

GUÍA DE EXAMEN DE PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO

Contenido

➤ INTRODUCCIÓN	1
➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.a)	3
1. El objeto de la solicitud de registro debe constituir un signo.....	3
2. El signo debe ser apropiado para indicar el origen empresarial	4
3. El signo debe ser apropiado para ser representado en el Registro de Marcas ...	5
➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.b): LA FALTA DE CARÁCTER DISTINTIVO	6
1. Marcas denominativas	8
2. Sufijos de nombres de dominio de nivel superior y formas jurídicas societarias .	8
3. Letras y números.	9
4. Eslóganes	10
5. Marcas de color.....	10
6. Elementos figurativos	12
7. Marcas figurativas que contienen términos carentes de carácter distintivo.....	12
8. Marcas tridimensionales cuya forma carece de carácter distintivo	14
9. Marcas no representadas de forma gráfica	15
➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.c): SIGNOS GENÉRICOS O DESCRIPTIVOS	15
1. Signos sugestivos o evocativos.....	16
2. Otros idiomas distintos del castellano	17
3. Publicaciones	18
4. Combinaciones de palabras	19
5. Denominaciones descriptivas acompañadas de siglas o abreviaturas	19
6. Marcas figurativas que contienen términos descriptivos.....	20
7. Ejemplos de marcas descriptivas	22
a. La especie	22
b. La calidad	23
c. La cantidad.....	23
d. El destino.....	23
e. El valor	24
8. Marcas no representadas de forma gráfica	25

➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.d) DE LA LM.....	26
➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.e) de la LM	28
1. La forma u otra característica impuesta por la naturaleza de los productos	29
2. La forma u otra característica de un producto necesaria para obtener un resultado técnico.....	31
3. La forma u otra característica que otorgue un valor sustancial al producto	34
4. Marcas no representadas de forma gráfica	36
➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.f) DE LA LM.....	36
1. Signos contrarios a la Ley	36
2. Signos contrarios al orden público.....	37
3. Signos contrarios a las buenas costumbres	38
➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.g).....	40
1. Concepto de signos engañosos	40
2. Casos concretos	41
a. Marcas engañosas en cuanto a la naturaleza y calidad.....	41
b. Marcas engañosas en cuanto al origen geográfico.....	42
c. Marcas engañosas en cuanto a la existencia de una vinculación o respaldo oficial	43
➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.h).....	43
➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.i).....	47
➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.j).....	49
➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.k).....	50
➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.l), m), n): MARCAS QUE CONSISTEN O CONTIENEN SIGNOS OFICIALES.....	53
1. Signos oficiales españoles (art. 5.1.l) LM	54
2. Signos protegidos por el art. 6 ter CUP (art. 5.1.m) LM).....	55
3. Otros signos de interés público (art. 5.1. n) LM	58
➤ LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA: ART 5.2 LM	59
1. El uso previo	60
a. Lugar del uso.....	61
b. Tiempo del uso	61
c. Público de referencia	61
d. Ámbito aplicativo	62

2. Pruebas de la distintividad adquirida	62
a. Cifras de facturación	62
b. Publicidad y encuestas	63
c. Ejemplares y muestras	63
d. Certificaciones de organismos ligados a la actividad comercial	63

➤ INTRODUCCIÓN

La Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre, al igual que la legislación europea, distingue entre prohibiciones absolutas y relativas de registro, las primeras reguladas en el artículo 5 y las segundas en los artículos 6 al 10.

Según la Exposición de Motivos de la Ley, las prohibiciones absolutas se corresponden con intereses públicos o generales, mientras que las relativas se refieren a intereses particulares o privados.

Las prohibiciones absolutas se refieren al signo en sí e implican que la marca presenta un problema intrínseco que impide que se pueda registrar. El signo es incapaz de funcionar como marca bien porque no puede en absoluto distinguir productos o servicios o bien porque no puede distinguir los productos o servicios para los que la marca se solicita. En estos supuestos se trata de evitar que la concesión de una marca se convierta en una ventaja competitiva para el titular de la marca que dificulte a sus competidores el acceso al mercado. Se trata de proteger un interés público o general: el mantenimiento del sistema de libre competencia y en especial, que el sistema de marcas no acabe convirtiéndose en un obstáculo frente al sistema de libre mercado, en vez de un instrumento para que la competencia sea efectiva y no falseada. Por consiguiente, las prohibiciones absolutas de registro tienen por objeto proteger el sistema competitivo frente al intento de monopolizar un signo que debe mantenerse disponible a favor de todos los agentes que operan en un sector del mercado salvaguardando el interés general para poder utilizarlos de forma libre. Hay, sin embargo, algunas prohibiciones absolutas que son subsanables, bien mediante distintividad sobrevenida, como consecuencia del uso en el mercado que de la marca haya hecho su titular o bien limitando la lista de productos o servicios para los que se solicita protección.

A diferencia de las prohibiciones absolutas, las prohibiciones relativas están referidas a circunstancias externas, principalmente cuando una solicitud de registro puede generar conflictos con derechos de terceros. Son supuestos en los que el signo en sí es susceptible de protección, pero dichos derechos anteriores de terceros, excluyentes o incompatibles con el solicitado, hacen que el signo no esté disponible. Pueden tratarse de derechos previos de propiedad intelectual o industrial, o bien derivan de derechos de otra naturaleza como la protección del nombre civil y la propia imagen. Estas prohibiciones pueden ser subsanadas o evitadas en virtud de autorización expresa del tercero titular del derecho anterior.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) examina de oficio si el signo solicitado incurre en alguno de los motivos absolutos de denegación enumerados en el artículo 5 de la Ley de Marcas y en la prohibición relativa del artículo 9.1.b). Pero, las prohibiciones absolutas no sólo son objeto de examen de oficio, sino que además pueden ser objeto de oposición y alegadas por terceros en el trámite de observaciones.

En el procedimiento español, la oposición no sólo se puede basar en motivos relativos, derechos anteriores, sino que se puede alegar también la falta de idoneidad y aptitud distintiva del signo o el carácter inapropiable del mismo.

La distinción entre prohibiciones absolutas y relativas es relevante en relación con los [procedimientos de nulidad](#), pues en las solicitudes basadas en prohibiciones absolutas el plazo para su interposición es imprescriptible, lo que supone que una marca concedida contraviniendo dichas prohibiciones podría ser declarada nula y sin efecto con independencia del tiempo transcurrido desde su concesión. Por el contrario, en el caso de procedimientos de nulidad basados en prohibiciones relativas, en las que subyace la protección de intereses particulares, el plazo para interponer la solicitud estaría sujeto a una posible prescripción por tolerancia.

Por último, cabe destacar que a nivel europeo y español las causas de denegación de una marca, ya sean prohibiciones absolutas o relativas de registro, están tasadas legalmente. Esto significa que solo podrán denegarse porque la marca que se pretende registrar esté incurso en alguna prohibición legal.

Además, en relación con todas las prohibiciones de registro conviene tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a la interpretación y aplicación de las normas, que considera que las normas limitativas de derechos -y las prohibiciones de marcas lo son-, deben ser interpretadas restrictivamente.

Esta interpretación restrictiva de las normas, desde su aplicación práctica, conlleva la exigencia de que solo se puede limitar o prohibir un derecho cuando se den, rígida y estrictamente, todas y cada una de las circunstancias que la propia ley establece para producir ese efecto jurídico. Como prolongación de este criterio jurisprudencial, está la prohibición de hacer una extensión analógica de los motivos de denegación. En consecuencia, aplicando estas pautas al ámbito de los signos distintivos, solo se podrá rechazar una solicitud de marca cuando concurren fielmente las circunstancias fijadas en la Ley como motivos de denegación.

➤ **LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.a)**

El artículo 5 de la Ley de Marcas establece que:

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.”

El listado de prohibiciones absolutas de registro comienza estableciendo como base la imposibilidad de registrar como marca aquellos signos que no cumplan con el concepto de marca expresado en el artículo 4 de la Ley de Marcas, a saber:

“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”.

Por lo tanto, de cara a evaluar si un signo puede constituir una marca en el sentido del artículo 4 de la Ley de Marcas o, de lo contrario, incurre en la prohibición absoluta analizada, es preciso comprobar si el objeto de la solicitud de registro cumple estos tres requisitos: (i) debe constituir un signo; (ii) el signo debe ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra; y (iii) el signo debe ser apropiado para ser representado en el Registro de Marcas.

1. El objeto de la solicitud de registro debe constituir un signo

La presencia del término “signo” en la definición legal de la marca permite una interpretación muy amplia, no solo debido al propio carácter genérico y abstracto de este sustantivo, sino también a que la propia Ley de Marcas establece en el artículo 4 una lista no exhaustiva —como se desprende de la utilización del adverbio “especialmente” para introducirlos— de ejemplos de signos que podrán constituir marcas: palabras, dibujos, letras, cifras, colores, la forma del producto o de su embalaje o sonidos.

Este artículo debe ponerse en relación con el artículo 2.3 del Reglamento de Ejecución, donde se pone de manifiesto que la amplia variedad de signos que pueden convertirse en marcas deriva en múltiples posibilidades de tipos de marca: marcas denominativas, marcas figurativas —que engloban a las anteriormente conocidas como marcas gráficas, mixtas y denominativas no estándar—, marcas tridimensionales, marcas de posición, marcas de patrón, marcas de color, marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia y marcas holograma. A este catálogo cabría añadir el concepto

indeterminado conocido como “otro tipo de marca”, previsto por el apartado 4 del artículo citado para aquellos casos en que el signo en cuestión no pueda encuadrarse en ninguno de estos tipos de marca predefinidos.

No obstante, los signos que pretendan acceder al Registro de Marcas deben tener una mínima consistencia y estabilidad que permita su identificación y permanencia en el tiempo (sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2004, asunto C-49/02, Heildelberger Bauchemie GmbH). Asimismo, han de identificarse de una manera concreta, no admitiéndose solicitudes de registro que pretendan el registro de ideas o conceptos abstractos al no ser suficientemente específicos y poder aplicarse a diversas manifestaciones diferentes; del mismo modo que tampoco se consideran signos susceptibles de registro como marca aquellos que pretenden una apropiación de todas las formas o colores posibles de un determinado producto.

Como ejemplo de lo anterior, puede citarse la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007 en el asunto C-321/03, caso Dyson, donde el objeto de la solicitud no era un tipo particular de compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora, sino, con carácter general y abstracto, todas las formas imaginables de un compartimento de recogida de esta índole.

2. El signo debe ser apropiado para indicar el origen empresarial

El artículo 4.a) de la Ley de Marcas hace referencia a la capacidad de un signo de distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. Se trata de una capacidad abstracta o teórica del signo para cumplir su función de indicación del origen empresarial con independencia de los productos o servicios a los que se aplique, por lo que la concurrencia de esta ausencia de carácter distintivo determinará la denegación total de la solicitud de registro de marca.

Por el contrario, la prohibición absoluta del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas se refiere al carácter distintivo de una marca en relación con productos o servicios específicos. Por lo tanto, como se expone en el apartado correspondiente a este artículo, es posible que la marca sí tenga carácter distintivo para unos productos o servicios, pero no para otros.

Dentro de esta prohibición se encontrarían aquellas marcas excesivamente simples o excesivamente complejas que, por ello, pueden ser consideradas como carentes de capacidad distintiva al no poder ser retenidas por la mente del público interesado.

En cuanto a los elementos tipográficos simples tales como los signos de interrogación, exclamación, comillas, coma, punto, punto y coma, asterisco, almohadilla, etc., si a estos signos no se les añade alguna característica que permita al consumidor relevante asociarlos con un concreto origen empresarial, serán percibidos por él como una forma de llamar su atención, pero no como un indicador del origen empresarial.

Del mismo modo, las figuras geométricas simples como círculos, cuadrados, rectángulos o triángulos que no cuentan con elementos que permitan singularizarlas frente a otras representaciones de las mismas no son, en general, percibidas por el consumidor como un indicador del origen empresarial, sino como un elemento decorativo o funcional que no transmite ningún mensaje y que, por ello, carece de carácter distintivo. Sin embargo, cuando su representación varíe sustancialmente de los usos comunes o se combine junto con otros elementos denominativos o figurativos, el conjunto resultante podrá tener carácter distintivo.

3. El signo debe ser apropiado para ser representado en el Registro de Marcas

A partir del 14 de enero de 2019, la Ley de Marcas ha suprimido el requisito de que el signo distintivo solicitado sea susceptible de representación gráfica y solo exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas sin especificar el medio empleado, pero requiriendo que esta representación permita no solo a las autoridades, sino también al público en general, determinar el objeto claro y preciso de la protección que otorgue al titular de la marca.

En este sentido, el artículo 2.1 del Reglamento de Ejecución establece que la marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda **reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva** (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002, asunto C-273/00, caso Sieckmann), de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular. Por ello, actualmente, los olores no pueden registrarse al no cumplir los requisitos mencionados.

El artículo 2 del Reglamento de Ejecución también establece que el objeto del registro quedará definido por la representación de la marca y que su descripción escrita en ningún caso podrá extender su ámbito de protección (apartado 2), además de incluir una definición y los requisitos de representación concretos de una lista de posibles tipos de marca (apartado 3).

La correcta representación del signo en el Registro de Marcas de conformidad con los requisitos anteriores permite que la OEPM pueda realizar su trabajo de examen y registro con unas garantías mínimas, que los tribunales de justicia puedan conocer el alcance de protección de cada registro de marca y que los competidores puedan conocer con exactitud las nuevas solicitudes y marcas ya registradas. Cuando la representación del signo no permita a las autoridades competentes (en concreto, a las oficinas de marcas y tribunales) y a los competidores determinar de manera clara y precisa el objeto de la protección conferida a su titular, la marca será denegada por no

cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5.1.a) de la Ley de Marcas. Se trata de una apreciación objetiva que debe llevarse a cabo en aplicación de los criterios mencionados en el artículo 2.1 del Reglamento de Ejecución, para lo que no debe tenerse en cuenta ningún segmento concreto del público.

Por todo ello, la OEPM no concederá el registro de aquellas marcas en cuya solicitud de registro exista una contradicción que impida la determinación exacta del objeto y del alcance de la protección solicitada por falta de claridad y precisión de la solicitud (sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de marzo de 2019, asunto C-578/17, Hartwall). En este sentido, no se admitirá el registro de aquellas marcas en cuya solicitud de registro exista una contradicción entre la representación del signo cuya protección se solicita y la calificación del tipo de marca seleccionado por el solicitante,

➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.b): LA FALTA DE CARÁCTER DISTINTIVO

Según el artículo 5 de la Ley de Marcas,

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

[...]

b) Los que carezcan de carácter distintivo.”

La ausencia de carácter distintivo equivale a una falta de aptitud diferenciadora por parte del signo cuyo registro se solicita. Este no podrá tener acceso al Registro de Marcas a menos que posea capacidad distintiva propia para distinguir los productos o servicios a que se refiere y determinar su origen empresarial.

Para que una marca posea carácter distintivo a efectos de lo dispuesto en el artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas debe poder cumplir su función esencial: garantizar la identidad de la procedencia comercial de los productos y servicios de la marca para el consumidor o usuario final, a fin de permitirles, sin posibilidad alguna de confusión, distinguir los productos y servicios de otros que tienen otra procedencia y, de este modo, repetir la experiencia si resultó positiva, o evitarla si fue negativa (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97, caso Canon).

Es suficiente que el signo tenga un carácter distintivo mínimo para acceder al registro, siendo el nivel exigido el imprescindible para que la marca opere normalmente en el mercado. Esta circunstancia no depende de la originalidad del signo o de su aspecto peculiar o llamativo, no siendo necesario que la marca constituya una creación ni que implique un grado determinado de creatividad o de imaginación por parte de su solicitante.

A diferencia del análisis del art. 5.1.a) de la Ley de Marcas, el carácter distintivo debe examinarse en relación con los concretos productos o servicios para los que se solicita

el registro. Por ello, el mismo signo puede tener carácter distintivo en relación con unos productos o servicios, pero carecer de dicho requisito en relación con otros. Además, para apreciar el carácter distintivo debe tenerse en cuenta la percepción del público interesado al que se dirigen estos productos o servicios, constituido por el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos C-53/01 a C-55/01, caso Linde, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland y en los asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P, caso Procter&Gamble, relativos a pastillas de forma tridimensional para lavadoras o lavavajillas).

Además, si bien los criterios relativos a la apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas, es posible que al aplicar dichos criterios la percepción del público pertinente no sea necesariamente la misma para cada uno de estos tipos y que, por consiguiente, pueda resultar más difícil acreditar el carácter distintivo de algunos tipos de marcas que el de otros (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004 en los asuntos acumulados C-473/01 P y C-474/01 P y de 21 de octubre de 2004 en el asunto C-64/02 P, caso Erpo).

Por otro lado, aunque cada uno de los motivos de denegación contemplados en el artículo 5.1 es independiente de los demás y requiere un examen por separado, existe una clara coincidencia entre el ámbito de aplicación de cada uno de los motivos de denegación establecidos en las letras b) y c) del mismo (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2012 en los asuntos acumulados C-90/11 y C-91/11, casos Natur Aktien Index / Multi Markets Fund). En este sentido, no gozarán de carácter distintivo aquellas marcas que sean descriptivas de alguna de las características de los productos o servicios, por lo que toda marca que incurra en la prohibición del artículo 5.1.c) lo hará también en la del 5.1.b) con respecto a esos mismos productos o servicios. Esto implica que todas las marcas descriptivas, en principio, carecen necesariamente de carácter distintivo; aunque no todas las marcas que carecen de carácter distintivo son descriptivas, sino que pueden carecer de este carácter por otros motivos.

Como ejemplo de lo anterior puede citarse la denegación de las marcas denominativas:

- M 3739241 **HABITACIONES DE SAL, SALTROOM**, solicitada para tratamientos de higiene y belleza para personas o animales de la clase 44 del Nomenclátor Internacional.
- M 4007338 **AMSTERDAM GREY**, solicitada para mármol y otros productos de la clase 19.
- M 4017442 **PETROLIS DE BARCELONA**, solicitada para productos y servicios de las clases 4, 35, 36, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Como ejemplo de marca concedida al haber superado la prohibición citada:

- M 4023795 registrada en la clase 29 para aceite de oliva extra virgen:

MEDITERRÁNEO

A continuación, se incluyen algunos ejemplos particulares de marcas carentes de carácter distintivo:

1. *Marcas denominativas*

Las palabras o términos carecen de carácter distintivo cuando no tienen la capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado.

Como ejemplos de signos distintivos denominativos carentes de carácter distintivo podemos citar:

- N 0407794 **YOABOGADO** para servicios jurídicos y otros servicios de la clase 45.
- N 369058 **TUASESORIA** para servicios de gestión de negocios comerciales y otros servicios de la clase 35.
- M 3710595 **EN ABUNDANCIA** para cervezas y otros productos la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
- M 4014539 **LA INIMITABLE** y M 4014542 **LA ILIMITABLE**, ambas para servicios de telecomunicaciones de la clase 38.
- M 3733133 **THE HONEYMOONERS CLUB, ESPECIALISTAS EN LUNAS DE MIEL**, para servicios de organización y agencias de viajes de la clase 39.

2. *Sufijos de nombres de dominio de nivel superior y formas jurídicas societarias*

Estrechamente relacionado con lo anterior, los sufijos de los nombres de dominio de nivel superior y las formas jurídicas societarias o sus abreviaturas no pueden añadir carácter distintivo a un signo.

Los sufijos de los nombres de dominio de nivel superior no son aptos para identificar un concreto origen empresarial ya que son términos de uso común que se identifican con un tipo de actividad (.pro) o territorios concretos (.es). Por ello, la adición de estos sufijos a un término no distintivo no permite superar la prohibición del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas.

Por su parte, las formas jurídicas societarias y sus abreviaturas (S.L., S.A., S.L.U., Ltd., Inc., GmbH, SpA) son indicadoras de un tipo de sociedad mercantil concreto. El uso de estas siglas es necesario y habitual en el tráfico económico, por lo que el público consumidor no las percibe como un indicador del origen empresarial de los productos o servicios sino como un indicativo de la forma jurídica de la sociedad en cuestión. Por

ello, la adición de este tipo de términos tampoco será suficiente para superar la prohibición del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas.

Como ejemplos podemos citar:

- M 4009694 para servicios de venta de ratafía de la clase 35:



- M 3620826 **PIOJOSNO.COM**, denominativa, para servicios médicos y otros servicios de la clase 44.
- N 0372828 **MEJORADELACONVIVENCIA.ES**, denominativa, para educación, formación y otros servicios de la clase 41.

3. Letras y números.

Las letras se encuentran entre las clases de signos que pueden constituir marcas siempre que cumplan con la condición de ser apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Sin embargo, en relación con determinados productos o servicios, la determinación del carácter distintivo puede resultar más difícil respecto a una marca consistente en una letra única en caracteres estándar que respecto a otras marcas denominativas, por lo que estas marcas deben someterse a un examen estricto (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2010, asunto C-265/09 P, caso Alfa). Este criterio también resulta aplicable a los números representados en caracteres estándar.

Como ejemplo de denegación podemos citar:

- M 4042859 **100%**, denominativa, para productos alimenticios de la clase 30.

Como ejemplos de concesión por entenderse que no concurre la prohibición de registro, podemos citar:

- M 4074875 para servicios de enseñanza de yoga de la clase 41:



- M 4025061, para aplicaciones móviles de la clase 9:



- M 4001202 para bebidas alcohólicas y otros productos de la clase 33:



4. Eslóganes

Los eslóganes publicitarios pueden ser objeto de marca cuando el público los perciba como una indicación del origen empresarial de los productos o servicios de que se trata, más allá de su función meramente publicitaria. Por ello, siempre que dicho público perciba la marca como una indicación de dicho origen, el hecho de que sea percibida simultáneamente, o incluso en primer lugar, como una fórmula publicitaria no tiene repercusiones sobre su carácter distintivo (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2010, asunto C-398/08 P, Audi AG).

El Tribunal de Justicia también ha señalado que no deben aplicarse criterios más estrictos que los aplicables a otros signos a la hora de analizar el carácter distintivo de las llamadas marcas eslogan (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2012, asunto C-311/11 P, Smart Technologies). Asimismo, también ha establecido una serie de pautas o indicios que pueden indicar que un eslogan goza de carácter distintivo (por ejemplo, si constituye un juego de palabras, si introduce elementos de intriga conceptual o sorpresa, si presenta una particular originalidad, si desencadena en la mente del público relevante un proceso cognitivo o que requiera un esfuerzo interpretativo, etc.)

La jurisprudencia española se ha pronunciado al respecto en relación con la marca M 2872789 **TU CONFIANZA NOS HACE IMPORTANTES**, para servicios financieros de la clase 36 (sentencia del Tribunal Supremo 1845/2015 de 30 de abril de 2015) entendiendo que *“difícilmente puede apreciarse en ella una distintividad que abra la puerta a su inscripción, pues dados los términos tan amplios, genéricos y transversales en que se presenta ante el público no es posible percibir a través de ella ni cuál es su origen comercial ni cuáles son los productos o servicios que pretende anunciar y promocionar. Ciertamente, el eslogan aquí contemplado no suministra datos o información que permita individualizarlo desde la perspectiva que apunta el TJUE, ni en las palabras que incorpora ni en la impresión de conjunto que proporciona. [...] El lema “tu confianza nos hace importantes” puede ser proyectado sobre multitud de sectores de la vida social y actividades económicas, tanto sobre instituciones privadas como sobre entidades del Derecho Público.*

Como ejemplo de marca eslogan carente de carácter distintivo podemos citar M 3738363 **PERSIGUE TU SUEÑO, SUPERA LOS OBSTÁCULOS**, para las clases 25 y 35.

5. Marcas de color

Tradicionalmente se rechazaban las marcas constituidas por un único color. El fundamento siempre ha sido evitar que la escasez de colores disponibles derive en una ventaja competitiva desmesurada si una empresa obtuviese el registro de uno de ellos,

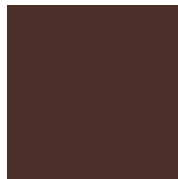
generando con ello un obstáculo para los competidores en su área comercial u otros sectores que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Sin embargo, la legislación actual contempla expresamente los colores como signos susceptibles de registro siempre que los mismos tengan carácter distintivo, por lo que este tipo de marcas deben ser examinadas en cada caso concreto para determinar si procede o no su registro como marca.

En la práctica parece claro que, dados los criterios jurisprudenciales españoles y europeos, serán pocos los casos en los que el signo consistente en un color por sí solo constituya un signo accesible al registro. No cabe excluir, sin embargo, que en circunstancias excepcionales un color por sí solo haya adquirido, como consecuencia de su uso continuado previo al registro, un carácter distintivo, especialmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico (sentencia del Tribunal Supremo 5725/2013 de 2 diciembre de 2013).

Además de las marcas de color *per se* nuestra legislación marcaria también contempla expresamente el registro como marca de combinaciones de colores.

Como ejemplo de denegación podemos citar:

- M 4070004 para botellas y tarros de vidrio de la clase 21:



Como ejemplo de marca de color en la que se ha reconocido el carácter distintivo a consecuencia del uso puede considerarse:

- M 4025913 para antenas terrestres de la clase 9, pronunciándose sobre ello el recurso estimatorio: *“apreciada en su conjunto la documentación que se ha considerado relevante, se observa una vinculación indisoluble y palmaria entre un origen empresarial, TELEVÉS, con un producto concreto, antenas terrestres de radio y televisión, y un color, el naranja, que ahora se reivindica como marca. Documentación que abarca un ámbito temporal de casi 30 años, y un ámbito territorial que se extiende, si no a todo el territorio nacional, si a una parte significativa del mismo”*:



6. Elementos figurativos

La marca carecerá de carácter distintivo cuando consista en un elemento figurativo que represente de manera realista los productos o servicios para los que se protege la marca. Este también será el caso cuando se trate de una representación simbólica o estilizada de los productos y servicios que no se desvíe de forma significativa de la representación común de dichos productos o servicios

Del mismo modo, también carecerán de carácter distintivo los signos figurativos que, sin representar los productos o servicios que designan, estén directamente relacionados con las características de los mismos o constituyan la forma de representación habitual o usual utilizada al ofertarlos en el mercado.

Como ejemplo de lo anterior, pueden citarse las denegaciones de las siguientes marcas:

- M 3520485 consistente en el siguiente elemento figurativo solicitado para proteger productos y servicios farmacéuticos en las clases 5 y 44, respectivamente:



- M 2509090 consistente en el siguiente elemento figurativo solicitado para proteger productos de limpieza en la clase 3:



7. Marcas figurativas que contienen términos carentes de carácter distintivo

A pesar de contener palabras sin carácter distintivo, una marca figurativa puede superar los motivos absolutos de denegación si posee otros elementos que le conceden carácter distintivo en su conjunto.

Sin embargo, el carácter distintivo de una marca que contiene elementos denominativos carentes de carácter distintivo no puede basarse en elementos figurativos mínimos o que no tienen carácter distintivo por sí mismos, a menos que la combinación resultante sea distintiva en su conjunto.

El TJUE confirma este principio en su sentencia de 15 de septiembre de 2005 en el asunto C-37/03 P, BiolD. En dicha sentencia, el Tribunal dictamina que los elementos gráficos de la marca “no poseen ningún carácter que permita al público pertinente distinguir sin confusión posible los productos o servicios a los que se refiere la solicitud de registro de los que tengan otra procedencia” y, por consiguiente, “dichos elementos gráficos no cumplen la función esencial de una marca en relación con los productos y servicios pertinentes” (apartado 72). Y señala, a modo de ejemplo en ese asunto particular, que “la naturaleza de los elementos figurativos y gráficos es tan superficial que no aportan ningún carácter distintivo al conjunto de la marca solicitada. Dichos elementos no presentan aspecto alguno, en particular en cuanto a fantasía o a la manera como se combinan, que permita que dicha marca cumpla su función esencial en lo tocante a los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro” (apartado 74).

En general, una combinación de elementos figurativos y denominativos que, examinados de forma individual, carecen de carácter distintivo, no da lugar a una marca distintiva. No obstante, una combinación de dichos elementos, examinada en su conjunto, puede percibirse como una indicación de procedencia empresarial, como consecuencia de la presentación y composición del signo. Así ocurrirá cuando la combinación produce una impresión general suficientemente alejada del mensaje descriptivo o sin carácter distintivo que transmite el elemento denominativo.

Como ejemplos de denegación en relación con marcas figurativas que contienen términos carentes de carácter distintivo podemos citar:

- M 3636755 para cosméticos y otros productos de la clase 3:

SUPER
LIFTING PROGRAM

- M 4024233 para servicios de formación y educación de la clase 41:

COACH
PREMIUM

- M 3746470 para negocios inmobiliarios y otros servicios de la clase 36:

Exclusive
VIVIENDAS ÚNICAS

Como ejemplo de concesión podemos citar:

- M 3712044 para servicios de entretenimiento; servicios de juegos de escapismo de la clase 41:



Para más información sobre este tipo de combinaciones, puede consultarse el documento [“Comunicación común acerca de la Práctica Común sobre carácter distintivo: marcas figurativas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo”](#) de fecha 2 de octubre de 2015.

8. Marcas tridimensionales cuya forma carece de carácter distintivo

En aquellas ocasiones en las que se soliciten signos tridimensionales que consistan en una forma que no es distintiva en sí misma en relación con los productos o servicios para los que se soliciten, podrán superar la aplicación de esta prohibición si contienen otros elementos denominativos y/o figurativos que otorguen al conjunto el umbral mínimo de carácter distintivo necesario para que dicho signo sea registrable.

Como ejemplos pueden citarse:

- M 4005381 **18/70 LA RUBIA - 18/70** para cerveza de la clase 32:



- M 4041032 **KAIKU BEGETAL BEHEALTHY.BEHAPPY DE SOJA 100% VEGETAL SIN LACTOSA LA ELECCION DE LOS BARISTAS** para productos lácteos y sustitutos de la leche sin lactosa elaborados con leches vegetales de la clase 29:



Para más información consultar el documento de la Práctica común referente al [“Carácter distintivo de las marcas tridimensionales \(marcas de forma\) con elementos denominativos y figurativos cuando la forma carece de carácter distintivo en sí misma”](#), publicado el 1 de abril de 2020.

9. Marcas no representadas de forma gráfica

La prohibición de registro del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas se aplicará siguiendo las mismas pautas a todos los tipos de marca, con independencia de la forma en que estas se encuentren representadas en el Registro de Marcas. Por lo tanto, los criterios expuestos para el examen de esta prohibición de registro no diferirán cuando la marca solicitada sea una marca sonora, de movimiento, multimedia u holograma representada mediante un archivo de audio o video.

Para más información sobre la aplicación de esta prohibición de registro a estos tipos de marca, puede consultarse el documento [“Nuevos tipos de marca. Examen de los requisitos formales y motivos de denegación”](#).

➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.c): SIGNOS GENÉRICOS O DESCRIPTIVOS

El artículo 5 de la Ley de Marcas señala que:

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

[...]

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.”

Los signos descriptivos son aquellos que informan al público acerca de las características, cualidades o propiedades del producto o servicio correspondiente. La finalidad de la prohibición del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas es evitar que sobre un signo descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida a otros competidores usarlo en productos o servicios similares. Se trata de denominaciones o gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a disposición de todos los competidores del sector que se trate. Asimismo, se fundamenta en la asunción por parte de los consumidores de que dichos términos informan clara y directamente sobre las características del producto o servicio de modo desligado o abstracto frente a su origen concreto y diferenciado en cierta empresa.

Para verificar si un signo incurre en esta causa de denegación del registro deberá evaluarse si para el público en general —en caso de que los productos o servicios solicitados sean de uso común o habitual— o para el público especializado —si se trata

de productos o servicios dirigidos a un sector concreto del público— tiene un significado descriptivo de conformidad con lo expuesto en este apartado. Todo ello con independencia de que pueda tener significados adicionales que no sean descriptivos, pues el hecho de que uno de sus significados sea descriptivo supone la aplicación de esta prohibición con independencia de cualquier eventual polisemia.

La relación entre el signo y los productos o servicios debe ser suficientemente directa y concreta. Asimismo, la valoración sobre el carácter descriptivo de la marca solicitada ha de realizarse siempre de manera concreta, es decir, poniendo en relación el signo solicitado con los productos o servicios efectivamente solicitados. Por ello, el mismo signo puede ser descriptivo en relación con unos productos o servicios, pero carecer de dicha cualidad en relación con otros.

Como ya se adelantaba en el apartado relativo a la prohibición absoluta de registro del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas, si un signo es descriptivo de las características de ciertos productos o servicios, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo para los mismos. En estos supuestos se aplicarán conjuntamente las prohibiciones de las letras b) y c) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2012 en los asuntos acumulados C-90/11 y C-91/11, casos Natur Aktien Index / Multi Markets Fund).

El artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas enumera una serie de cualidades específicas, si bien termina su redacción aludiendo a “*otras características de los productos o servicios*”, configurando así la naturaleza abierta y no exhaustiva de este precepto. Por ello, cabe la posibilidad de que la descriptividad del signo a proteger como marca vaya referida a otras características distintas de las expresamente tipificadas en el artículo.

Con todo, ha de recordarse que la ley dispone que para aplicar esta prohibición las marcas solicitadas deben componerse “exclusivamente” de indicaciones o signos descriptivos. De ahí que la interpretación de este precepto deba ser restrictiva y su aplicación deberá tener en cuenta que un mínimo de distintividad puede adquirirse mediante una configuración de la marca que puede ostentar cierto carácter evocativo o sugestivo, siempre que se aleje suficientemente de ser exclusivamente descriptiva de alguna de las cualidades o características de los productos o servicios que pretende proteger.

1. Signos sugestivos o evocativos

Deben distinguirse los signos descriptivos de los que son meramente sugestivos o evocativos. Los signos evocativos o sugestivos son aquellos que más que designar las cualidades del producto o servicio de manera directa, las insinúan o invocan de forma tangencial. Así, un signo descriptivo comunica directamente las características al consumidor, que percibe la información de manera inmediata, mientras que el signo sugestivo solo informa de manera indirecta, requiriendo que el consumidor haga un

esfuerzo intelectual o imaginativo para procesarla. Si el esfuerzo es mínimo o inexistente, el signo es descriptivo; si, en cambio, presenta una alusión indirecta a las características del producto o servicio, se tratará de un signo sugestivo.

Muchas veces se trata de marcas que consisten en la deformación de términos genéricos o descriptivos, utilizándolos en parte para formar términos arbitrarios. También es frecuente la utilización de metáforas o de términos que designan cualidades apreciadas en un tipo de productos para designar otros que nada tienen que ver con los primeros, evocando, pero no describiendo, dichas cualidades.

Como ejemplos de marcas sugestivas pueden citarse los siguientes:

- M 2928319 **FRENADOL**, denominativa, para productos farmacéuticos.
- M 3610921 concedida para leche vegetal clase 29:

VEG&TAL

- M 4105494 para productos de pastelería y confitería y otros productos de la clase 30, así como servicios de restauración de la clase 43:



to cake away

- M 4115214 para prendas de vestir de la clase 25:



Castmisetas

2. Otros idiomas distintos del castellano

La prohibición del art. 5.1.c) se aplica no solo a las denominaciones en castellano, sino también en cualquiera de las lenguas oficiales de las distintas comunidades autónomas. Si el término es descriptivo en una de esas lenguas el registro debe denegarse.

De otro lado, los signos compuestos por palabras con etimología latina, en especial las palabras en idioma francés, italiano o portugués, que puedan ser entendidas por el público español con un significado preciso, no deben ser consideradas como vocablos caprichosos.

En relación con otros idiomas, la regla general es que los términos extranjeros no son descriptivos salvo que por su similitud con nuestro idioma, utilización común e intensa o la falta de un equivalente preciso en nuestro idioma, se hayan generalizado o incluso impuesto sobre el término en nuestro idioma en el uso diario, por lo que pueden ser fácilmente reconocibles e identificables por un amplio sector de la población o de los consumidores como indicativos de la naturaleza, características o destino de los productos o servicios que distingue. Todo ello puede deberse a cuestiones históricas,

culturales e incluso a la globalización, con la aparejada utilización de herramientas digitales en la era de internet. Ejemplos de ello sería la comprensión por la generalidad del público de términos tales como “ciao”, “grazie”, “bon appétit”, “bonjour”, “merci”, etc.

Cuando el signo solicitado consista o contenga un término extranjero hay que tener en cuenta la comprensión del mismo que puede tener el público destinatario de los productos o servicios. El Tribunal General en el caso *Citigate* (sentencia T-301/09 de 26 de septiembre de 2012) ha dictaminado que una gran parte de los consumidores y profesionales europeos —incluyendo, por tanto, a los españoles— tienen un conocimiento elemental del inglés. Igualmente, ha considerado que, tomando en consideración los productos o servicios, el público consumidor puede estar formado por especialistas para quienes determinados términos en otro idioma son conocidos, especificando que hay términos ingleses en el ámbito médico (caso *3D eXam*, sentencia T-242/11, de 29 de marzo de 2012), técnico (caso *Base-seal*, sentencia T-172/10, de 26 de septiembre de 2012) y en cuestiones financieras (caso *Citigate* ya mencionado) que serán entendidos por los profesionales relevantes al ser el inglés una lengua profesional habitualmente utilizada en estos ámbitos.

La prohibición recogida en la letra c) del art. 5.1 también será de aplicación aun cuando los términos no se encuentren escritos correctamente, es decir, en aquellos supuestos donde los términos contengan errores ortográficos, se elimine alguna letra o se sustituya por otras equivalentes.

Como ejemplos de aplicación de esta prohibición podemos citar las siguientes marcas denominativas:

- M 3060949, **SUPER SUNGLASSES**, denegada para productos de la clase 9, entre otros, para gafas y gafas de sol.
- M 4024511 **ECO FOOD**, para productos alimenticios de la clase 29.
- N 404516 **IDEAL HOMES**, para servicios de una agencia inmobiliaria de la clase 36.
- N 407422 **SELECTED HOMES**, para servicios de una agencia inmobiliaria de la clase 36.

3. *Publicaciones*

En el ámbito aplicativo de las publicaciones es muy habitual que las cabeceras de las mismas se compongan de elementos descriptivos de su contenido, de tal manera que en estos casos los derechos de marca se conceden sobre los conjuntos marcarios tal y como han sido reivindicados y descritos y no sobre los términos que los forman aisladamente considerados.

4. *Combinaciones de palabras*

La regla general es que la combinación de términos puramente descriptivos resultará en un signo que incurre en la presente prohibición. Sin embargo, si la combinación es inusual y crea una impresión suficientemente separada de la que genera la mera unión de las indicaciones, se considerará que la combinación en su conjunto prevalece sobre la mera suma de sus términos (sentencia del Tribunal de Justicia de fecha 12 de febrero de 2004, asunto C-265/00, Biomild).

Si la combinación está formada por la unión de sustantivos y adjetivos, hay que entrar a valorar si la alteración del orden supone un cambio en su significado. Igual criterio habrá de aplicarse a los supuestos donde se combine un adjetivo y un verbo.

Si la combinación incorpora términos en lenguas extranjeras junto con términos en nuestro idioma, habrá de aplicarse los criterios ya expuestos en el presente apartado en relación con el carácter descriptivo de los términos extranjeros. En este sentido, si el consumidor medio al que se destinan los productos o servicios comprende el significado en el idioma extranjero del término descriptivo, se entenderá que la combinación es descriptiva. Sin embargo, si el término extranjero que se incorpora no es comprensible por el público al que se dirigen tales productos o servicios, el signo no incurrirá en esta prohibición.

Como ejemplos de denegación pueden considerarse:

- M 4040492 **FUNERAL PLANNER**, denominativa, para servicios funerarios.
- M 4056313 **COACH Y YOGA**, denominativa, para servicios de educación y formación, entre otros, de la clase 41.
- M 3556671 para servicios jurídicos de la clase 45:



- M 3709443 para servicios de producción de audio, vídeo y fotografía de la clase 41:



5. *Denominaciones descriptivas acompañadas de siglas o abreviaturas*

El mero hecho de que a un signo descriptivo se le añada las siglas o abreviatura de los términos que lo componen puede no bastar, por sí solo, para eliminar el carácter descriptivo del signo. De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2012 (asuntos acumulados C 90/11 y C 91/11 relativas a la solicitud de registro de la denominación “Multi Markets Fund MMF” para designar servicios comprendidos

en la clase 36), una marca denominativa formada por la yuxtaposición de una combinación descriptiva de palabras y un grupo de letras que, considerado aisladamente, no sea descriptivo, puede considerarse una combinación de indicaciones o abreviaciones descriptivas cuando el público percibe este grupo de letras como siglas de dicha combinación de palabras porque reproducen sus iniciales en los siguientes casos:

- i. Cuando el grupo de letras que reproduce las iniciales de los términos que componen la combinación de palabras solo ocupe, con respecto a esta, una posición accesoria.
- ii. Con independencia de que el grupo de letras se sitúe antes o después de la combinación de palabras.
- iii. A pesar de que vaya acompañada de elementos figurativos si estos no son suficientemente distintivos, de conformidad con lo que se expondrá en el apartado siguiente.

Como ejemplos de denegación de signos, todos ellos denominativos, con base en el criterio expuesto pueden citarse los siguientes:

- M 3717329 **DIGITAL MBA (DMBA)** para servicios de formación.
- M 3723087 **CURSO ATME AUXILIAR TECNICO MEDICINA ESTETICA** para servicios de médicos.
- N 387446 **DPD DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS** para consultoría de protección de datos.

6. Marcas figurativas que contienen términos descriptivos

Al igual que sucedía en el caso de las marcas figurativas carentes de carácter distintivo, una marca figurativa puede superar los motivos absolutos de denegación a pesar de incluir términos descriptivos si además posee otros elementos que le conceden carácter distintivo en su conjunto.

Sin embargo, el carácter distintivo de una marca que contiene elementos denominativos descriptivos no puede basarse en elementos figurativos mínimos o que no tienen carácter distintivo por sí mismos, a menos que la combinación resultante sea distintiva en su conjunto.

En este sentido, nos remitimos a lo expuesto en la página 9 en relación con la [“Comunicación común acerca de la Práctica Común sobre carácter distintivo: marcas figurativas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo”](#) de fecha 2 de octubre de 2015.

A continuación, se recogen algunos ejemplos concretos de marcas que **SÍ** han superado la prohibición absoluta del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas y han resultado concedidas con base en la aplicación por la OEPM de esta práctica común de examen:

- M 3703832 para clases de idiomas:



- M 3668631 para aceitunas de Jaén:



- M 3713245 para entrenamiento de animales:



- M 3633316 para servicios legales:



- M 4098962 para productos envasados a base de verduras, entre otros productos de la clase 29:



- M 3643474 para aceite de oliva de la clase 29:



7. Ejemplos de marcas descriptivas

A continuación, se incluyen algunos ejemplos adicionales de solicitudes de registro de marcas denegadas por consistir en signos descriptivos al haber considerado la OEPM que designaban alguna de las características de los productos o servicios para los que se solicitaban:

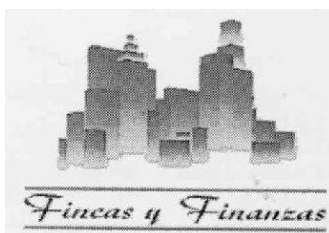
a. La especie

Los signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la especie o la naturaleza de los productos o servicios que pretenden identificar constituyen signos genéricos. En estos casos el signo está formado exclusivamente por la designación de la especie a la que pertenece el producto o servicio, es decir, por su tipo o naturaleza.

- M 3712990 **NOTAS DE PRENSA**, denominativa, para servicios de publicidad.
- M 3674247 **VERMUJITO**, denominativa, para bebidas alcohólicas.
- M 3637076 **TAMARILLO**, denominativa, para frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas.
- M 2310805 **CIUDAD DEL OCIO**, denominativa, para servicios de actividades relacionadas con el ocio y el esparcimiento.
- M 1622742 **EL SEGURO DE MI TIENDA** denominativa, para servicios de seguros.
- M 3718485 para frutas, bulbos, plántones y semillas para plantar:



- M 2317180 para servicios financieros e inmobiliarios:



b. La calidad

Los signos descriptivos de la calidad son aquellos que se refieren a la propiedad o conjunto de propiedades inherentes o intrínsecas de los productos o servicios que permiten apreciarlos como igual, mejor o peor que los restantes de su especie.

- M 1695233 **EXTRA**, denominativa, para servicios de distribución.
- M 3707829 para servicios de formación:

MASTERCLASS

- M 3685286 para flotadores:

#Superflotadores

c. La cantidad

Son signos descriptivos de la cantidad aquellos que consisten en términos habituales que indiquen peso, cantidad, talla, número o volumen.

- M 2269944 **MUCHO MUEBLE**, denominativa, para muebles.
- M 1907227 **GRANDE**, denominativa, para frutas frescas y hortalizas.
- M 4018141 para aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol de la clase 32:

0%

Sin embargo, los términos alusivos a la cantidad que se hayan dejado de utilizar en el comercio y cuyo significado descriptivo se haya borrado de la mente de los consumidores, no se considerarán descriptivos y podrán constituir un signo perfectamente accesible al registro.

d. El destino

Esta categoría comprende los signos constituidos por indicaciones relativas a la función del producto o servicio, al modo y tiempo adecuado para usarlos y consumirlos o al público consumidor o usuario a que se destinan los productos o servicios. Se refiere igualmente al resultado que se espera de su uso o al uso para el que está previsto. Esta objeción también se aplica a los accesorios relacionados con un producto concreto.

- M 4034584 **+50**, denominativa, para servicios de formación [coaching] en asuntos económicos y de gestión empresarial y otros servicios de la clase 41.

- M 2350756 **EMBELLECE TUS PEINADOS**, denominativa, para juegos y juguetes.
- M 3673577 para gafas de sol:



- M 3680061 para servicios médicos; tratamientos capilares, asesoramiento en cuidados capilares y servicios de restauración capilar:



- M 3713076 para servicios de venta de prendas de vestir:



e. El valor

En este caso se trata de signos que aluden a la valoración del producto que distinguen, tanto en precio o unidades monetarias como al valor en términos de calidad.

- M 2817989 **HOTELES LOWCOST**, denominativa, para servicios de alojamiento.
- M 2279240 **LA TIENDA DEL EURO**, denominativa, para servicios de distribución y almacenaje de artículos propios de un bazar.
- M 2268158 **GANAR EN LA RED**, denominativa, para servicios de telecomunicaciones.
- M 3572119 para una amplia variedad de productos en las clases 3, 5, 21 y 25 y servicios de venta en la clase 35 (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 750/2017 de 31 de octubre de 2017):



- M 3716487 para productos de pastelería y confitería:



- M 3673566 para gafas de sol:

Classic

- M 3521460 para aperitivos de maíz y cacahuete:



- M 3639084 para clases de idiomas:

aprende inglés
conmigo
www.aprendeinglesconmigo.com

- M 2652692 para servicios de formación (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 206/2013 de 16 de mayo de 2013):

Dirección por Misiones

- M 2116728 para galletas:



8. Marcas no representadas de forma gráfica

La prohibición de registro del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas se aplicará siguiendo las mismas pautas a todos los tipos de marca, con independencia de la forma en que estas se encuentren representadas en el Registro de Marcas. Por lo tanto, los criterios expuestos para el examen de esta prohibición de registro no diferirán cuando la marca solicitada sea una marca sonora, de movimiento, multimedia u holograma representada mediante un archivo de audio o video.

Para más información sobre la aplicación de esta prohibición de registro a estos tipos de marca, puede consultarse el documento "[Nuevos tipos de marca. Examen de los requisitos formales y motivos de denegación](#)".

➤ **LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.d) DE LA LM**

El artículo 5.1.de la Ley de Marcas establece que: “*no podrán registrarse como marcas los signos siguientes:*

[...]

d) “*Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.*”

Con esta prohibición lo que la normativa pretende evitar es el uso de forma exclusiva por un empresario de aquellos términos que se utilizan de forma habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca (sentencia del Tribunal de Justicia de 04 de octubre de 2001, C-517/99, Bravo). Dicha disposición, además, pretende que la marca cumpla su función indicadora del origen empresarial permitiendo que distinga en el mercado los productos y servicios de una empresa de las de otras (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas T-322/03, de 16 de marzo de 2006, Weisse Seiten)

Se consideran por lo tanto habituales los signos cuyo uso se ha generalizado en el lenguaje corriente o en el sector correspondiente para designar un concreto producto o servicio, como puede ser “litrona” para un envase de botella de una determinada capacidad o “broker” en el ámbito de la intermediación financiera.

El artículo 5.1.d) exige que, para que pueda aplicarse la prohibición que establece, el signo esté exclusivamente formado por signos o indicaciones habituales. Teniendo en cuenta la interpretación restrictiva que impera en las prohibiciones, se excluye la posibilidad de aplicar esta prohibición a aquellos signos que, incluyendo términos habituales, vayan acompañados de otros elementos denominativos, gráficos, etc. que doten al signo de distintividad propia. No bastará, por lo tanto, que se trate de elementos banales, sino que será necesario que tengan la suficiente capacidad distintiva como para otorgar al conjunto la suficiente distintividad, eliminando el carácter usual o habitual del signo.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el carácter usual o habitual afecta no sólo a las marcas denominativas, sino que también puede afectar a otros tipos de marcas, como, por ejemplo, a marcas figurativas formadas exclusivamente por elementos gráficos, así como a marcas tridimensionales que estén formadas por formas usuales de la manera de presentar un producto o un envoltorio.

En el caso de signos que contengan elementos denominativos en lengua extranjera se podrán considerar como habituales en relación con los productos o servicios para los que se solicita la marca, si son comprendidos para la generalidad del público consumidor y considerados como habituales.

A la hora del examen de esta prohibición, los examinadores tendrán en cuenta:

- En primer lugar, la fecha que se va a tomar como referencia para valorar si un término es o se ha convertido en habitual o usual, que no es otra que la fecha de presentación de solicitud. Por ello, si un signo no era habitual en el momento de solicitarse la marca, pero se ha convertido en usual posteriormente, podrá ser objeto de una solicitud de caducidad tal y como establece el artículo 54.1.b) de la Ley de Marcas.
- En segundo lugar, tendrán que examinar el carácter usual o habitual del signo en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro, pues esta prohibición no se aplicará cuando la marca consista en un término laudatorio más general que no guarde ninguna relación particular con los productos y servicios de que se trate (Sentencia del Tribunal de Justicia de 04 de octubre de 2001, C-517/99, Bravo).
- En tercer lugar, se deberá tener en cuenta el público destinatario de los productos o servicios para los que se solicita la marca, entendiendo que el mismo comprende no solo a todos los consumidores y usuarios finales, sino también, en función de las características del mercado de que se trate, todas las partes del sector que se dediquen a la comercialización del producto en cuestión (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier AB). No obstante, si la marca va dirigida a un público formado por profesionales y no profesionales, como, por ejemplo, por intermediarios y por usuarios finales, la percepción de los consumidores o los usuarios finales desempeña un papel decisivo y bastará con que sea percibido como una designación habitual por este sector del público destinatario, para que la marca pueda ser denegada o caducada aun cuando los vendedores o intermediarios la reconozcan como una indicación de origen empresarial (sentencia del Tribunal de Justicia de 06 de marzo de 2014, C-409/12, Kornspitz.).

Ejemplos de denegación en base a esta prohibición:

- M 3606787 **PISACACAS**, denominativa, para productos de la clase 25 fue denegada por considerarse usual, al tratarse del nombre por el que se conoce a un tipo de botas.
- H 1256804 **"I-COACH"**, denominativa, para servicios de la clase 41.
- M 2523028 **PERSONAL TRAINER**, denominativa, para servicios de la clase 41, confirmada la resolución de denegación por la Unidad de Recursos de la OEPM.
- M 2583537 **ANTIÂGE**, denominativa, para productos de las clases 3 y 5. Resolución confirmada por la Unidad de Recursos de la OEPM.
- M 2902094 para servicios de la clase 38. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de enero de 2014, señala que dicha marca se ha

vulgarizado para los servicios solicitados en la clase 38 y, por lo tanto, la convierte en un término genérico que impide su inscripción para proteger dichos servicios:

BUROFAX

- M 2592359 para adhesivos de la clase 16, entre otros, confirmada la resolución de denegación por la Unidad de Recursos de la OEPM:



- M 3519616, marca gráfica, para productos y servicios de varias clases, entre ellas la 3, 14, 16 y 25. Resolución confirmada por la Unidad de Recursos de la OEPM y por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 31 de mayo de 2017:



➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.e) de la LM

El artículo 5.1. de la Ley de Marcas establece que *“no podrán registrar como marcas los signos siguientes:*

[...]

e) “Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial a un producto”.

La finalidad de esta prohibición es evitar que se pretendan perpetuar mediante marcas y, por tanto, mediante derechos de exclusiva que pueden ser ilimitados en el tiempo, otros derechos de propiedad industrial como son las patentes y los diseños que el legislador ha querido someter a plazos de caducidad.

La reforma introducida en la Ley de Marcas de 2001, por el Real Decreto-ley 23/2018, ha incorporado en cada uno de los tres motivos la referencia “a otras características”, lo que amplía el alcance de la prohibición, dejando de ser una prohibición exclusiva de las marcas de forma.

Se entenderá que el signo consiste “exclusivamente” en la forma u otras características de los productos cuando todos sus elementos más importantes se deriven de su naturaleza, realicen una función técnica o le otorgue un valor sustancial a los productos. Por lo tanto, si dicha forma o característica estuviera acompañada de otros elementos distintivos adicionales, no estaría justificada la aplicación de la prohibición.

Muchas de las marcas que a las que se puede aplicar esta prohibición, incurren a su vez en las prohibiciones de los apartados b) y c) del artículo 5, pues carecen de carácter distintivo o son descriptivas. Si bien, a diferencia de dichas prohibiciones, los motivos previstos en el apartado e) no pueden subsanarse como consecuencia de que la marca en cuestión haya adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que haya hecho de ella su titular. (art. 5.2 LM)

En relación con los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales, en el sentido de que puedan identificar el origen empresarial de los productos para los que se registra la marca, la jurisprudencia del TJUE ha establecido que no deben diferir de la aplicable a los otros tipos de marcas. No obstante, hay que tener en cuenta que la percepción del público consumidor no es necesariamente la misma en el caso de las marcas tridimensionales, que en el de las marcas denominativas o figurativas, pues no existe la costumbre de presumir el origen de unos productos atendiendo a su forma o la de su envase, por lo que puede ser más difícil acreditar dicho carácter distintivo. Sólo las marcas que de una forma significativa difieran de la norma o de los usos de ese ramo, y, por ese motivo, cumplan su función esencial de origen, no estarán desprovistas de carácter distintivo.

También hay que tener en cuenta que la prohibición contenida en el apartado e) del artículo 5 de la LM, no diferencia entre formas bidimensionales o tridimensionales, ni entre la representación bidimensional de formas tridimensionales.

1. La forma u otra característica impuesta por la naturaleza de los productos

Se está haciendo referencia a la forma necesaria y genérica del producto en sí mismo, así como, a su forma de presentación usual. En este caso, para que pueda aplicarse la prohibición la marca debe consistir exclusivamente en esa forma, ya que si está acompañada por otros elementos que la caracterizan pueden hacer registrable el conjunto. Estos elementos pueden consistir en denominaciones, elementos gráficos, colores, grabados, etc., pero tienen que ser fácilmente perceptibles y tener carácter distintivo. Esto no impediría el registro de otras marcas con la misma forma, pero con elementos gráficos o denominativos distintos.

En cuanto a “las otras características” impuestas por la naturaleza de los productos todavía no hay experiencia práctica si bien, se podría considerar un ejemplo, una marca sonora que consista en el sonido de una motocicleta para motocicletas o una marca olfativa de un olor para perfumes.

Ejemplos:

- M 3523170, fue denegada y confirmada la resolución por la Unidad de Recursos de la OEPM, en base a la prohibición del art. 5.1 e) y del art. 5.1.b) de la LM. Según la resolución del recurso de alzada “La resolución recurrida también deniega en base al artículo 5.1.e considerándola una forma impuesta por la naturaleza de los propios productos. No cabe aquí sino confirmar la resolución de instancia. Como dijo el Tribunal de Justicia en el asunto Stokke esta prohibición puede aplicarse a un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto que tiene una o varias características de uso esenciales e inherentes a la función o a las funciones genéricas de ese producto, que el consumidor puede, en su caso, buscar en los productos de la competencia”.



- M 3594070, marca gráfica, solicitada en las clases 9 y 20. Denegada y confirmada la resolución por la Unidad de Recursos en base a las prohibiciones de los artículos 5.1. e) y b) de la LM. Según dicha resolución, la marca “está compuesta exclusivamente por la forma propia del producto distinguido, una brida. En efecto, conforme a la reproducción del distintivo, la marca solicitada reúne únicamente una combinación de características de forma comunes sin que se le haya añadido ningún elemento suficientemente diferenciador, caprichoso o



arbitrario, capaz de cumplir la función de indicador del origen empresarial del producto reivindicado...”

- M 4030459 para ambientadores [desodorantes], al entenderse que la forma del signo propuesto deriva exclusivamente de la forma impuesta por la naturaleza misma del propio producto.



2. La forma u otra característica de un producto necesaria para obtener un resultado técnico

El interés que subyace en este motivo del artículo 5.1.e), consiste en evitar que el Derecho de marcas llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto (sentencias del Tribunal de Justicia, C-299/99 Philips, y de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01) y también, garantizar que las empresas no puedan utilizar el derecho de marcas para perpetuar, sin limitación de tiempo, derechos exclusivos sobre soluciones técnicas.

Por otra parte, el motivo de denegación se limita a los signos constituidos «exclusivamente» por la forma del producto «necesaria» para obtener un resultado técnico, por lo tanto, dicha disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas.

En relación con el requisito de la exclusividad, hay que tener en cuenta que esta prohibición se aplica únicamente cuando todas las características esenciales del signo son funcionales, lo que garantiza que el registro de tal signo como marca no puede denegarse sobre la base de la referida disposición si la forma del producto de que se

trate incorpora un elemento no funcional importante, como un elemento ornamental o de fantasía que desempeña un papel importante en esa forma.

Si bien, la presencia de uno o de algunos elementos arbitrarios menores en un signo cuyos elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que ese signo da expresión, no influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

En relación con el requisito de que sólo puede denegarse el registro como marca de una forma de producto si es «necesaria» para obtener el resultado técnico previsto, dicho requisito no significa que la forma de que se trate deba ser la única que permita obtener ese resultado. La sentencia Philips dejó claro que la existencia de formas alternativas para obtener un resultado técnico era intrascendente.

Para la aplicación correcta de esta prohibición, hay que identificar debidamente las características esenciales de ese signo, entendiéndose por tales, los elementos más importantes del signo. Para ello habrá que analizar caso por caso, pues no existe ninguna jerarquía sistemática entre los diferentes tipos de elementos que un signo puede contener, pudiendo basarse directamente en la impresión global ofrecida por el signo, o bien proceder, en un primer momento, a un examen consecutivo de cada uno de los elementos constitutivos del signo (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, C-468/01 P a C-472/01 P Procter & Gamble/OAMI, y de 30 de junio de 2005, C-286/04 P, Eurocermex/OAMI).

Una vez identificadas las características esenciales del signo, corresponde comprobar si todas estas características responden a la función técnica del producto en cuestión. Pues, como ya hemos dicho, no puede aplicarse esta prohibición del art. 5.1.e) cuando el objeto de la solicitud de registro como marca es una forma de producto en la que un elemento no funcional, como un elemento ornamental o de fantasía, desempeña un papel importante.

En estos casos, la percepción del signo atribuida al consumidor medio no es un elemento decisivo en relación con la aplicación de este motivo de denegación, sino que, como máximo, puede constituir un elemento de apreciación útil cuando se identifican las características esenciales del signo.

Ejemplos de signos a los que se les aplicó esta prohibición:

- M 4051692, tridimensional, en cuya solicitud se incluyó la siguiente descripción “el distintivo tridimensional aportado se compone de una imagen que se corresponde con la vista frontal de una bolsa bicompartimentada con un compartimento para mantequilla y especias y otro compartimento de patatas frescas, incluye la correspondiente a la zona alta de sistema de apertura y cierre de abre fácil”. Fue denegada en virtud del artículo 5.1.e) al considerar que está

exclusivamente compuesta por la forma u otra característica del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico:



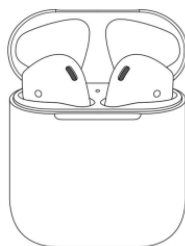
- M 3679295, tridimensional, denegada para instrumentos o aparatos odontológicos (mezcladores para uso dental con dispensadores de dos componentes para aplicaciones dentales):



- M 4096790 para clase 18 en relación con arneses para animales, entre otros. Denegada al entenderse que la forma es necesaria para obtener un resultado técnico:



- M 4028720 para aparatos de reproducción de sonido, entre otros productos de la clase 9. Denegada y confirmada la resolución por la Unidad de Recursos, al entenderse que la forma del producto es necesaria para preservar y cargar la batería de los auriculares, tratándose además de una forma que le da valor sustancial al producto:



3. La forma u otra característica que otorgue un valor sustancial al producto

La finalidad de esta prohibición consiste en que la marca no se convierta de manera generalizada en una protección alternativa al diseño industrial, la propiedad intelectual y las normas sobre competencia desleal, respecto de formas u otras características que pueden ser, entre otras, ornamentales o estéticas y que hagan más atractivo un producto o faciliten su comercialización.

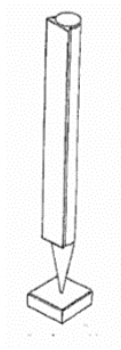
Para aplicar esta prohibición nos tenemos que encontrar ante un supuesto en el que el valor del producto venga dado por la forma o por otra característica que se pretende registrar como marca. El concepto “valor” incluye no sólo el económico, sino también la capacidad de atracción que tenga esa forma o esa característica, que va a llevar a los consumidores a comprar dicho producto debido a su forma u otra característica particular. La jurisprudencia ha destacado que el concepto “valor” no se puede limitar a la forma u otra característica que tenga por fin únicamente un valor artístico o decorativo (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2014, C-205/13 Caso Hauck).

La aplicación de esta prohibición requiere el examen concreto de la forma objeto de la solicitud para decidir si su valor estético puede determinar en mayor medida el valor comercial del producto y la elección del consumidor.

En cuanto a que se entiende por forma, al no existir una definición del concepto de forma, la determinación del significado y del alcance de este término debe efectuarse, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte.

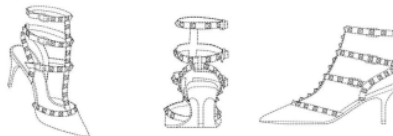
En el contexto del Derecho de marcas, el concepto de forma se entiende generalmente en el sentido de que designa un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio.

En la sentencia del Tribunal General de 6 de octubre de 2011, T-508/08, el tribunal consideró que la forma del altavoz que se solicitó afectaba al valor intrínseco de dicho producto, pues revelaba un diseño muy especial, que sería un elemento muy importante en la elección del consumidor. Además, según el tribunal, de la prueba presentada se desprendería que “ante todo se destacan las características estéticas de dicha forma y que se percibe tal forma como un tipo de escultura pura, alargada e intemporal para la reproducción de música, lo cual, en realidad, la convierte en un elemento esencial”, aunque el consumidor pueda tomar igualmente en consideración otras características del referido producto.

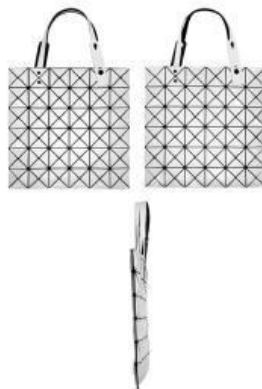


Como ejemplos pueden citarse:

- M 4041434 para zapatos, denegada al entenderse que el signo solicitado está compuesto exclusivamente por la forma que le da valor sustancial a los productos para los cuales se solicita:



- M 3632215 denegada por considerar que estaba compuesta exclusivamente por la forma que da valor a un producto:



4. Marcas no representadas de forma gráfica

La prohibición de registro del artículo 5.1.e) de la Ley de Marcas se aplicará siguiendo las mismas pautas a todos los tipos de marca, con independencia de la forma en que estas se encuentren representadas en el Registro de Marcas. Por lo tanto, los criterios expuestos para el examen de esta prohibición de registro no diferirán cuando la marca solicitada sea una marca sonora, de movimiento, multimedia u holograma representada mediante un archivo de audio o video.

Para más información sobre la aplicación de esta prohibición de registro a estos tipos de marca, puede consultarse el documento "[Nuevos tipos de marca. Examen de los requisitos formales y motivos de denegación](#)".

➤ **LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.f) DE LA LM**

El artículo 5.1. de la Ley de Marcas establece que *“no podrán registrar como marcas los signos siguientes:*

[...]

f) *“Los que sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres”.*

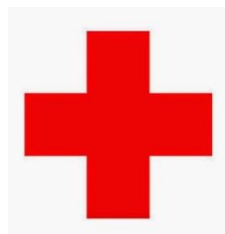
Durante el procedimiento de registro de la marca, esta es la única prohibición que es objeto de examen en dos momentos distintos. En un primer lugar, antes de la publicación de la solicitud con la finalidad de que no se publiquen en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial solicitudes cuyo contenido atente contra el orden público y las buenas costumbres (artículo 18.1 LM). Posteriormente, al realizar el examen de fondo de todas las prohibiciones absolutas una vez vencido el plazo para presentar oposiciones, se analiza que los signos solicitados no sean contrarios al orden público o las buenas costumbres, ni tampoco contrarios a la Ley.

1. Signos contrarios a la Ley

Se trata de aquellos signos cuyo registro está prohibido por disposiciones específicas del ordenamiento jurídico.

Así, por ejemplo, la legislación deportiva española reserva en exclusiva al Comité Olímpico Español el uso del emblema de los cinco anillos entrelazados y de las denominaciones “Juegos Olímpicos”, “Olimpiadas” y “Comité Olímpico”. Lo mismo sucede con “Juegos Paralímpicos”, “Paralimpiadas” y “Comité Paralímpico”, y de cualquier otro signo de identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, cuyo uso queda reservado en exclusiva al Comité Paralímpico Español. (art.77 Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte).

Otro ejemplo es la prohibición de uso del emblema de la cruz roja o de la media luna roja, establecida en el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, tratado internacional ratificado por España en 1952, y que, por lo tanto, forma parte de nuestro Ordenamiento Jurídico.



Así mismo, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, reserva la utilización de la denominación “fundación” sólo a las entidades inscritas en el Registro de Fundaciones.

Algunos ejemplos en los que se ha considerado aplicable dicha prohibición:

- M 3637436 y M 3642800 para servicios médicos de la clase 44:



- M 3572179, solicitada para organización de eventos deportivos, lúdicos y educativos para niños (clase 41):



2. Signos contrarios al orden público

Son contrarios al orden público los signos que atentan directa o indirectamente contra los principios sociales, políticos y jurídicos que informan nuestra sociedad y cultura. A la hora de decidir la posible contrariedad de un signo también se tiene en cuenta el ámbito de los productos o servicios a los que se dirige y el público destinatario de los mismos.

Así, por ejemplo, no serían registrables los emblemas o siglas de organizaciones terroristas o ilegales, los signos consistentes en signos xenófobos, racistas, sexistas, antidemocráticos o que de algún modo atenten contra los principios que son la base del orden constitucional vigente.

Ejemplos:

- M 3006140 fue denegada y confirmada la resolución por la Unidad de Recursos al considerar que se trata de “un signo contrario al orden público y a las buenas costumbres, pues atenta contra los derechos de la mujer y contra los principios básicos de la convivencia social, estando por lo tanto prohibido su registro”:



- M 3566162 fue denegada en virtud del art. 5.1.f) de la Ley de Marcas al presentar a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar:



3. Signos contrarios a las buenas costumbres

Son aquellos signos contrarios a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas. Se trata de un concepto que en ocasiones no es fácil de precisar pues depende de la vigencia social de determinados valores y de la mayor o menor permisividad social.

Para poder determinar este tipo de signos habrá que tener en cuenta el público destinatario de los productos o servicios para los que se solicita el registro. Además, el hecho de que una parte del público pertinente pueda considerar aceptables las expresiones más ofensivas no basta para considerar que se trate de la percepción que se ha de tener en cuenta. La apreciación de si un signo es contrario a las buenas costumbres no puede basarse en la percepción de la parte de dicho público a la que no

ofende nada, ni tampoco en la de aquella que se ofende con gran facilidad, sino que debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable con unos umbrales medios de sensibilidad y tolerancia (sentencia del Tribunal General T-417/10 de 09 de marzo de 2012, ¡Que bueno ye! HIJOPUTA)

Según esta sentencia del Tribunal General, el término «hijoputa» se considera una expresión indudablemente ofensiva en español. En efecto, el término controvertido tiene el mismo significado que “el término «hijo de puta», dado que la omisión de la preposición «de» no cambia el sentido, y que puede ilustrar el significado de estos términos la definición siguiente, extraída del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española: «1. vulg. Mala persona. Insulto». De este modo, el término controvertido se percibe claramente como un insulto en el lenguaje común”. El hecho de que la marca contuviese otros elementos denominativos y gráficos, no fue tenido en cuenta por el Tribunal pues a su entender “la impresión global producida por el signo solicitado no difiere de la que resulta de la toma en consideración del mero término «hijoputa». Y, por ello, concluye diciendo que “el término «hijoputa» contenido en la marca solicitada sería percibido por el público español pertinente como contrario a las buenas costumbres”:



Otros ejemplos de signos distintivos a los que se ha aplicado esta prohibición:

- M 3526631 **LA HOSTIA**, denominativa, para servicios de la cl.43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
- M 3560351 para grupo musical (clase 41):



➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.g)

El artículo 5.1. establece que: “*no podrán registrarse como marca los signos siguientes:*

[...]

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio”.

1. Concepto de signos engañosos

El fundamento que subyace a esta prohibición es mantener la transparencia y competencia leal entre los operadores del mercado. En este sentido, los signos engañosos impiden la transparencia en el mercado ya que pueden llevar a error a los consumidores e influir en sus decisiones de consumo.

El signo engañoso es aquel que desorienta a los consumidores en cuanto a la naturaleza, calidad, origen geográfico, u otras características, de los productos y/o servicios a los que se aplica el signo. Este efecto puede generarse de forma directa o indirecta.

Se considerará que el engaño es **directo** cuando el signo incorpore elementos susceptibles de generar engaño. Este sería el caso, por ejemplo, si el signo hiciese referencia a un lugar concreto reputado en relación con determinados productos, por ejemplo, Suiza en relación con relojes, Bélgica para chocolates o Albacete para cuchillos.

De otro lado, se considerará **indirecto** cuando el signo incorpore elementos que aludan a las características de los productos y/o servicios de una forma sugestiva o evocativa. Podría darse el caso de que el signo incluya la imagen de una oliva y se solicite para aceites, sugiriendo que la oliva es la materia prima utilizada en la elaboración del producto.

Igualmente, el signo debe contemplarse desde la perspectiva del consumidor interesado en adquirir esos productos y/o servicios, de tal modo que si se trata de productos y/o servicios de consumo masivo por la generalidad del público, habrá de tenerse en cuenta las percepciones del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y si el mismo sería susceptible de sufrir engaño; y si se trata de productos y/o servicios dirigidos a un público especializado, será relevante la percepción del tipo medio de consumidor interesado en los mismos (por ejemplo, en relación con artículos de lujo o tecnología) y si este público concreto podría verse engañado por lo que parece sugerir el signo en relación con los productos y/o servicios para los que se pretende registrar.

La prohibición de registro debe basarse en datos objetivos que resulten del propio distintivo, de manera que el engaño se desprenda directamente del signo en relación

con los productos y/o servicios, ya que puede suceder que en relación con determinados productos el signo sea engañoso, pero para otros se considere arbitrario o de fantasía. Por ejemplo, Philadelphia para distinguir quesos.

Por último, debe tenerse en cuenta que la prohibición alude específicamente al carácter engañoso en relación con la naturaleza, calidad o el origen geográfico, si bien se trata de una lista con carácter enunciativo y ello no excluye su aplicación a supuestos no contemplados expresamente donde el signo consista o incluya elementos que puedan inducir al público a error.

Por todo lo dicho, para que pueda aplicarse esta prohibición se requiere que exista discordancia entre lo que el signo indica o sugiere y las características de los productos y/o servicios a los que va a aplicarse y que ello genere unas expectativas sobre el producto o servicio que no se corresponden con la realidad y que son capaces de influir en la demanda y decisión de consumo del público consumidor de los productos y/o servicios de que se trate.

2. Casos concretos

a. Marcas engañosas en cuanto a la naturaleza y calidad

- M 4093972 solicitada y concedida para frutas y verduras, así como otros productos de la clase 29, con indicación de que “todos ellos obtenidos por métodos de producción ecológica”:



- M 4099407 solicitada para aceites y grasas para uso alimenticio, así como otros productos de la clase 29. Concedida tras la limitación, en relación con el aceite, indicando que se trata de “aceites y grasas de oliva para uso alimenticio”:



- M 4002586 solicitada para pan, productos de pastelería y confitería de la clase 30. Concedida tras la limitación en la que se especifica que son “elaborados de forma artesanal”:



b. Marcas engañosas en cuanto al origen geográfico

- N 0387259 **ACEITE DE ANDALUCÍA**, denominativo, solicitado en cl. 29 para aceites y grasas comestibles. Denegado al no indicarse en la lista de productos que los mismos proceden de esa zona, que tiene atribuida para tales productos una calidad y características especiales.
- M 4045142 solicitada para atún, conservas de pescado y otros productos de la clase 29. Concedida tras la limitación, en relación con el atún, indicando que se trata de “atún rojo procedente de Tarifa”:

JC MACKINTOSH
ATÚN ROJO SALVAJE DE TARIFA

- M 4090241 solicitada para sake y sucedáneos del sake en clase 33. Concedida tras la limitación, indicando que se trata de “sake elaborado en Coria”:

*Antonio Bizcocho
sake de Coria*

- M 3684869 solicitada y concedida en cl. 30, al especificar que se trata de “bebidas a base de chocolate belga”, toda vez que el chocolate belga cuenta con unas características especiales:



c. Marcas engañosas en cuanto a la existencia de una vinculación o respaldo oficial

Son supuestos donde parece existir un patrocinio o respaldo oficial con algún tipo de órgano representativo o administrativo.

Como ejemplos de denegación por incurrir en esta prohibición, pueden considerarse:

- N 0387566 solicitado en cl. 35 por un particular, dando la impresión de contar con el respaldo de un organismo oficial:



- M 3744361 solicitada en cl. 35 por un particular:



➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.h)

El artículo 5.1. establece que: “no podrán registrarse como marca los signos siguientes:

[...]

h) Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas”.

Por tanto, el precepto se remite a la legislación nacional, de la Unión y a acuerdos internacionales sobre la materia, de tal manera que se impide el registro de aquellos signos que vulneren dicha legislación o acuerdos internacionales. Al respecto, la legislación de la Unión y nacional sobre la materia es, fundamentalmente, la siguiente: Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, Reglamento (UE) 2019/787, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril, Reglamento (UE) 251/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero y la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

Esta prohibición cuenta con un doble fundamento, de un lado la protección de los *productores*, para garantizar la competencia leal de los mismos en el mercado y que no se utilice, para productos o servicios que no cumplen los requisitos para beneficiarse de ello, la alusión a una denominación de origen protegida -DOP en adelante- o indicación geográfica protegida -IGP en adelante- a fin de atraer al público consumidor; de otro lado, se protege a los *consumidores*, ya que pueden verse influenciados en sus decisiones de consumo por las especiales características y calidad atribuidas a los productos amparados por una DOP/IGP.

Una de las novedades de la reforma de la Ley de Marcas es la incorporación de la prohibición específica relativa a las DOP e IGP con autonomía propia. A diferencia de la anterior redacción, la actual no se refiere específicamente a la infracción de vinos o bebidas espirituosas amparados por una DOP o IGP, sino que quedan protegidas todas las DOP/IGP/IG de **productos agroalimentarios, vinos, bebidas espirituosas y productos vitivinícolas aromatizados** nacionales, de la Unión Europea y de terceros países con los que la Unión Europea o España tenga suscrito un acuerdo en aquellos supuestos donde el signo solicitado entre en conflicto con una DOP/IGP y los productos no se encuentren amparados por la misma.

Por denominación de origen se entiende:

- i) el nombre que identifica a un producto originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente un país;
- ii) cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él y;
- iii) cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida.

Por indicación geográfica se entiende:

- i) el nombre que identifica un producto originario de un lugar determinado, una región o un país;
- ii) que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico y;
- iii) de cuyas fases de producción, al menos una tenga lugar en la zona geográfica definida.

Específicamente, en relación con los **productos agroalimentarios**, el art. 14.1 del Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, establece que el registro de marca cuyo uso infrinja lo dispuesto en el art.13.1 del presente Reglamento y se refiera a un producto del mismo tipo que la DOP/IGP o comparable, será denegado si la solicitud de marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de registro de la DOP/IGP.

Las DOP/IGP de productos agroalimentarios de la Unión Europea y de terceros países con los que la Unión Europea tenga suscrito un acuerdo pueden consultarse en las bases de datos de acceso público E-Ambrosia y GI View.

Ejemplos donde se consideró de aplicación esta prohibición serían:

- M 4084816 solicitada en clase 29 para embutido de cerdo procedente de Extremadura. Concedida tras la limitación indicando que se trata de “embutidos de cerdo procedente de Extremadura y amparado por la DOP Dehesa de Extremadura”:



- M 4000767 solicitada y concedida en clase 29 para “jamones y paletas amparados en la DOP Jabugo”, así como la venta de tales productos en clase 35:



- M 3720071 solicitada para legumbres y verduras en conserva, secas y cocidas, así como espárragos en conserva, entre otros productos alimenticios de la clase 29. Concedida por la Unidad de Recursos al presentar limitación, en relación con los espárragos en conserva, indicando que los mismos están “amparados por la IGP Espárragos de Navarra”:



En el ámbito de las DOP/IGP de **vinos**, el art. 102 del Reglamento (UE) 1308/ 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, establece que el registro de una marca que contenga o consista en una DOP/IGP que no se ajuste a la especificación del producto en cuestión cuya utilización se contemple en los supuestos previstos en el art. 103.2, se denegará cuando la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la DOP/IGP. La Comisión Europea cuenta con E-Ambrosia y GI View, siendo ambas bases de datos accesibles al público, que recogen las DOP/IGP de vinos de los Estados Miembros y de terceros países con los que la Unión Europea tenga suscrito un acuerdo.

Ejemplos de ello serían:

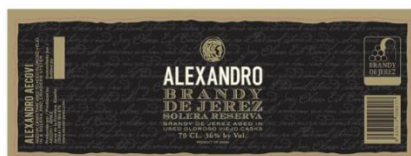
- M 4100962 **EL SECRETO DE FINCA ELEZ**, denominativa, solicitada en clase 33 para vinos y concedida tras la limitación indicando que se trata de “vinos amparados por la DOP Finca Elez”.
 - M 3707161 **VENTA JALON DE RIOJA VEGA**, denominativa, solicitada en clase 33 para vinos adscritos a DO Rioja, limitado tras el suspenso de fondo a vinos amparados a la D.O. Calificada “Rioja”.
- M 4083149 **OTIS TARDA ORGANIC WINE RIOJA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA**, figurativa, solicitada en clase 33 para vino ecológico perteneciente a la Denominación de Origen Calificada Rioja, limitado tras el suspenso a vino ecológico amparado por la DOPC Rioja.



Las IG de **bebidas espirituosas** se encuentran reguladas en virtud del Reglamento (UE) 2019/787, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril, cuyo art. 36.1 está dedicado a la relación de las mismas con marcas, estableciendo que se rechazará o invalidará el registro de marcas que incluyan o consistan en una indicación geográfica registrada que identifique a una bebida espirituosa si su uso pudiera dar lugar a las situaciones contempladas en el art. 21.2 del mencionado Reglamento. Las bases de datos E-Ambrosia y GI View contienen las indicaciones geográficas registradas en la Unión Europea para bebidas espirituosas en los Estados Miembros y terceros países con los que la Unión Europea haya suscrito un acuerdo.

Algunos supuestos serían:

- M 3502922, solicitada en cl. 33 para Brandy de Jerez y concedida tras la limitación presentada en la contestación al suspenso de fondo, con indicación de que se trata de “brandy amparado por la DOP Brandy de Jerez”:



- M 3516643 solicitada en cl. 33 para anís de Chinchón (licor) y concedida tras la limitación a “anís (licor) amparado por la IGP Chinchón”:



Por último, el Reglamento (UE) 251/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, delimita el ámbito de protección de las **IG de productos vitivinícolas aromatizados** en su relación con las marcas al establecer en su art.19 que se denegará la solicitud de marca que constituya una utilización de la IG de conformidad con lo regulado en el art. 20.2 del mencionado Reglamento y se refiera a un producto vitivinícola aromatizado cuando la presentación de la solicitud se presente con posterioridad a la fecha de presentación en la Comisión de la solicitud de protección de la IG.

Cuando el signo solicitado incurra en esta prohibición se procederá al suspenso de fondo con indicación acerca de si existe la **posibilidad de subsanarlo** limitando la lista de productos solicitados indicando que los mismos se encuentran amparados por la DOP/IGP en cuestión.

➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.i)

El artículo 5.1. establece que: *“no podrán registrarse como marca los signos siguientes:*
[...]

i) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a los términos tradicionales de vinos.

El fundamento de esta prohibición coincide con el establecido en la prohibición de registro anterior, esto es, la protección tanto de productores como de consumidores y, tras la reforma de la Ley de Marcas, se configura como una prohibición de registro autónoma y separada.

Los términos tradicionales de vinos están regulados en el Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre, y en el Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018 que completa el Reglamento ya mencionado.

El art. 112 del Reglamento (UE) 1308/2013 los define como las expresiones tradicionalmente empleadas en los Estados miembros para indicar:

- 1) Que el producto está acogido a una DOP/IGP conforme a la legislación de la Unión Europea o nacional o;
- 2) el método de elaboración o envejecimiento o la calidad, color, tipo de lugar, o un acontecimiento concreto vinculado a la historia del producto acogido a una DOP/IGP.

En este caso se utiliza como una **descripción de las características del producto** en relación con los métodos de elaboración o envejecimiento, entre otros, vinculado a la historia del producto. Por ejemplo: “añejo”, “fino”, “crianza”.

El art. 32 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 del Parlamento Europeo y del Consejo establece que se rechazará la solicitud de registro de marca cuando contenga o consista en un término tradicional que no respete la definición ni las condiciones de utilización del mismo, de conformidad con el art. 112 del Reglamento (UE) 1308/2013, siempre que se corresponda con alguno de los siguientes productos: vino, vino de licor, vino espumoso, vino espumoso de calidad, vino aromático espumoso de calidad, vino de aguja, vino de aguja gasificado, mosto de uva parcialmente fermentado, vino de uvas pasificadas, vino de uvas sobremaduradas (enumerados en anexo VII, parte II)

En este punto es importante destacar que los términos tradicionales se protegen en el **idioma en el que están registrados** y con **respecto a las categorías de productos vitivinícolas** para los cuales se encuentra registrado, pues a diferencia de lo que ocurre con las DOP/IGP, el ámbito de aplicación no alcanza a las traducciones ni a productos comparables, sino únicamente a los enumerados en el párrafo anterior.

Los términos tradicionales registrados se encuentran en la base de datos de acceso público E-Ambrosia.

Pueden considerarse los siguientes ejemplos:

- M 3642007 solicitada en cl. 33 para vino fino, limitada tras el suspenso de fondo a “vino fino amparado en la DOP Montilla-Moriles”, toda vez que Fino es un término tradicional de la mencionada DOP:



- M 3502238 solicitada en cl. 33 para bebidas alcohólicas (excepto cervezas); vinos y vinos espumosos. Concedida tras la limitación presentada al contestar al suspenso de fondo para “vinos de crianza elaborados con uva tempranillo”, toda vez que Crianza es un término tradicional que se aplica únicamente a vinos, salvo los espumosos, vinos de aguja y vinos de licor, que cumplan con determinadas condiciones:



Por todo ello, cuando se solicite un signo para vinos (clase 33) que entre en conflicto con un término tradicional, el mismo estará incurso en esta prohibición de registro y así se hará constar en el suspenso de fondo con indicación, si procede, sobre si tal prohibición **puede subsanarse** indicando que los productos solicitados son conformes con la definición y las condiciones de utilización del término tradicional.

➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.j)

El artículo 5.1. establece que: “no podrán registrarse como marca los signos siguientes:

[...]

j) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas”.

Al igual que en los dos casos anteriores, esta prohibición de registro constituye una novedad. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con las DOP/IGP, en el caso de las especialidades tradicionales garantizadas -ETG en adelante- no existe un vínculo con el origen geográfico de los productos, sino que **refleja la tradición ligada a un determinado producto y que le otorga un valor añadido**.

Las ETG se encuentran reguladas en el Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, cuyo art. 18 las define como el nombre que describe a un producto o alimento específico que:

- a) sea el resultado de un método de producción, transformación o composición que correspondan a la práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento o;
- b) esté producido con materias primas o ingredientes que sean los utilizados tradicionalmente.

El mencionado Reglamento delimita el alcance de la protección al estipular que las ETG están protegidas contra todo uso indebido, imitación o evocación y contra cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor, de tal modo que, **si una solicitud de marca usa indebidamente, imita o evoca una ETG se encontrará incurso en esa causa de prohibición de registro.**

Por último, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el art. 23 del Reglamento, esta prohibición no será aplicable en aquellos supuestos donde los productos amparados por el signo solicitado sean conformes con el pliego de condiciones que les sea de aplicación (los pliegos de condiciones se publican en el Diario Oficial y son accesibles en la base de datos E-Ambrosia). Por ello, en aquellos supuestos donde el signo solicitado entre en conflicto con una ETG protegida, se hará constar en el suspenso de fondo, con indicación, si procede, sobre si la prohibición de registro **puede subsanarse** indicando que los productos solicitados son conformes con el pliego de condiciones de la ETG.

Como ejemplo podría considerarse:

- M 3669417 solicitada en cl. 29 para jamones serranos. Concedida tras la limitación presentada en la contestación al suspenso de fondo para: “jamón serrano amparado por la especialidad tradicional garantizada Jamón Serrano, de acuerdo con el pliego de condiciones establecido y certificado por una entidad de certificación”, toda vez que jamón serrano es una ETG:



➤ LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.k)

El artículo 5.1. establece que: “no podrán registrarse como marca los signos siguientes:

[...]

- k) Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o

España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.”

Otra de las novedades introducidas por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, ha sido la inclusión expresa de una prohibición al registro como marca de denominaciones de obtenciones vegetales en el artículo 5 de la Ley de Marcas. En este sentido, el referido artículo 5.1.k) establece la prohibición de registrar como marca determinados signos que entren en conflicto con denominaciones de variedades vegetales protegidas.

La denominación de una variedad vegetal protegida tiene la función de identificar a una variedad vegetal concreta y, como tal, constituye una designación genérica no apropiable en exclusiva por nadie, al ser de obligatoria utilización por los comercializadores de dicha variedad. La regulación de esta figura a nivel nacional la encontramos en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (“Ley 3/2000”); aunque también son aplicables en España las siguientes normas internacionales para la protección de las variedades vegetales: el Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (“Reglamento 2100/94”) y el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre 1978 y el 19 de marzo 1991 (“Convenio UPOV”).

La aplicación de la prohibición del artículo 5.1.k) requiere, de conformidad con lo previsto por dicha norma, que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el signo cuyo registro como marca se solicita consista en la denominación de una obtención vegetal anterior o la reproduzca en sus elementos esenciales.

La prohibición del artículo 5.1.k) exige que la marca solicitada esté compuesta exclusivamente por la denominación de la obtención vegetal (“consista en”) o que, estando integrada por otros elementos adicionales, la reproducción de la denominación de la obtención vegetal constituya uno de los elementos esenciales de la marca.

2. Que dicha denominación anterior se hubiera llegado a registrar conforme al Reglamento 2100/94 o a la Ley 3/2000, o conforme a los acuerdos internacionales que establezcan la protección de las obtenciones vegetales en los que sea parte la Unión Europea o España.

En cuanto a la fecha relevante a los efectos de la aplicación de esta prohibición, se entenderá por “denominación de una obtención vegetal anterior” aquella denominación cuyo registro hubiera sido aprobado por la autoridad competente antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud de registro de la marca siguiendo los procedimientos previstos por alguna de las normas mencionadas.

La aplicación de esta prohibición es independiente de que la protección de la variedad vegetal en cuestión ya hubiera expirado o hubiera sido cancelada u objeto de renuncia. Tal y como se establece en las distintas normas aplicables, *“ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la variedad podrá obstaculizar la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor”* (Vid. art. 47.2 de la Ley 3/2000 y, en similares términos, el art. 17.3 del Reglamento 2100/94 y el art. 20.1.b) del Convenio UPOV). Por lo tanto, lo importante a estos efectos es que la denominación se haya llegado a registrar conforme a esta normativa en algún momento, con independencia de la vigencia de dicho registro en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de examen.

3. Que el registro del signo se solicite para variedades vegetales de la misma especie para las que se hubiera registrado la denominación de la obtención vegetal o para variedades vegetales de especies estrechamente conexas.

Por último, esta prohibición solo puede aplicarse a aquellas marcas que se soliciten para proteger plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, hortalizas frescas o productos equivalentes; y siempre que estos se refieran a una variedad vegetal de la misma especie para la que se hubiera llegado a registrar la denominación de la obtención vegetal o de especies estrechamente conexas. Este concepto de “especies estrechamente conexas” debe entenderse como equivalente al de “especie vecina” o “especie estrechamente relacionada” utilizado en la normativa sobre protección de las variedades vegetales. Por ello, a los efectos de valorar si estamos ante especies estrechamente conexas, puede consultarse el Anexo I de las Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV¹.

Como ejemplo de lo anterior, salvo las excepciones indicadas en la Parte I del citado anexo, todas las especies pertenecientes a un mismo género botánico serán consideradas especies conexas. Del mismo modo, el trigo, perteneciente al género *Triticum*, es una especie estrechamente conexas del centeno, perteneciente al género *Secale*, al estar ambos géneros incluidos dentro de la misma clase de la Parte II del anexo: la clase 201.

Teniendo en cuenta las pautas de aplicación de esta prohibición absoluta, en caso de existir un conflicto entre la marca solicitada y la denominación de una obtención vegetal anterior podrá subsanarse el motivo del suspenso excluyendo de la lista de productos y servicios aquellos relativos a la especie vegetal a la que pertenezca la variedad vegetal en cuestión; así como, en su caso, aquellos relativos a las especies estrechamente conexas a dicha especie vegetal.

¹ Páginas 12 a 15 del documento UPOV/INF/12/5 disponible en la URL https://www.upov.int/edocs/infdocs/es/upov_inf_12.pdf.

También es posible anticiparse a un eventual suspenso realizando una búsqueda de anterioridades previa a presentar la solicitud de registro. Para realizar una búsqueda de denominaciones registradas por las distintas autoridades nacionales y regionales competentes para el registro de obtenciones vegetales, puede consultarse la base de datos de búsqueda de denominaciones PLUTO de la UPOV².

Ejemplos de signos en los que ha habido un suspenso en base a esta prohibición:

- M 4035281 solicitada para varios productos de la clase 31, y concedida tras la limitación de los productos inicialmente solicitados excluyendo el lino, la linaza, la colza, la lechuga, el césped, el cardo azul y la cebolla, ya que entraba en conflicto con la denominación “Aquarius”:



➤ **LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DEL ART. 5.1.I), m), n): MARCAS QUE CONSISTEN O CONTIENEN SIGNOS OFICIALES**

El artículo 5.1. establece que: “no podrán registrarse como marca los signos siguientes:

[...]

l) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

m) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.

n) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente”

El art. 5.1 LM recoge en sus letras l), m) y n) tres prohibiciones absolutas referentes al registro de marcas que incorporan signos oficiales especialmente protegidos por su elevado interés público.

² <https://www.upov.int/pluto/es/>

Estas prohibiciones tienen por objeto evitar el registro como marca de signos que consistan, incluyan o imiten emblemas de Estado, símbolos oficiales u otros signos de interés público, a menos que medie la debida autorización.

Existe un interés público en mantener estos signos al margen del tráfico empresarial, otorgándoseles una especial protección, para que no se ataque el derecho de los estados a controlar la utilización de los símbolos de su identidad y soberanía e indirectamente, además, para que no se induzca al público a error en cuanto al origen de los productos o servicios a los que se atribuya la marca. En definitiva, para que sólo sean utilizados conforme a la función que les es propia sin generar un aprovechamiento indebido por parte de ningún empresario.

El precepto distingue tres prohibiciones: la relativa a los emblemas de España y de sus administraciones públicas territoriales (art. 5.1.l); la que afecta a los signos protegidos en virtud del art. 6 ter CUP (art. 5.1.m); y, por último, la que acoge otros signos distintos de los mencionados que sean de interés público (art. 5.1.n).

1. Signos oficiales españoles (art. 5.1.l) LM

El art. 5, apartado 1, letra l), prohíbe el registro como marca de los signos que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

El objeto de esta prohibición es excluir el registro de marcas que reproduzcan o imiten los emblemas del Estado español. En la protección se incluye el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas tanto de España como de sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales.

La prohibición no se extiende a las *denominaciones* de España, o de sus entes territoriales, que estarán sometidas a las demás prohibiciones que afectan a las indicaciones geográficas. [En particular, será denegada la marca si se trata de una indicación de procedencia descriptiva del origen geográfico (art. 5.1.c) o engañosa por poder inducir a error sobre el origen del producto o servicio y/o dar una falsa idea de oficialidad (art. 5.1.g)].

La protección se otorga tanto frente a la “reproducción” como frente a la “imitación” de los emblemas protegidos, y tanto si la marca que se solicita consiste en el emblema protegido como si contiene dicho emblema como un elemento de la misma.

La prohibición del art. 5.1.l) puede superarse si se presenta la debida autorización. Ahora bien, se denegará el registro de la marca, a pesar de mediar la correspondiente autorización, si el signo solicitado resulta incurso en otra prohibición absoluta de registro.

Ejemplos de denegación por la OEPM:

- M 2531466 para productos de las clases 6, 14, 24 y servicios de la clase 42, representativa del escudo de España incluyendo signos masónicos y en la que no se aportó autorización alguna:



- M 3585519 **LANAS MADRID** para servicios de venta de lanas, algodones y otros productos de la clase 35, denegada entre otros motivos por consistir su elemento gráfico en una imitación del emblema del Ayuntamiento de Madrid, sin mediar la debida autorización:



- M 4034005 **C.F TALAVERA DE LA REINA** para servicios de la clase 41, denegada por contener una imitación o reproducción del escudo municipal de Talavera de la Reina y de la Corona Real, sin la debida autorización:



2. *Signos protegidos por el art. 6 ter CUP (art. 5.1.m) LM)*

El art. 5, apartado 1, letra m), prohíbe el registro como marca de los signos que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.

El art. 6 ter CUP resulta aplicable a los Estados parte del Convenio de París, así como, a los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sean o no parte de dicho Convenio, en aplicación de las disposiciones del ADPIC.

En virtud de lo dispuesto en el art. 6 ter, apartado 1, letras a) y b) del CUP, se deberá rechazar el registro, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las mismas, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico, de los siguientes signos:

- Escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión de París (y de todos los Miembros de la OMC).
- Signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos.
- Escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión de París sean miembros.

Se trata de impedir el registro de marcas que sean idénticas o se asemejen a emblemas de Estado, pues el registro de estos signos y su utilización vulneraría el derecho del Estado a controlar el uso de los símbolos de su soberanía, y además podría inducir al público a error en cuanto al origen de los productos/servicios a los que las marcas se aplicaran.

Los emblemas de Estado y signos y punzones oficiales quedan protegidos no sólo contra el registro de marcas que sean idénticas a ellos sino también de marcas que los incorporen como elementos de las mismas, así como contra la inclusión en esas marcas de toda imitación de ellos desde el punto de vista heráldico.

No resultan especialmente protegidas las denominaciones de los Estados, que estarán sometidas a las demás prohibiciones que afectan a las indicaciones geográficas, en particular, será denegada la marca si se trata de una indicación de procedencia descriptiva o engañosa.

Ejemplos marcas registradas en la OEPM:

- M 3619342 para servicios de la clase 44:



- M 3518571 **VIVA SUECIA**, figurativa, para servicios de la clase 41.



La protección otorgada se extiende a los emblemas, y también a las siglas y denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, si bien con algunas limitaciones:

1. Se exceptúan de la protección por este apartado aquellos emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección (art. 6 ter b) *in fine*).

Como se indica en la Guía para la aplicación del Convenio de París se trataría de evitar una doble protección cuando estos signos están ya protegidos por un convenio como el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, que protege el emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco, las palabras “Cruz Roja” o “Cruz de Ginebra” y otros emblemas análogos.

2. Se faculta a los Estados miembros para no prohibir el registro de una marca contra la que se invoca la protección cuando no puede sugerir al público un vínculo entre la organización de que se trate y el emblema, sigla o denominación, o si no resulta verosímil que pueda inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización (art. 6 ter c)).

En relación con la prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía, el art. 6 ter, apartado 2, establece otra limitación, pues dicha protección sólo se aplicará en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar a aquellas en las que se aplican los signos o punzones.

La prohibición analizada puede superarse si se aporta la autorización de la autoridad competente. Los nacionales de cada país que estén autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos, aunque exista semejanza con los de otro país (art. 6 ter. 8.CUP).

Para posibilitar la aplicación de estas disposiciones el art. 6 ter CUP establece un sistema de comunicación internacional de la lista de emblemas protegidos por los Estados que está gestionado en la actualidad por OMPI. Las banderas de los Estados quedan protegidas sin necesidad de notificación. La protección de los emblemas, siglas y denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales depende de su comunicación. El art. 6 ter CUP prevé además un sistema de protección de los derechos adquiridos por terceros con anterioridad.

Ejemplos de denegación por la OEPM:

- M 3592846 para servicios de “educación y formación” en clase 41, por contener el emblema de Naciones Unidas sin aportar la debida autorización para su registro como marca (aportó una autorización solamente para el uso del emblema):



- M 2811993 para servicios de la clase 41, confirmada la resolución por la Unidad de Recursos, al contener la bandera de la Unión Europea sin que se hubiera aportado la oportuna autorización:



- M 3720392 para servicios de la clase 35, por contener la bandera de la UE, sin la debida autorización:



- M 4021967 denegada al contener su distintivo una reproducción o imitación del Escudo del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos protegido por el art.6 ter del CUP, sin mediar en el expediente la correspondiente autorización:



3. Otros signos de interés público (art. 5.1. n) LM

El art. 5, apartado 1, letra n), prohíbe el registro como marca de los signos que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.

Para facilitar la aplicación de esta prohibición la Disposición adicional novena, apartado c) de la Ley de Marcas, dispone que a los efectos del examen de fondo de las prohibiciones absolutas que ha de efectuar la OEPM, deberá comunicársele por los órganos competentes de las distintas Administraciones públicas, los signos de interés público que, conforme a lo previsto en la letra k) (actualmente letra n) del art. 5.1 hayan de ser protegidos.

En este apartado se incluye el símbolo del euro, definido por la Comisión Europea.

Ejemplos de denegaciones en la OEPM:

- M 3633140 para servicios de las clases 35 y 39, entre otros, por reproducir o imitar el símbolo del euro, sin que conste la autorización pertinente:



➤ LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA: ART 5.2 LM

El artículo 5.2. establece que:

2. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) y d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.”

Los motivos absolutos de denegación contemplados en el art. 5, apartado 1, letras b), c) y d) de la Ley de Marcas, no impiden el registro de una marca si ésta ha adquirido carácter distintivo para los productos o servicios para los que se solicita el registro como consecuencia del uso que se ha hecho de ella. En este caso el signo sería registrable como marca como consecuencia de la distintividad sobrevenida sobre él (*secondary meaning*).

En este sentido, el artículo 5.2 de la Ley de Marcas prevé que un signo puede adquirir, mediante el uso que se haga de él, un carácter distintivo que no tenía inicialmente y puede, por tanto, ser registrado como marca. Así pues, el signo adquiere mediante el uso el carácter distintivo que es condición para su registro. Por lo tanto, lo establecido en este apartado 2 del artículo 5 implica que un signo puede ser registrado cuando haya sido utilizado como marca durante un tiempo suficiente y de una manera que permita que al menos una parte significativa o considerable del público pertinente o de los sectores interesados considere que se trata de una marca e identifique, gracias a ella,

los productos o servicios de que se trata, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada.

Por consiguiente, esta disposición introduce una atenuación importante a la norma prevista en el artículo 5, apartado 1, letras b), c) y d), según la cual será denegado el registro, respectivamente, de las marcas que carezcan de carácter distintivo, de las marcas descriptivas y de las que se compongan exclusivamente de indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

En este sentido, el Tribunal Supremo afirma que “una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida (*secondary meaning*), de tal manera que se pueden registrar signos que no «sirven» para distinguir, pero que, de hecho, «distinguen»” (STS 328/2016 Botella Cointreau).

Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

En cuanto a los factores que deben tenerse en cuenta al determinar si un signo puede protegerse como marca por haber adquirido distintividad sobrevenida, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de mayo de 1999, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, caso Windsurfing Chiemsee, enumera los siguientes:

- La cuota de mercado poseída por la marca
- La intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca
- La importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionar la marca
- La proporción de los sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole una procedencia empresarial gracias a la marca
- Las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

Las cuestiones fundamentales a la hora de reconocer a nivel registral la distintividad adquirida de un signo se centran en cómo considerar el “uso previo” de dicho signo y qué pruebas y evidencias deberá aportar el solicitante para fundamentar su reivindicación de distintividad adquirida.

1. El uso previo

La condición indispensable es que el uso a probar sea un uso efectivo, es decir, que el titular pueda probar la utilización de la marca de manera no meramente aparente o para

crear cierta imagen superficial y que dicha utilización haya tenido una entidad suficiente en el mercado para permitir superar la inicial ausencia de distintividad del signo y producir una imagen de marca en la mente de los consumidores.

Entre las circunstancias o condiciones previas para reconocer el uso válido a estos efectos y poder valorarlo destacan las siguientes:

a. Lugar del uso

Se considera que el lugar de referencia es el territorio español o una parte relevante del mismo. La exigencia de la extensión territorial puede matizarse si se dan condiciones específicas en los productos o servicios a cubrir o en sus condiciones de comercialización que permitan dar mayor peso a ciertas zonas geográficas con clara vinculación con el ámbito aplicativo. Por otro lado, puede presentarse el caso de una marca que pueda incurrir en una prohibición absoluta únicamente en una parte del territorio (palabras descriptivas o genéricas en lenguas co-oficiales) por lo que el examen sobre la distintividad adquirida deberá realizarse tomando como referencia fundamental dicho territorio, al ser en éste en el que ha de probarse la adquisición de aquélla.

b. Tiempo del uso

En cuanto a la fecha con respecto a la que debe establecerse el carácter distintivo adquirido por el uso, las pruebas deberán demostrar que tal carácter se adquirió previamente a la fecha de concesión del registro.

Lo más probable es que el carácter distintivo se haya adquirido como consecuencia del uso prolongado de la marca. Cuanto más tiempo hayan visto la marca los consumidores y usuarios, mayor probabilidad habrá de que la vinculen con un origen empresarial concreto.

Sin embargo, hay ocasiones en las que intervienen otros factores que pueden compensar la brevedad del uso. Por ejemplo, si los productos o servicios son objeto de una campaña publicitaria importante o el signo para el que se ha solicitado registro es una mera variante de un signo con un uso prolongado, podría suceder que el carácter distintivo adquirido se logre con rapidez.

La evaluación de ese posible carácter distintivo adquirido en un tiempo breve, seguirá los criterios generales relativos a la magnitud del uso, el territorio, la fecha pertinente o el público destinatario. La única particularidad se refiere a la duración del uso y la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, el logro de un carácter distintivo adquirido pueda ocurrir de manera muy rápida e incluso instantánea.

c. Público de referencia

A la hora de valorar la adquisición de distintividad no hay que olvidar cuál es el público de referencia para el ámbito aplicativo cubierto por la marca solicitada. Por ello, el carácter distintivo debe evaluarse en relación con la percepción del consumidor medio

de la categoría de productos o servicios reivindicados. Estos consumidores se consideran razonablemente bien informados, atentos y perspicaces. La definición del público de referencia está vinculada al examen de los destinatarios de los productos o servicios de que se trate, puesto que la marca debe desempeñar su función esencial en relación con ellos.

d. Ámbito aplicativo

Como elemento de valoración fundamental debe haber coincidencia entre los productos y/o servicios solicitados y aquellos en los que se pretende demostrar un uso o habrá que reducir el alcance de la distintividad adquirida a la efectivamente probada.

En consecuencia, las pruebas presentadas deberán demostrar la existencia de un vínculo entre el signo y los productos y servicios para los que se solicite dicho signo, estableciendo que los sectores interesados, o al menos una parte significativa de estos, identifican el producto gracias a la marca, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada

2. *Pruebas de la distintividad adquirida*

El examen de las pruebas presentadas por el solicitante sobre el uso ha de centrarse tanto en su extensión territorial y cuantitativa como en su efectividad para haber dado lugar a que el consumidor considere el signo a examen como una marca comercial operativa y no un mero signo descriptivo, usual o carente de distintividad.

Las pruebas deberán ser claras y convincentes. Para determinar el carácter distintivo adquirido por el uso, la jurisprudencia no prescribe porcentajes fijos de penetración o reconocimiento del mercado por parte del público destinatario. Las pruebas deben demostrar que una proporción significativa del público percibe la marca como un elemento identificativo de los productos o servicios específicos procedentes de una determinada empresa.

Como ejemplo de lo anterior puede citarse la STS Sala de lo Contencioso Administrativo de fecha 2/12/2013, recurso 4301/2012 Orange, en la que el Tribunal Supremo “destaca la insuficiencia de la prueba practicada por la solicitante del nuevo signo para acreditar que los consumidores identificasen o asociasen en España el cuadrado naranja con la procedencia empresarial de los productos o servicios de Orange”.

Entre los medios de prueba que pueden contribuir a poner de relieve el carácter distintivo adquirido por el uso figuran:

a. Cifras de facturación

La presentación de cifras y datos de facturación es uno de los elementos que mejor puede probar un esfuerzo exitoso por parte del titular en su intención de convertir el signo a examen en una marca genuina y cómo una facturación de suficiente entidad

(que tenga en cuenta las condiciones sobre el uso de la marca ya expuestas) puede mostrar el éxito en la implantación del signo en el mercado como una marca válida. Con todo, ha de evitarse imponer los mismos criterios en la consideración de las cifras de facturación debiendo valorarse cada caso en sus circunstancias concretas (p.ej. no parece razonable comparar cifras de facturación de productos alimentarios de uso más o menos cotidiano como el pan, el café o la leche con productos de claro carácter estacionario como sería el turrón, cuya facturación se concentra en períodos muy determinados y cíclicos).

Serían admisibles como pruebas facturas, informes anuales o cifras de volumen de negocio, entre otras.

b. Publicidad y encuestas

El esfuerzo publicitario realizado sobre el signo destinado a distinguir un producto o servicio puede tener un indudable efecto en la adquisición de una vinculación entre el signo usado y determinados productos o servicios, permitiendo que pueda configurarse como marca. Por ello es razonable aceptar pruebas del esfuerzo publicitario y de sus resultados en forma de encuestas o mediciones que determinen el grado o porcentaje en que el signo en cuestión es o no percibido por el consumidor de referencia como una marca más en el correspondiente sector de mercado. Con todo, la mayor o menor exhaustividad de la encuesta o encuestas presentadas, junto a la reputación de la entidad que la realiza, son claves para valorar la verosimilitud y aptitud de los datos aportados.

Podrían aportarse a efectos probatorios cifras e informes de inversión en publicidad, en anuncios publicitarios (recortes de prensa, carteles en vallas publicitarias, anuncios en televisión), junto con pruebas de su intensidad y alcance.

c. Ejemplares y muestras

Nada prejuzga la posibilidad de que el solicitante presente muestras del uso previo de la marca solicitada en diferentes formatos (folletos, catálogos, listas de precios, etc.) que revelen dicho uso, siempre que pueda aseverarse que su existencia es previa a la fecha de concesión y que el uso del signo presente en dichos soportes sea claramente a título de marca.

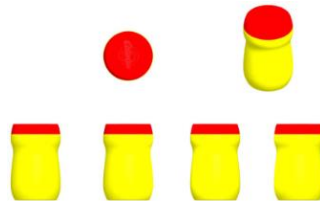
d. Certificaciones de organismos ligados a la actividad comercial

De manera similar a los casos de marca notoria o renombrada, la presentación de certificaciones emitidas por ciertos organismos como las Cámaras de Comercio u otras asociaciones mercantiles y profesionales, informando sobre la utilización del signo en la actividad comercial y certificando ciertas condiciones sobre los hechos en cuestión, es un elemento que debe valorarse al haber sido considerado pertinente incluso por el Tribunal Supremo (STS 31/10/1997).

Estas declaraciones y certificaciones, dado que proceden de fuentes independientes, tendrán valor probatorio siempre que identifiquen con precisión y se refieran específicamente a la marca solicitada.

Como ejemplos de signos concedidos tras el análisis de la prueba aportada para acreditar la distintividad adquirida por el uso, pueden considerarse:

- M 3096684 para cacao en polvo de la clase 30:



- M 4046675 para crema cosmética para la piel de la clase 3 del Nomenclátor Internacional de Niza:



- M 4080285 para marcadores y marcadores fluorescentes y otros productos de la clase 16:

