugar preciso donde una marca va a estar representada, más concretamente, el modo en que figurará en un producto. Por tanto, será necesario que su representación permita identificar de modo exacto la posición de una marca en referencia con un producto concreto, es decir *“un elemento gráfico que destaque una posición concreta dentro de un producto y que ello tenga la consideración de distintivo, de manera que permita vincular un producto o servicio concreto con un*

origen empresarial determinado”⁴⁶.

Atendiendo a la representación de la misma, el REMUE en su artículo 3.3 d), establece que

*“en el caso de una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto (marca de posición), la marca estará representada por la **presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate**. Los elementos que no forman parte del objeto del registro deberán ser ignorados visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas. La representación podrá ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos”*

El mayor problema que presentan este tipo de marcas es delimitar el carácter distintivo necesario para que una determinada ubicación sea distintiva para poder llegar a un registro oficial. La distintividad, exclusividad y diferenciación se da, en la marca de posición, por el concreto lugar y espacio donde se ubica la representación, pero esto en la práctica es difícil de establecer. Así, el carácter diferenciador de esta marca debe encontrarse en el lugar de posición donde va a ser representada de manera exclusiva, sin perjuicio de esto, existe línea doctrinal que ha tenido en cuenta otros factores en cuanto a considerar una marca de posición, y no solo el lugar donde va a registrarse el signo. De este modo, la marca de posición debe proteger un lugar específico en un producto concreto y en consecuencia ninguna otra empresa o competidor podrá incluir un signo en ese lugar.

Este tipo de marcas representan un signo consistente en el modo exacto en que la marca se coloca, figura o adhiere en el producto⁴⁷. Así, para poder representar esta marca se requiere una identificación y posición adecuada describiendo la exactitud de la posición, tamaño y proporción respecto de un producto, así como la negativa de registro

⁴⁶ HERRERO & ASOCIADOS: “Las marcas de posición: qué son, qué protegen y qué dificultades viven”, *Portal de agencias de propiedad intelectual, patentes y marcas*, octubre 2019. Disponible en <http://agentes-propiedad-industrial.es/articulos/articulo-agentes-propiedad-industrial-patentes-marcas-las-marcas-de-posicion-qu-son-qu-protegen-y-qu-dificultades-viven/>.

⁴⁷ LEHMANN. Y FERNÁNDEZ.: “Los nuevos tipos de marca en la Unión Europea”, *Blog 1896 Lehmann & Fernández*. Disponible en <http://lehmann-fernandez.com/los-nuevos-tipos-de-marca-en-la-union-europea/?q=cache%3Akp2RM0rXgQ0J%3Alehmann-fernandez.com%2Flos-nuevos-tipos-de-marca-en-la-union-europea%2F+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=es&client=safari>.

de aquellos elementos visuales que no formen parte del objeto del registro (líneas, puntos, etc.). Además, el registro de estas marcas puede ir acompañado de una descripción de la misma.

Como ejemplo la marca MUE: 008586489, que consiste en dos líneas representadas paralelamente en la superficie exterior de un zapato.

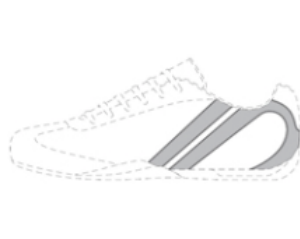


Figura 8. Ejemplo de marca de posición registrada. Fuente: EUIPO (Disponible en <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008586489>)

6. Marcas no convencionales no visuales

6.1 Marca sonora

Según la RAE, el sonido es la “*sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire*”⁴⁸. La marca sonora es aquella que pretende distinguir los productos y servicios en el mercado a través del sonido que percibimos mediante el sentido del oído. Con el signo sonoro, el consumidor podrá asociar un determinado sonido con una marca específica.

Los sonidos, según la OMPI⁴⁹, pueden ser musicales o no musicales. Los primeros, pueden haber sido creados por encargo específico o producto de partituras musicales existentes. Los no musicales, pueden crearse o reproducir aquellos sonidos que se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, el rugido de un león).

⁴⁸ Disponible en <https://dle.rae.es/sonido?m=form>.

⁴⁹ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas: “*Nuevos tipos de marcas*”, noviembre 2006. Documento preparado por la Secretaría de la OMPI. Disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf.

En Europa, la solicitud de registro de la marca sonora es la más común⁵⁰, gozan de una alta aceptación en el registro ya que son muy escasas las negativas al mismo, incluso antes de la eliminación del requisito de representación gráfica, ya que las marcas sonoras cumplían de modo efectivo este requisito y, además gozan de carácter distintivo, tal como veremos en este apartado.

PINASCO y GARAY⁵¹, nos muestran cómo los consumidores asociamos sonidos con marcas bastante conocidas, por ejemplo, el sonido que nos avisa que ha llegado un correo electrónico o la música de la propaganda de Motorola que dice “hello-moto”. *“El sonido pues, se ha convertido en el mundo moderno en un elemento que puede coadyuvar en el desarrollo de la marca como tal y que también puede servir para evocar e identificar el origen de los productos y servicios”*⁵².

En lo referente a la distintividad, según expone LIÉVANO MEJÍA⁵³, las marcas sonoras podrán conformarse por sonidos únicos o por una combinación de los mismos con otros elementos. Atender a esta distinción es muy importante ya que la distintividad de la marca varía. Así, si la marca que está compuesta por una combinación de sonidos con una imagen (por ejemplo, una animación), se cumple el requisito de distintividad efectivamente por el hecho de añadir este elemento, la marca adquiere un carácter distintivo en el mercado que produce en el consumidor la reacción de diferenciar el origen empresarial de un determinado producto o servicio. Sin embargo, cuando estamos ante un solo sonido, es más complicado obtener un carácter distintivo total, ya que un sonido puede producir la diferenciación de un producto en el mercado, pero no su identificación. Es decir, un consumidor, ante una marca sonora, podrá diferenciar un producto o servicio de otro en el mercado, pero no podrá identificarlo directamente con el origen empresarial del mismo, incluso atribuir una determinada melodía a una marca específica.

A continuación, atendiendo a la representación de este tipo de marcas, el artículo 3.3 g) del REMUE, establece que

⁵⁰ LIÉVANO MEJÍA, J. D.: “Aproximación a las Marcas No Tradicionales”, *Revista de Derecho Privado*, núm. 45, 2011, pág. 16.

⁵¹ BASSINO PINASCO, M. y JIMÉNEZ GARAY, A.: “Marcas no tradicionales: Cuando lo esencial es invisible a los ojos”, *Revista Advocatus*, núm. 34, 2016, pág. 236.

⁵² FERRERO, G.: “Nuevas macas: ¿Algo nuevo bajo el sol?”, *Anuario de Derechos Intelectuales*, núm. 5, 2009, pág. 331.

⁵³ LIÉVANO MEJÍA, J.D.: *op. cit.*, pág. 17.

“en el caso de una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos (marca sonora), la marca estará representada por la presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación musical”.

Según PINASCO y GARAY⁵⁴ y la Regla nº 3, número 9 del Tratado de Singapur, *“cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca sonora, la representación de la marca consistirá a elección de la Oficina, en su notación en un pentagrama, o en una descripción del sonido que constituye la marca, o en una grabación analógica o digital de ese sonido, o toda combinación de lo anterior”.* Así, la marca de sonido, se divide en dos tipos, las musicales, que se representan gráficamente con una notación musical en un pentagrama, descripción de la marca o una grabación digital, analógica o electrónica del sonido, y, por otro lado, las no musicales, las cuales pueden representarse con una onomatopeya del sonido, descripción de palabras o grabación analógica o digital del sonido.

Como hemos podido ver en este apartado, las marcas sonoras son las de uso más frecuente, esto puede ser debido a que, a diferencia de las marcas olfativas o gustativas, por ejemplo, las sonoras atienden a criterios más claros y fáciles para cumplir con la distintividad y representación gráfica.

Como ejemplos de marcas sonoras que se encuentran registradas en España encontramos, por ejemplo, la melodía de los supermercados Mercadona, o el famoso sonido de “qué buenas son las galletas Fontaneda”. En el ámbito de la Unión Europea, está registrado el rugido del león de la Metro- Goldwyn-Mayer Lion Corporation. Actualmente existe un creciente interés de las empresas para registrar sus marcas sonoras, por ejemplo, Sony ha registrado sus melodías de móviles. Netflix Inc. ha intentado registrar su melodía de acceso a la plataforma. En principio fue denegada por considerar que carecía de carácter distintivo, la empresa lo ha vuelto a solicitar, pero esta vez en formato MP3. La EUIPO todavía no ha resuelto.

⁵⁴ BASSINO PINASCO, M. y JIMÉNEZ GARAY, A: *op. cit.*, pág. 237.

6.2 Marca olfativa

Olor, según la RAE, es la “*impresión que los efluvios producen en el olfato*”⁵⁵. Según HERNÁNDEZ ALFARO⁵⁶, los olores transmiten sensaciones y recuerdos en los consumidores, pero, esto no quiere decir que sean siempre susceptibles de ser utilizados como marca. Para que esto sea así, los olores deben diferenciar el origen empresarial de un determinado producto o servicio de los del resto que se encuentran en el mercado. Por tanto, el hecho de utilizar un olor como marca, dependerá de la demostración de la efectiva distintividad del signo en el mercado.

Es importante tener en cuenta que el signo olfativo está incorporado al propio producto y debido a esto, su integración en el mismo no siempre se debe a razones comunicativas, sino porque el olor es intrínseco a la naturaleza del producto, o un elemento que contribuya a darle un determinado valor al mismo. En este punto, la distintividad de este tipo de signos debe ponerse en relación con varios factores, entre los que se encuentran el producto en sí, el olor en cuestión, qué se pretende diferenciar, función a la que está destinado el aroma, etc. Lo más importante es que el consumidor debe reconocer el olor como marca y no como producto o característica del mismo. No cabe duda de que los olores permiten a los consumidores el recuerdo en la mente de determinados productos, pero, para que el mismo cumpla con la función de una marca, el producto debe identificarse a través del aroma, de modo que el consumidor lo relacione con un origen empresarial concreto. Si, por el contrario, se percibe el aroma como una característica del producto o como un elemento añadido del mismo, no podrá establecerse que dicho signo pueda constituir marca y por tanto no será susceptible de protección en el ámbito del derecho de marcas. Así, “*para que un signo olfativo pueda ser calificado como marca es muy importante determinar previamente en qué carácter actúa el aroma sobre un producto y si en esta relación el signo o medio olfativo ejerce efectivamente una función distintiva*”⁵⁷.

LIÉVANO MEJÍAS, considera que un olor en sí mismo no es distintivo ya que, permitirá diferenciar el producto, pero no identificarlo. Así, señala el autor que un olor será distintivo cuando el mismo sea novedoso en un producto, de manera que se diferencie

⁵⁵ Disponible en <https://dle.rae.es/olor?m=form>.

⁵⁶ HERNÁNDEZ ALFARO, M.: “Los nuevos productos y las marcas olfativas”, *Anuario Facultad de Derecho*, Universidad de Alcalá, 2008, pág. 144.

⁵⁷ HERNÁNDEZ ALFARO, M.: *op. cit.*, pág. 146.

efectivamente de los productos de la misma categoría que se encuentren en el mercado, y, por otro lado, también será distintivo un signo olfativo cuando un aroma de un producto adquiera distintividad debido al uso prolongado en el mercado. A este pensamiento se contraponen PINASCO y GARAY⁵⁸, ya que consideran que sí pueden existir marcas olfativas donde el aroma sea el único signo que permita la identificación y diferenciación de un producto en el mercado. Es decir, no están de acuerdo con LIÉVANO MEJÍAS en la idea de que un olor por sí solo carezca de distintividad.

A continuación, en lo que se refiere a la representación gráfica de la marca olfativa, es importante hacer referencia al conocido caso SIECKMAN, ya mencionado a lo largo de este trabajo, ya que, en el referido caso, se determinó que ni la descripción de las palabras, ni una fórmula química, ni una muestra del olor, ni la referencia de los laboratorios donde podía conseguirse dicho aroma, era suficiente para cumplir con el requisito de representación gráfica y por tanto, reconocer como marca el signo olfativo. Así, en este caso, se estableció que la descripción verbal de un olor nunca podría ser clara, precisa y objetiva, además, se señaló que una fórmula química no representa el olor de un producto, sino la sustancia en sí, toda vez que resulta ser inteligible y los consumidores no identificarían una fórmula química con un producto determinado, y, por último, se dispuso que la muestra de un olor, no es estable ni duradera en el tiempo, ya que esta va sufriendo cambios debido a la volatilización u otros factores. El TJUE, por tanto, estableció que estos elementos analizados de manera individual no cumplirían con los requisitos de representación gráfica de un signo olfativo y que, por tanto, tampoco lo cumplirían la combinación de los mismos. Con base en este caso, la aceptación de las marcas de olor es mínima actualmente, así, muy pocos Estados miembros afirman proteger el registro de este tipo de marcas, de hecho, solo el 25% de los mismos⁵⁹. Se ha eliminado el requisito de representación gráfica pero no debe dejarse de lado la seguridad jurídica en el ámbito de las marcas. Se debe cumplir con lo establecido en el artículo 3.1 del REMUE, de modo que la marca podrá representarse de cualquier forma utilizando la tecnología pertinente, siempre que pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, para cumplir con la exigencia de que tanto el público en general, como las autoridades públicas puedan diferenciar perfectamente el objeto claro y preciso que se pretende proteger. La

⁵⁸ BASSINO PINASCO, M. y JIMÉNEZ GARAY, A: *op. cit.*, pág. 233.

⁵⁹ BASSINO PINASCO, M. y JIMÉNEZ GARAY, A: *op. cit.*, pág. 234.

representación de la marca debe dar, por tanto, garantías efectivas en este sentido, y, por lo que se refiere a las marcas olfativas, cumplir con estos elementos es difícil, de ahí su baja aceptación en los países de la UE.

Como ejemplo, encontramos el famoso perfume Chanel nº5, que en 1992 se solicitó el registro del mismo, el cual fue denegado, confirmándose por el por el TJUE, ya que entendió que la fragancia de este perfume es intrínseca al mismo, no tiene carácter distintivo y, por tanto, no puede registrarse.

En 1999, se dio un caso bastante famoso, ya que se permitió el registro de una marca olfativa de una empresa holandesa. Se registró como signo el “olor a hierba recién cortada” para pelotas de tenis, considerando en su momento que tenía tanto distintividad como capacidad para representarse gráficamente. Hoy en día el registro de esta marca no está vigente.

6.3 La marca gustativa

Según LIÉVANO MEJÍA, “*la marca gustativa consiste en sabores que siendo ajenos a la naturaleza de un producto determinado, le son añadidos para otorgarle distintividad en el mercado*”⁶⁰. Con este signo se pretendía que los consumidores pudiesen distinguir en el mercado productos y servicios y el origen empresarial de los mismos. La aceptación por parte de los Estados miembros de estos signos es muy parecida a los olfativos, de hecho, tal como señala el autor, en la práctica sólo se ha presentado una solicitud de registro en el año 2003 del sabor a naranja para productos de farmacia, la cual fue rechazada. Tanto la distintividad del signo, como los problemas planteados inicialmente con la representación gráfica y la actual eliminación dela misma, resultan ser los mismos que los de las marcas olfativas, ya que, como se mencionó anteriormente, son muy similares.

Un sabor por sí solo no puede distinguir un producto en el mercado de otro, ni tampoco asociarlo con un origen empresarial. Sin embargo, un sabor puede cumplir con el requisito de distintividad cuando el sabor esté acompañado de un signo denominativo o figurativo, lo cual sería una marca compuesta y cumpliría así con los requisitos establecidos para constituir marca. Se exige que el sabor sea diferente y novedoso de los

⁶⁰ LIÉVANO MEJÍA, J.D.: *op. cit.*, pág. 22.

que tienen los productos similares en el mercado. Un sabor también puede adquirir distintividad por su uso prolongado y duradero en el tiempo, exigiéndose en este caso también, que el sabor del producto sea totalmente diferente y novedoso en el mercado.

PINASCO y GARAY⁶¹ tienen una visión más amplia del asunto. En primer lugar, establecen que las marcas gustativas consisten en sabores, que deben ser diferentes a la naturaleza del producto, que permitan al consumidor identificar el referido producto y diferenciarlo en el mercado del resto. Para la distintividad del signo, estos autores establecen que solamente será necesario que los consumidores distingan los productos o servicios siendo esencial para esto que haya una independencia total entre el sabor y las características propias del producto, es decir, *“que el sabor en sí mismo no describa una de las cualidades del producto en cuestión, ni exprese la naturaleza del mismo”*.

CASTRO GARCÍA⁶², señala que *“para poder ser distintivo el sabor debe poder separarse del producto, y, en el caso del gusto es muy difícil separar el sabor del producto, dado que el sabor es inherente a los productos”*. Así también lo afirman PINASCO y GARAY considerando que es imposible la pretensión de separar el sabor del producto en sí. Por tanto, la distintividad no debe valorarse desde esta perspectiva, sino considerando el sabor como elemento intrínseco al producto, no como una característica o cualidad del mismo. Es decir, el sabor de un producto no determina su distintividad puesto que no es posible separar dicho sabor del propio producto, es algo intrínseco al mismo. En consecuencia, el carácter distintivo de una marca de sabor no vendrá dado por el mismo, sino por otros factores que hagan que se diferencien del resto de productos del mercado, logrando que los consumidores puedan identificar el origen empresarial de los mismos y asociarlos a una determinada marca. Es por esto que la marca de sabor presenta muchas dificultades a la hora de registro, debido a la dificultad de atribuirle carácter distintivo. Cabe destacar que este tipo de marcas pueden ser registradas como signos distintivos para identificar solamente productos, no servicios ya que, la marca debe ser probada para verificar el carácter distintivo del elemento gustativo.

Por lo referido a la representación, nos encontramos con las mismas dificultades que en la marca olfativa. Resulta muy complicado describir de manera íntegra, clara, precisa y objetiva un sabor, y más cuando no hay un único sabor, sino que es muy subjetivo, existiendo sabores variables o percepciones diferentes del mismo sabor. Todo

⁶¹ BASSINO PINASCO, M. y JIMÉNEZ GARAY, A: *op. cit.*, pág. 234.

⁶² CASTRO GARCÍA, J.D.: *op. cit.*, pág. 313.

depende de la persona y el tiempo. Así, por ejemplo, la Resolución R120/2001-2, de la EUIPO rechazó el sabor a fresa artificial para medicamentos, *“porque cualquier fabricante tiene derecho a añadir tal aroma para disimular el mal sabor o el sinsabor”*⁶³.

Las marcas sonoras, olfativas y gustativas, como hemos visto, son las que más problemas suscitan a la hora de describir el objeto de protección. En referencia a las primeras, existe mayor seguridad jurídica, ya que se ha solventado parcialmente por el REMUE (artículo 3.3 g). En cuanto a las marcas olfativas, el TJUE dispuso que la representación gráfica no se satisfacía ni con una fórmula química, ni con una descripción de palabras, ni con una muestra de olor (Caso Sieckmann). Debido a estos requisitos, es inviable registrar un signo olfativo de ahí que la mayoría de las solicitudes de registro se rechacen. Lo mismo ocurre con las marcas gustativas, donde se ha rechazado por la antigua OAMI (ahora EUIPO) la solicitud de registro de un sabor a fresa para un medicamento, entendiéndose que cualquier fabricante tiene el derecho de utilizar un determinado aroma para disipar el sabor de las medicinas, que es improbable que dicho sabor se perciba como marca y la falta de capacidad para distinguir productos y servicios ya que el consumidor solo es capaz de distinguirlos una vez ha adquirido el producto. Tras la eliminación del requisito de representación gráfica por la Directiva (UE) 2015/2436, de los elementos que caracterizaban el concepto de marca inicialmente, solo se mantiene el aspecto funcional, es decir, *“que sirva para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”*, y cambia el aspecto formal, es decir, la representación, que pasa de ser gráfica a simplemente que permita *“determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares”*.

Ante esto debemos plantearnos ciertas cuestiones como, ¿se solucionan todos los problemas que planteaba la protección de las marcas sonoras, olfativas y gustativas?, ¿deben ser siempre protegidas y acceder al registro, o por el contrario no es siempre una buena idea? El patente problema que presentan estas marcas sonoras, gustativas y olfativas es que no son percibidas como una característica de un producto como tal, por tanto, no son distintivas, como ya hemos visto en los respectivos epígrafes. Por ende, no identifican el origen empresarial de un producto, y esto, por diversas razones. En primer lugar, tal como nos muestra SUÑOL⁶⁴, el consumidor no puede probar el producto antes

⁶³ Disponible en <http://www5.poderjudicial.es/DocumentacionCU16070/Presentation%20-%20Futuro%20de%20la%20Marca%20de%20la%20EU%20-%202009-06-16%20Madrid.pdf>.

⁶⁴ SUÑOL, A.: “Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos”, *Blog Almacén de Derecho*, 16 de noviembre de 2016.

de comprarlo. En segundo lugar, debido a la subjetividad de este tipo de signos, cada persona percibe de una manera diferente un olor o un sabor. Por último, porque si el consumidor espera que un producto tenga un determinado sabor u olor, será muy difícil que lo identifique con una determinada empresa.

6.4 La marca táctil

Según la RAE, táctil es todo aquello “*que posee cualidades perceptibles por el tacto, o que sugieren tal percepción*”⁶⁵. En estas marcas, la textura debe ser novedosa y distintiva del producto al que se refiere, para que el consumidor pueda asociarlo con un determinado origen empresarial, por tanto, diferenciar un producto en el mercado a través de la superficie del mismo. Lógicamente estas marcas solo están relacionadas con productos y no con servicios⁶⁶.

Por lo que se refiere a la distintividad, podemos deducir que una marca táctil tendrá carácter distintivo cuando pueda identificar productos y diferenciarlos en el mercado unos de otros. Para que esto se cumpla, es muy importante que la textura sea totalmente independiente al producto o sus características, más concretamente, que la textura del producto no describa alguna cualidad del mismo, así como tampoco su naturaleza. Bastará solo con observar el producto y su superficie para comprobar si nos encontramos en presencia de una marca táctil o no, por lo que no es necesario elementos gráficos u otros adicionales.

Según apunta CASTRO GARCÍA⁶⁷, por ejemplo, en el sector automotriz se utiliza mucho el recurso táctil en los materiales utilizados en el volante o palanca de cambios. También, en un restaurante el peso de los cubiertos, textura de las servilletas y vasos, etc. pueden transmitir sensaciones de comodidad o lujo.

Por lo que se refiere a la registrabilidad de estas marcas, en nuestro país no existe ningún registro de las mismas ya que se considera que no son susceptibles de representación, además de tener escaso poder para identificar y diferenciar un producto en el mercado.

⁶⁵ Disponible en <https://dle.rae.es/táctil?m=form>.

⁶⁶ BASSINO PINASCO, M. y JIMÉNEZ GARAY, A: *op. cit.*, pág. 238.

⁶⁷ CASTRO GARCÍA, J.D.: *op. cit.*, pág. 313.

La eliminación del requisito de representación gráfica en lo que se refiere a las marcas, resuelve determinados problemas que se derivan de la dificultad de representar ciertas marcas, sin embargo, como hemos podido comprobar en este último apartado, no resuelve todos los problemas ya que, tanto con los signos sonoros, gustativos, olfativos como táctiles, puede darse la posibilidad de que dichos signos no identifiquen el origen empresarial o carezcan de distintividad. Además, a juicio de SUÑOL, este tipo de marcas se pueden enmarcar en la doctrina estadounidense de funcionalidad, a través de la cual se trata de evitar que un titular de una marca tenga derecho exclusivo sobre un aspecto o característica de un producto que es esencial e inseparable de su uso o finalidad. La concesión de estas marcas podría eliminar competencia, ocasionando un gran perjuicio en los consumidores, traicionando el sistema de marcas.

En base a lo expuesto, se pone en duda que el registro de determinadas marcas gustativas, olfativas, sonoras o táctiles sea una buena idea.

7. Conclusiones

Primera: La Directiva (UE) 2015/2436 juega un papel muy importante en el derecho de marcas de la Unión Europea y de nuestro país, modificando, a través del Real Decreto-ley 23/2018, el antiguo artículo 2 de la LM, quedando redactado de la siguiente manera, *“podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”*. El aspecto más relevante del concepto de marca, el cual cambió radicalmente, es que, antes de la reforma, era necesario para ser registrado como marca, que el signo fuese susceptible de representación gráfica, por lo que el registro de determinadas marcas, especialmente las no convencionales, se veía muy limitado. Así, un importante acontecimiento en el año 2002 fue el caso Sieckmann, donde el TJUE estableció que una marca puede funcionar como tal aun cuando no se perciba a través del

sentido de la vista, pero debía estar representada gráficamente en el registro correspondiente, por lo que no se pudo registrar la marca olfativa a la que se refería el caso, puesto que era imposible cumplir con estos requisitos.

Volviendo al concepto de marca en sí, hay un aspecto que no se modifica siendo este la utilidad de la marca para distinguir los productos y servicios de una empresa de las de otras. Lo que se modifica, y lo que es relevante en el objeto de estudio de este trabajo, es la delimitación del bien inmaterial que se pretende registrar. Actualmente solo se exige que la representación de la marca permita que el público en general y las autoridades puedan distinguir la protección de aquello que se quiere registrar, siendo esta clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Como podemos comprobar, el objetivo de todo esto, es abrir las puertas a las marcas no convencionales para su protección y registro, siendo este hoy en día más amplio y permisivo. Sin embargo, la reforma del concepto de marca no evita todos los problemas que puede acarrear el registro de las marcas no convencionales, ya que la claridad y precisión de las mismas son requisitos que no siempre son fáciles de conseguir.

Segunda: entrando ya en el registro en sí de las marcas no convencionales, para la efectividad del mismo es necesario que el signo ostente carácter distintivo y, además, que pueda representarse en el registro cumpliendo las exigencias expuestas en la primera conclusión.

En cuanto a la **marca de color**, esta es de las más utilizadas en la práctica comercial de marcas no tradicionales. No suscita demasiados problemas puesto que se percibe a través de la vista, haciendo que para los consumidores sea una tarea fácil identificar los productos y servicios del mercado. El obstáculo que podemos encontrar con el registro de las marcas de color tiene que ver con su carácter distintivo, pues solo puede apreciarse el mismo cuando el color sea diferente de los habitualmente utilizados en la misma categoría de productos o servicios en cuestión.

En referencia a la **marca de forma tridimensional**, pueden ser efectivamente registradas cumpliendo con las exigencias legislativas actuales, pero encontramos también en la misma un problema y es que no siempre una forma de un producto o su envoltorio lo hace distintivo en el mercado, siendo este un motivo por el cual se rechazan multitud de solicitudes de registro de este tipo de marcas.

La **marca holográfica**, a pesar de que carecía de regulación en nuestro ordenamiento jurídico, actualmente se utiliza a menudo en el mercado sobre todo en las tarjetas

bancarias como etiqueta, pues resulta bastante difícil copiar un holograma. El problema es que llegar a alcanzar esa distintividad no es fácil, pues el consumidor no está acostumbrado a distinguir productos o servicios en el mercado a través de un holograma.

Por lo que se refiere a la **marca de movimiento**, para poder registrarla debe describirse con detalle el movimiento y cambio de posición de la imagen o imágenes para que los consumidores puedan asociarlas a una marca determinada. Esto no siempre es fácil, ya que, haciendo referencia al ejemplo que se menciona en el presente trabajo, el movimiento de apertura de una puerta de un coche puede confundirse con una función técnica del mismo sin que llegue a considerarse un elemento distintivo de una empresa determinada.

La **marca de posición** presenta también problemas por lo que se refiere al carácter distintivo, que no es fácil de conseguir ya que el mismo se obtiene cuando la marca se encuentre en el lugar exacto donde se va a representar.

En referencia a las marcas no convencionales no visuales, **las sonoras, olfativas, gustativas y táctiles**, observamos varios obstáculos comunes, y es que no siempre se perciben como una característica distintiva del producto. Además, son bastante subjetivas, no todos los consumidores perciben de la misma manera un olor o un sabor. Otro obstáculo sería la imposibilidad de probar el producto antes de realizar la compra, haciendo que un sujeto no pueda identificarlo y diferenciarlo en el mercado.

Tercera: llegados a este punto, después de analizar las marcas no convencionales, nos hacemos la pregunta de ¿es efectiva la reforma legislativa realizada para lograr la efectiva protección de este tipo de marcas? ¿es suficiente con la eliminación del requisito de representación gráfica, o, por el contrario, hace falta algo más? Pues bien, en mi opinión, el derecho de marcas evoluciona a medida que avanza la sociedad. Gracias a las nuevas tecnologías y los avances en marketing y mercado que tenemos actualmente es necesario adaptar constantemente el derecho a la realidad que se va viviendo. La Directiva (UE) 2015/2436 es un ejemplo de esto, plasmando legislativamente aquello que viene siendo una realidad en el mercado, la necesidad de ampliar fronteras en el ámbito de las marcas permitiendo el registro de los signos no convencionales, donde las empresas pueden innovar y obtener muchos más beneficios, además de obtener una diferencia del resto de competidores en el mercado. Se ha eliminado el requisito de representación gráfica, lo cual ha permitido efectivamente la protección de muchas de estas marcas, las cuales antes no podían acceder a la misma. Pero, personalmente no creo que sea

suficiente. Tras adentrarnos en los obstáculos y problemas de cada una de las marcas no tradicionales comprobamos que no basta con eliminar el requisito de que la representación sea gráfica, sino que los signos deben tener suficiente carácter distintivo para poder acceder al Registro correspondiente. Por lo tanto, de nada sirve solucionar la representación de las marcas y eliminar el requisito de que esta se haga gráficamente, si tenemos que tener también en cuenta que los signos deben tener carácter distintivo, que es, como hemos visto, un obstáculo que está patente a lo largo de todo el trabajo. Hay marcas que pueden superarlo y obtener una protección, pero hay otras que se topan con una gran dificultad para obtenerla, como son por ejemplo las marcas gustativas, olfativas, sonoras o táctiles, que, dada su subjetividad entre otras cosas, hace que nos planteemos si su registro es una buena idea. Por tanto, la regulación y protección de las marcas no convencionales es una realidad viva, que seguirá evolucionando a medida que la sociedad y el mercado lo vayan necesitando.

8. Bibliografía

- BASSINO PINASCO, M. y JIMÉNEZ GARAY, A.: “Marcas no tradicionales: Cuando lo esencial es invisible a los ojos”, *Revista Advocatus*, núm. 34, 2016.
- CASTRO GARCÍA, J.D., “Las marcas no tradicionales”, *Revista La Propiedad Inmaterial* n°6, noviembre 2012, pág. 297-325.
- CHÁVEZ MARTÍNES, K.L.: “Marca holográfica”, *Blog Bandala Díaz García*, febrero 2019.
- FERNÁNDEZ ROZAS, J. C.: “Modificaciones en la legislación en materia de marcas como consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436”, *El Blog de José Carlos Fernández Rozas*, mayo 2019.
- FERRERO, G.: “Nuevas macas: ¿Algo nuevo bajo el sol?”, *Anuario de Derechos Intelectuales*, núm. 5, 2009.
- GALLEGO SÁNCHEZ, E. Y FERNÁNDEZ PÉREZ, N.: *Derecho Mercantil Parte Primera*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
- GARCÍA VIDAL, A.: “La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436”, *Revista Gómez-Acebo & Pombo*, Santiago de Compostela, febrero de 2016.

- HERNÁNDEZ ALFARO, M.: “Los nuevos productos y las marcas olfativas”, *Anuario Facultad de Derecho*, Universidad de Alcalá, 2008, págs. 139-163.
- HERRERO & ASOCIADOS: “Las marcas de posición: qué son, qué protegen y qué dificultades viven”, *Portal de agencias de propiedad intelectual, patentes y marcas*, octubre 2019.
- HÖPPERGER, M.: “Marcas no tradicionales”, *Revista de la OMPI*, sector de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 2009.
- LEHMANN. Y FERNÁNDEZ.: “Los nuevos tipos de marca en la Unión Europea”, *Blog 1896 Lehmann & Fernández*.
- LIÉVANO MEJÍA, J. D.: “Aproximación a las Marcas No Tradicionales”, *Revista de Derecho Privado*, núm. 45, 2011.
- LÓPEZ CALZADILLA, A.: “Litigios famosos sobre la validez de marcas de color notorias”, *Blog Enrique Ortega Burgos*, 2018.
- PEINADO GRACIA, J.I.: “Derecho industrial (II). La marca como signo distintivo de los productos o servicios. El nombre comercial como distinción del empresario en el mercado” en AA.VV. (MENENDEZ, A. Y ROJO, A., directores): *Lecciones de Derecho Mercantil*, 16.ª ed., Ed. Civitas, Pamplona.
- REY-ALVITE VILLAR, M.: “El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea”, *Cuadernos de Derecho Transnacional (Revista UC3M)*, Vol. 6, N° 1, marzo 2014, págs. 294-329.
- RIVERA SANCLEMENTE, Mº R. (2015). *La evolución de las estrategias del marketing en el entorno digital: implicaciones jurídicas* (tesis doctoral). Universidad Carlos III de Madrid.
- RNÁNDEZ, Mº T., y GIGANTE, V.: “¿Puede un color funcionar como marca?”, *Blog de Garrigues*, 30 de noviembre de 2012.
- ROJAS, P.:” Estrategias no convencionales de marketing”, *Blog Conexión Esan*, 13 de marzo de 2014.
- SEMPRE MASSA, I.L.: *La Protección de las formas como marca tridimensional*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.
- SOUSA-MONTES, J.O.: “El Reglamento 2017/1001 de la Marca de la Unión Europea: novedades que presenta”, *Economist&Jurist*, diciembre 2018.
- SUÑOL, A.: “La reforma de la Ley de Marcas: aspectos sustantivos”, *Blog Almacén de Derecho*, febrero 2019.



- SUÑOL, A.: “Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos”, *Blog Almacén de Derecho*, 16 de noviembre de 2016.
- TORREBLANCA F., LORENTE F., LÓPEZ R. Y BLANES C.: “Marketing de guerrilla. Lo no convencional triunfa”, *Revista de investigación 3 Ciencias*, 2012.