LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS NO VISUALES. UN ESTUDIO ALEJADO DE LA TEORÍA DE LAS FUNCIONES DE LA MARCA

Por Blanca TORRUBIA CHALMETA
Profesora agregada de Derecho mercantil
Universitat Oberta de Catalunya
btorrubia@uoc.edu

Fecha de recepción: 11.03.2013
Fecha de aceptación: 11.04.2013

RESUMEN:

En Derecho de marcas, a diferencia de lo que ocurre con las demás modalidades de propiedad industrial e intelectual, la doctrina y la jurisprudencia utilizan las funciones del bien inmaterial objeto de protección para interpretar y aplicar la normativa que lo regula. El estudio de las funciones de la marca ha contribuido a comprender mejor, tanto la importancia del papel que la marca desempeña en el mercado, como la necesidad de dotar a sus titulares de una protección eficaz. Pero también ha propiciado la construcción de una doctrina que, yendo más allá del mero análisis de las funciones económicas de la marca, les ha atribuido carácter normativo. Con ello se generan serios desencajes en el sistema de marcas que, en el caso de las marcas no visuales (sonoras, olfativas, gustativas y táctiles), resultan todavía más inconvenientes. En el contexto actual las marcas, y en especial las no visuales, participan de un proceso creador que las aproxima, cada vez más, al resto de modalidades de propiedad intelectual e industrial. El objeto de este artículo es abordar el estudio de las marcas no visuales a partir de su caracterización como signo que sirve para distinguir productos y servicios en el mercado, dejando a un lado la teoría de las funciones de la marca. Esto permite dotarlas de un mejor encaje en el sistema de marcas.

PALABRAS CLAVE: Marcas no visuales, marca sonora, marca olfativa, marca gustativa, marca táctil, funciones de la marca, capacidad distintiva, registro de la marca, derecho de exclusiva, infracción del derecho de marca, cesión y licencia de marca, agotamiento del derecho de marca.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. 1. MARCAS NO VISUALES Y ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES. 1. *Marca sonora y protección de la obra musical por la propiedad intelectual.* 2. *Marca olfativa y marca gustativa y protección como know how.* 3. *Marca gustativa y protección como creación culinaria por la propiedad intelectual y como patente por la ley de patentes.* 4. *Marca táctil y diseño industrial.* II. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NO VISUALES. 1. SELECCIÓN DE LAS MARCAS NO VISUALES. 1. *El requisito de la representación gráfica para las marcas no visuales.* 2. *La capacidad distintiva de las marcas no visuales.* 3. *Criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para valorar el carácter distintivo de una marca.* 2. EL DERECHO DE EXCLUSIVA EN LAS MARCAS NO VISUALES. III. FUNCIONES Y DISFUNCIONES DE LA MARCA. 1. LA FUNCIÓN INDICADORA DEL ORIGEN EMPRESARIAL. 2. ACCESO AL REGISTRO DE LAS MARCAS NO VISUALES Y ALCANCE DE LA PROTECCIÓN. 3. EJERCICIO DE LA ACCIÓN POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA. 4. CESIÓN Y LICENCIA DE MARCA. 1. *Licencia de marca.* 2. *Cesión de marca.* 5. AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA. IV. LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA.

TITLE: LEGAL PROTECTION OF NON-VISUAL TRADEMARKS. AN APPROACH AWAY FROM TRADEMARKS' FUNCTIONS THEORY.

ABSTRACT: In trademark law, unlike the case with other forms of intellectual property, the doctrine and jurisprudence use the functions of the intangible good to be protected, in order to interpret and apply the rules that regulate it. The study of the functions of the brand has helped to provide a better understanding of both, the importance of the role the brand plays in the market, and the need to provide their holders with an effective protection. But it has also led to the construction of a doctrine which, going beyond the mere analysis of the brand's economic functions, has assigned them a normative character. This will generate serious mismatches in the trademark system which will be more acute in the case of non-visual marks (sound, smell, taste and touch). In the current framework, brands, and especially non-visual brands, are part of a creative process which brings them increasingly closer to other forms of intellectual and industrial property. The purpose of this article is to address the study of non-visual marks from their characterization as signs which are used to distinguish goods and services in the market, leaving aside the theory of functions of the trademark. This can give them a better fit in the marking system.

KEY WORDS: Non-visual trademarks, sound marks, scent marks, taste marks, touch marks, brand features, distinctive capability, trademark registration, exclusive rights, infringement of trademark rights, trademark assignment and licensing, exhaustion of the trademark rights.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. 1. NON-VISUAL TRADEMARKS AND ACCUMULATION OF PROTECTION. 1. *Sound mark and intellectual property's protection.* 2. *Scent mark and taste mark and protection as know how.* 3. *Taste mark and intellectual property's protection as a culinary creation and as a patent.* 4. *Touch mark and industrial design.* II. PROTECTION OF NON-VISUAL MARKS. 1. SELECTION OF NON-VISUAL MARKS. 1. *The requirement of graphical representation for non-visual marks.* 2. *The distinctive capacity of non-visual marks.* 3. *The ECJ's criteria to assess the distinctiveness of a mark.* 2. THE EXCLUSIVE RIGHT IN NON-VISUAL MARKS. III. FUNCTIONS AND DYSFUNCTIONS OF THE MARK. 1. THE INDICATION-OF-ORIGIN FUNCTION. 2. ACCES TO REGISTRATION NON-VISUAL MARKS AND PROTECTIONS'S SCOPE. 3. THE TRADEMARK INFRINGEMENT ACTION. 4. TRADEMARK ASSIGNMENT AND LICENSING. 1. *Licensing.* 2. *Trademark assignment.* 5. EXHAUSTION OF TRADEMARK RIGHTS. IV. THE EUROPEAN COMMISSION'S PROPOSALS.

I. INTRODUCCIÓN

En Derecho de marcas, a diferencia de lo que ocurre con las demás modalidades de propiedad industrial e intelectual, la doctrina y la jurisprudencia españolas y comunitarias utilizan las funciones del bien inmaterial protegido (la marca) para interpretar y aplicar la normativa que lo regula¹.

Las funciones de la marca se han venido estudiando por los industrialistas europeos considerándolas parte fundamental del Derecho de marcas². En general, las funciones más importantes que se atribuyen a la marca son: la indicadora

¹ Señala C. FERNÁNDEZ NOVOA que en la doctrina alemana INGERL y ROHNKE (*Markengesetz*, Múnich, Beck, 1998, p. 23) han denunciado la conexión de la interpretación de las normas aplicables con las funciones de la marca, y que, para estos autores, el destacado papel de estas funciones se debe a las dudas existentes acerca de la justificación del derecho de exclusiva conferido al titular de la marca. Para este autor, estas críticas carecen de fundamento y en el actual Derecho comunitario la doctrina de las funciones de la marca es un instrumento en que se apoya el Tribunal de Justicia a la hora de hacer compatible la existencia y el ejercicio del derecho de exclusiva inherente a la marca con el principio de libre circulación de los productos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons 2004, p. 67.

² Así lo señala C. FERNÁNDEZ NOVOA, que se refiere a la investigación pionera del industrialista alemán H. ISAY (*GRUR*, 1929, pp. 23 y ss.) y a la posterior del italiano VANZETTI (*RDC*, 1961, pp. 16 y ss.) y de los alemanes BEIER y KRIEGER (*GRUR Int.*, 1976, pp. 125 y ss.). En el ámbito español destaca el inicio del análisis de las funciones de la marca llevado a cabo por el propio C.

del origen empresarial de productos y servicios, la indicadora de la calidad de productos y servicios, la condensadora de la buena imagen o *goodwill*, y la publicitaria³. También se ha señalado que toda marca cumple una función transmisora de información o función comunicativa, que ofrece una perspectiva global de la utilidad económica de la misma. Las diferentes informaciones que transmite una marca constituirían las distintas funciones económicas de la misma y la función comunicativa sería la función aglutinante del resto de funciones⁴.

El estudio de estas funciones ha contribuido a comprender mejor, tanto la importancia del papel que la marca desempeña en el mercado, como la necesidad de dotar a sus titulares de una protección eficaz. Pero también ha propiciado la construcción de una doctrina que, yendo más allá del mero análisis de las funciones de la marca, les ha atribuido carácter normativo⁵. Con ello se generan, como expondremos más adelante, serios desencajes en el sistema de marcas que, en el caso de las marcas no visuales (sonoras, olfativas, gustativas y táctiles), resultan todavía más inconvenientes debido al escaso desarrollo normativo y doctrinal con el que cuentan.

En el contexto actual las marcas, y en especial las no visuales⁶, participan de un proceso creador que las aproxima, cada vez más, al resto de modalidades de propiedad intelectual e industrial⁷. Y, si bien el proceso creador no se exige

FERNÁNDEZ NOVOA (ADI 5, 1978), y con especial referencia a la función publicitaria, M. AREÁN LALÍN (ADI 8, 1982, pp. 57 y ss.). *Tratado...*, cit., pp. 66 y 67.

³ Por todos, C. FERNÁNDEZ NOVOA, «Las funciones de la marca», 5, ADI, 1978, pp. 33 y ss., y *Fundamentos de derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984, pp. 44 y ss., y *Tratado...*, cit., pp. 70 y ss.

⁴ A. RÓNCERO SÁNCHEZ, *El contrato de licencia de marca*, Madrid, Civitas, 1999, p. 34. M. LEHMAN concibe esta función como definitoria de la marca y considera que la protección jurídica del derecho de exclusiva debe recaer sobre las informaciones relativas al producto en forma simbólica, «Il nuovo marchio europeo e tedesco», *Rivista di Diritto Industriale*, 1995, pp. 276 y 277. CH. GIELEN por su parte, concluye que el carácter de una marca ha pasado de lo racional y físico a lo emocional y psicológico. Para este autor, la marca se entiende en la moderna doctrina como un medio de identificación y de comunicación, la marca es un mensajero. «Harmonisation of Trademark Law in Europe: The First Trademark Harmonisation Directive of the European Council», *E.I.P.R.* (1992), vol. 14, n° 8, pp. 263-264.

⁵ La teoría de las funciones de la marca parte de las funciones que esta cumple en el plano económico para intentar otorgarles protección en el plano jurídico y elegir los medios para dispensar dicha protección. En este sentido, M. MONTEAGUDO MONEDERO, *La protección de la marca renombrada*, Madrid, Civitas, 1995, pp. 75 y ss., y A. RÓNCERO SÁNCHEZ, *El contrato...*, cit., pp. 33 y ss.

⁶ La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), en el Documento de la XVIª Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, celebrada en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2006, clasifica los modernos signos susceptibles de constituir una marca en visibles (marcas tridimensionales, marcas de color, hologramas, lemas publicitarios, títulos de películas y libros, signos animados o de multimedia, marcas de posición y marcas gestuales) y no visibles (marcas sonoras, marcas olfativas, marcas gustativas y marcas de textura o táctiles).

⁷ En relación con las marcas en general, C. FERNÁNDEZ NOVOA señala que en la actual vida económica es frecuente que la marca se elija de acuerdo con reglas psicológicas y técnicas que varían según la índole del producto y el tipo de consumidor. *Tratado...*, cit., p. 29, nota 9.

como presupuesto de protección de la marca⁸ —la capacidad distintiva es el único requisito que determina su protegibilidad—, en el caso de las marcas no visuales, por la peculiaridad de las mismas, el logro de esa capacidad distintiva en relación con un determinado producto o servicio requiere, en todo caso, de un proceso creativo.

Los puntos de conexión entre la propiedad intelectual (derechos de autor y conexos) y la propiedad industrial (invenciones, signos distintivos y diseños industriales) son cada vez mayores. En ambos casos, los titulares de las diferentes modalidades que las integran gozan de derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales. Estos constituyen una categoría jurídica caracterizada por proteger ideas artísticas, técnicas y empresariales susceptibles de plasmarse en un soporte de modo que resulte perceptible para los humanos. Y, la tradicional distinción por la finalidad de la protección —desarrollo de la cultura en la propiedad intelectual y desarrollo del mercado en la propiedad industrial— ha perdido relevancia puesto que cultura y mercado van, cada vez más, de la mano⁹.

El objeto de este artículo es abordar el estudio de las marcas no visuales dejando a un lado la teoría de las funciones de la marca. Este enfoque, más en sintonía con una teoría general de los bienes inmateriales, permite dotar a aquellas las de un mejor encaje en el sistema de marcas.

1. MARCAS NO VISUALES Y ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES

La conexión de las marcas no visuales con el proceso creativo enlaza con la posible acumulación con la protección marcaria de la dispensada por otras modalidades de la propiedad intelectual e industrial. Interesa, en concreto, la protección como obra musical de una marca sonora; la protección como *know how* de una marca olfativa; la protección como creación culinaria, como *know how* y como patente de una marca gustativa y, finalmente, la protección como diseño industrial de una marca táctil.

En todos estos casos, habrá que tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 9.1 c) de la ley de marcas¹⁰ que impide el registro como marcas, sin la debida

⁸ Vid. C. FERNÁNDEZ NOVOA, quien señala que no es inexcusable que la marca sea resultado de una creación del espíritu humano ni tampoco es exigible que se emplee como marca un signo nuevo y original *Tratado...*, cit., p. 29.

⁹ Vid. M.L. LLOBREGAT HURTADO que desarrolla estas ideas y propone la supresión del término de enlace «derechos de propiedad industrial» para utilizar el de «propiedad intelectual» de cara a simplificar y crear una única categoría sistemática que no afecta al contenido de los derechos. *Temas de Propiedad Industrial*, La Ley, 2007, pp. 25 y ss., con referencia a H. BAYLOS CARROZA precursor, en contra de la doctrina mayoritaria, de la integración de los derechos de propiedad intelectual e industrial en una teoría general y del tratamiento de los problemas comunes que solo pueden ser planteados adecuadamente con un criterio unitario, no incompatible con la diversificación expositiva de la materia.

¹⁰ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM).

autorización, de los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de las marcas o nombres comerciales anteriores¹¹.

A continuación haremos una breve referencia a estos supuestos de acumulación de protecciones.

1. Marca sonora y protección de la obra musical por la propiedad intelectual

Como es sabido, el artículo 3.2 del TRLPI¹² declara que los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. Este precepto se ha de poner en relación con los artículos 10 y 11 TRLPI. El primero, que define el objeto de la propiedad intelectual (obra), considera tal todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, e incluye entre estas creaciones las composiciones musicales, con o sin letra (art. 10.1.b TRLPI). El segundo, que protege la obra derivada, incluye dentro de la misma los arreglos musicales (art. 11.4 TRLPI). Pues bien, concurrendo los presupuestos de protección como obra musical, cuyo análisis excede del propósito de este artículo¹³, la marca sonora podría gozar de una doble protección.

La cuestión que interesa especialmente abordar, atendido el propósito de este estudio, es la del medio o soporte a través del cual se puede expresar la creación para ser objeto de protección como obra. La doctrina entiende que dicho soporte necesariamente ha de existir puesto que es la vía de exteriorización de las ideas, impresiones y sentimientos del autor. De lo contrario, quedarían en su ámbito interno y no podrían ser percibidos por los demás, con lo que carecerían de relevancia para el ordenamiento jurídico¹⁴. Esa exteriorización

¹¹ C. FERNÁNDEZ NOVOA entiende que el registro como marca de una obra de dominio público entrañaría apropiación. En relación con el documento de autorización del autor, señala que se ha de determinar una duración que resulte apropiada para el titular de la marca a fin de evitar la aplicación de la limitación temporal de cinco años prevista en el art. 43.2 TRLPI. Por lo que respecta a la protección del diseño como marca y la posibilidad de convertir en ilimitado un derecho sobre una creación de forma, recuerda que el conflicto pierde virulencia porque no pueden registrarse como marca las creaciones de forma que afecten al valor intrínseco de los productos y, en segundo lugar, porque el monopolio aparecerá atemperado por la regla de la especialidad. *Tratado*, opus cit., pp. 252 y ss.

¹² Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

¹³ *Vid.* al respecto, R. SÁNCHEZ ARISTI, *La propiedad intelectual sobre las obras musicales*, 2ª ed. Comares, Granada 2005.

¹⁴ *Vid.* R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Comentario al artículo 10 TRLPI), en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (Coord. R. BERCOVITZ), 3ª ed. Tecnos, Madrid 2007, p. 161, quien

tiene como único requisito su perceptibilidad siendo indiferente que el soporte sea material y tangible (p.ej. escritura impresa), sonoro o audiovisual (p.ej. CD o DVD), o intangible (p.ej. una representación teatral o una audición musical). Y puede tratarse de un soporte permanente o uno efímero. También es indiferente si permite su percepción directa a los demás, o requiere la utilización de otros instrumentos o dispositivos técnicos para hacer perceptible la obra¹⁵. En todo caso, no se precisa que la percepción haya ocurrido basta que con que pueda ocurrir¹⁶.

Pues bien, aparece aquí la primera diferencia, en relación con los presupuestos de protección, entre el bien inmaterial obra y el bien inmaterial marca. El TRLPI prevé que la obra conste en cualquier medio o soporte, y la forma en que esta accede al Registro de la Propiedad Intelectual¹⁷ (CD o DVD), no impide la protección de la misma «per se» (tal cual es). No ocurre lo mismo con la protección de la marca sonora. La interpretación por doctrina y jurisprudencia del requisito de la representación gráfica del artículo 4.1 de la Ley de marcas¹⁸ («se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras») obliga, como veremos¹⁹, a las marcas no visuales a plasmarse en un determinado soporte: el material y tangible (escritura) para poder acceder al Registro, y por tanto, a la protección²⁰. Esta diferencia trae causa del distinto modo de adquirir los derechos de exclusiva que prevé cada

señala que las ideas y los sentimientos que no tienen forma y no son exteriorizados carecen de protección y tampoco la necesitan, y E. GALÁN CORONA (Comentario al artículo 3 TRLPI) en *Comentarios a la Ley, opus cit.* p. 39.

¹⁵ E. GALÁN CORONA, *Comentarios*, p. 39.

¹⁶ R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, en *Comentarios, opus cit.*, p. 161.

¹⁷ Sobre esta institución, *vid.* N. MORALEJO IMBERNÓN, «El registro de la Propiedad Intelectual», *Pe. i*, n° 26, pp. 13 y ss.

¹⁸ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM).

¹⁹ *Vid.* Apartado 2.1.1.

²⁰ No obstante, en relación con la marca comunitaria, la Regla 3 apdo. 6 del Reglamento N° 2868/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, establece «Cuando se solicite el registro de una marca sonora, la representación de la marca consistirá en una representación gráfica del sonido, en concreto, una notación musical; cuando la solicitud se presente por medios electrónicos, podrá ir acompañada de un archivo electrónico que contenga el sonido. El presidente de la Oficina determinará los formatos y el tamaño máximo del archivo electrónico». Señala T. DE LAS HERAS LORENZO que cuando la solicitud de una marca sonora se presenta por medios electrónicos, la OAMI la admite si se representa gráficamente mediante un oscilograma o sonograma y un archivo electrónico del sonido. «Marca Comunitaria» en AAVV: *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea* (dir. A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), edit. Thomson-Aranzadi, 2007, Capítulo XII, p. 370. En *Leyes de la Propiedad Industrial*, Edit. Thomson-Aranzadi, 4ª ed. 2009, p. 212, nota al apartado 6 de la regla 3 del Reglamento N° 2868/95, hace referencia a la Decisión núm. EX/05/3, de 10 de octubre 2005, del Presidente, relativa a la presentación por vía electrónica de marcas sonoras, que, en relación con el soporte del documento sonoro, exige el formato .mp3 y que su tamaño no supere 1 Mb. No se permite ni la ejecución repetitiva (*loop*) ni la transferencia ininterrumpida de datos (*streaming*).

una de las normas: para la obra, el solo hecho de su creación (art. 1 TRLPI) y para la marca, el registro (art. 2.1 LM)²¹.

2. Marca olfativa y marca gustativa y protección como know how

Un determinado olor o perfume o un concreto sabor pueden ser objeto de protección como *know how* o secreto industrial. La peculiaridad del *know how* reside en la vía para hacer efectiva esta protección, ya que no es la de los derechos de exclusiva, sino la de la competencia desleal. Así, el artículo 13 «Violación de secretos» de la Ley de competencia desleal²² castiga la divulgación, la explotación sin consentimiento del titular y la adquisición por espionaje de los secretos. La LCD no define el secreto industrial, si bien en la doctrina es clásica la definición como «todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos»²³. Por su parte, el Tribunal Supremo ha señalado sus notas caracterizadoras: «el secreto, entendido como difícil accesibilidad (no es generalmente conocido o fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o licenciataria), y valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva); identificación apropiada y valor patrimonial (aunque, en realidad, está insito en la utilidad)»²⁴.

²¹ En la doctrina se ha abordado la cuestión del soporte de la obra musical como cuestión ligada a la inscripción de los derechos sobre una obra en el Registro de la Propiedad Intelectual, que en Derecho español no es requisito constitutivo sino de legitimación de tales derechos. Vid. R. SÁNCHEZ ARISTI, *La propiedad*, opus cit. p. 300-302. Este autor se refiere a la posible extensión del art. 10.1 TRLPI a la protección de las obras musicales expresadas en soportes intangibles (improvisaciones) entendiendo que «su autor tendrá el derecho exclusivo a explotarla, por ejemplo mediante su plasmación a través de una grabación fonográfica realizada *in situ* (*bootlegging*)». En cualquier caso, la exigencia de un soporte tangible para el registro y depósito de la obra musical (p.ej. un DVD o un CD), propia de los países que se rigen por el *copyright*, si bien puede tener efectos en orden al despliegue de la protección jurídica, no conlleva ninguna limitación al acceso y protección «per se» (tal cual) de la obra musical.

²² Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD).

²³ J. A. GÓMEZ SEGADÉ *El secreto industrial (know-how): Concepto y protección*, Ed. Tecnos, Madrid, 1974, p. 66.

²⁴ STS de 21.10.2005 que también señala: «La doctrina pone de relieve la evolución de su ámbito, que circunscrito primero a los «conocimientos secretos de orden industrial», se extendió posteriormente a los de «orden comercial», es decir, pasó a identificarse con conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa —secreto empresarial—. Se resalta también la tendencia a un concepto más genérico, en el sentido de conectar el «know how» con la experiencia —conocimientos de orden empírico (adquisición progresiva, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o fruto de una tarea de investigación y experimentación)—, con la cualificación del especialista y con un menor grado de confidencialidad. En sentido amplio se le ha definido como «conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una

Concurriendo los requisitos, la doble protección del aroma o del sabor como marca y como *know how* no debería presentar problemas siempre y cuando el Registro de marcas permitiera el acceso de las marcas olfativa y gustativa a través de una muestra²⁵. No obstante, como ya hemos avanzado, la necesidad de representación gráfica de la marca supone un serio obstáculo para el acceso al Registro de estas marcas.

3. *Marca gustativa y protección como creación culinaria por la propiedad intelectual y como patente por la ley de patentes*

La creación culinaria podría ser objeto de protección como propiedad intelectual en cuanto forma de expresión de una idea, esto es como forma en que se explica, describe o ilustra una receta, siempre que reúna el requisito de la originalidad (lo mismo cabe decir de la descripción de un olor o de un determinado tacto)²⁶. En cualquier caso, tales descripciones nunca podrán constituir una marca gustativa, olfativa o táctil, sino a lo sumo denominativa y, en cualquier caso, visual. Lo que no parece factible es que pueda ser objeto de protección la receta en sí, es decir, en cuanto descripción de ingredientes, cantidades, modo y tiempo de preparación. Ello por cuanto que el derecho de autor, como señal la doctrina, no protege ni la información, ni las ideas, ni la investigación²⁷ (y lo mismo cabe decir de la fórmula de un perfume)²⁸.

unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación».

²⁵ No resultaría aquí adecuado, en caso de que fuera permitido, el acceso al registro mediante una fórmula dado que este hecho les haría perder el carácter secreto necesario para su protección como *know how*.

²⁶ R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, parece posicionarse en contra de esta protección por no estar incluida en ninguno de los campos (literario, artístico o científico) del artículo 10.1 TRLPI. Y, hace expresa referencia a las creaciones cuyo medio de expresión normal no sea la vista o el oído, sino el tacto —salvo que el autor de la obra sea ciego—, en cuyo caso cabe que una obra se exprese originalmente a través del tacto, el paladar (receta culinaria) o el olor (perfume). *Comentarios, opus cit.*, p. 158, con cita a FABIANI, *Diritto di autore gastronomico*, 1987, p. 116; S. BALANÁ VICENTE, «La perfumería toma posiciones en torno al derecho de autor: ¿...fumus boni iuris?», *Pe.i*, n° 19 (2005), pp. 37 y ss; y C. COLOMBET, *Propriété littéraire et artistique*, Dalloz, Paris 1986, p.32. nota 1. Entendemos, no obstante, que la descripción original de una receta, un perfume o un olor puede, en función del propósito del autor, tener cabida en cualquiera de los campos mencionados (literario, artístico o científico).

²⁷ R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios, opus cit.*, p. 159. Este autor se refiere a la unanimidad en la doctrina respecto a que el derecho de autor no protege las ideas relacionadas con la obra, inspiradoras o contenido de la misma, sino la forma en que las mismas aparecen recogidas en ella. Y señala la dificultad de distinguir entre la mera comunicación de una noticia y su consideración como obra susceptible de protección por el derecho de autor (arts. 33 y 34 TRLPI).

²⁸ En derecho peruano, M. FERREYROS CASTAÑEDA diferencia también el supuesto de descripción de la receta, admitiendo la protección como derecho de autor y la receta en sí, negándola por estar excluidos de dicha protección los procedimientos, métodos de operación y simples hechos o datos. Para esta autora, si algún chef hace un recetario en el que cuente un poco de la historia del plato o sus experiencias personales en la creación de la receta, este quedará protegido como

Sí podría existir doble protección de un sabor como patente (consecuencia de la patentabilidad de productos alimenticios por la LP²⁹) y como marca gustativa³⁰. El problema se presenta, nuevamente, en relación con el acceso al Registro de la marca gustativa debido a la interpretación del requisito de la representación gráfica de la marca. La descripción de la invención alimenticia, por su parte, no supone ningún impedimento para la concesión de la patente del sabor «per se».

4. Marca táctil y diseño industrial

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI) define el diseño como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Y producto como todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos (art. 1.2.a y b LPJDI).

La opción por una determinada textura para la totalidad o una parte de un producto, su embalaje o su presentación podrá ser objeto de protección como diseño industrial si cumple con los requisitos de la Ley: que sean nuevos y posean carácter singular (art. 5 LPJDI) y, además, se inscribe (art. 2 LPJDI)³¹. Y esta protección como diseño podría converger con la dispensada a la marca táctil por la Ley de marcas que específicamente alude, como ejemplo de lo que puede constituir una marca, a las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación (art. 4.2.d LM).

obra literaria, al igual que un compendio de recetas, ordenado de una forma determinada, pero no así la/s receta/s misma/s. <http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/jul03/boletin25-07.htm>.

²⁹ Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Debe tenerse en cuenta también, el Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patentes del sector de alimentación.

³⁰ En el contexto de las creaciones gustativas se ha de tener en cuenta la normativa de la Unión Europea sobre seguridad alimentaria. Así, recientemente se ha aprobado el Reglamento de Ejecución n° 872/2012 de la Comisión, por el que se adopta la lista de sustancias aromatizantes prevista en el Reglamento n° 2232/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, se incluye dicha lista en el anexo I del Reglamento n° 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento n° 1565/2000 de la Comisión y la Decisión 1999/217/CE de la Comisión. También se ha dictado Reglamento n° 873/2012 de la Comisión, relativo a las medidas transitorias sobre la lista de la UE de aromas y materiales de base que figura en el anexo I del Reglamento n° 1334/2008.

³¹ Vid. al respecto J.M. OTERO LASTRES, «Diseño industrial. Reflexiones sobre los requisitos de protección del diseño industrial». *I Congreso nacional de derecho mercantil: veinte años de España en la Unión Europea: balance y perspectivas (Barcelona, 12 y 13 de junio de 2006)* (coord. I. ARROYO MARTÍN) 2007, pp. 217 y ss. Y en relación con el registro del diseño comunitario, J.J. IZQUIERDO PERIS, Sistema de registro comunitario de diseños: balance de los tres primeros años, *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, n° 244, 2006, pp. 17-40.

En relación con el registro del diseño, a la solicitud, entre otros elementos, se debe incorporar una representación gráfica del diseño³² y la indicación de los productos a los que se vaya a incorporar o aplicar. Pues bien, esta representación (reproducción gráfica o fotográfica) también permite el registro y protección del diseño (la textura) «per se».

II. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NO VISUALES

Las marcas no visuales son signos distintivos que contribuyen de manera decisiva a modernizar y hacer más atractiva la oferta de bienes y servicios en el mercado. Como es sabido, la necesidad de colocar bienes y servicios en un mercado en el que las características técnicas de estos son cada vez más parecidas, hace que los empresarios acudan a técnicas de marketing y publicidad cada vez más imaginativas³³. Se trata de conseguir satisfacer —o superar— las expectativas de los consumidores cuyos gustos y preferencias, además, evolucionan constantemente, y lograr fidelizar al cliente³⁴. En mercadotecnia se ha demostrado que los estímulos que el consumidor percibe a través de órganos distintos de la vista, para diferenciar productos y servicios, pueden ser más eficaces que la vista debido a que conectan con la parte más instintiva del cerebro³⁵. Ello explica la, cada vez más, acusada tendencia a utilizar estos signos en la captación de clientes³⁶.

Pues bien, la protección de las marcas no visuales requiere que el sistema de marcas asegure, al igual que hace con las marcas visuales, que se cumplen un presupuesto y una consecuencia jurídica claves. El presupuesto es que el proceso de selección de las marcas no visuales únicamente permita acceder al registro

³² De acuerdo con el art. 4 del Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la LPJDI, la representación gráfica del diseño consistirá en su reproducción gráfica o fotográfica, en blanco y negro o en color, que deberá seguir las indicaciones del anexo del RD.

³³ En relación con las marcas olfativas, M.D.A. HERNÁNDEZ ALFARO menciona como métodos que actualmente se emplean para que el aroma sirva para identificar un producto las tintas y barnices microencapsulados, la encapsulación en capa fina, los plásticos liberadores de aroma, los sistemas activados por presión y las bebidas que contienen ingredientes «separados» del medio líquido y que se mezclan en la apertura. «Los nuevos productos y las marcas olfativas», *Anuario de la Facultad de Derecho*, Universidad de Alcalá (2008), pp. 142-143.

³⁴ De acuerdo con un informe realizado en varias economías desarrolladas en el año 2002, el valor de la marca representa en el sector industrial poco más del 10% del valor total de la empresa, alrededor del 40% en el sector de los servicios financieros y del automóvil, y del 70 al 90% en el sector de la alimentación y en el de los productos de lujo. Fuente: http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/02_2002.pdf

³⁵ M.D. RIVERO GONZÁLEZ, «Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas», *RDM*, n° 238, 2000, pp. 1645 y ss., y V. ASTIC y J. LARRIEU, «Des rugissements aux odeurs: l'évolution des marques commerciales», *Dalloz* 1998, Chronique p. 389.

³⁶ Un estudio de justificación económica de las marcas olfativas realizan A. BHAGWAN, N. KULKARNI y P. RAMANUJAM (2007): *Economic Rationale For Extending Protection To Smell Marks*. pp. 18 y ss. Accesible en: <http://mpr.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/5604>.

a las que cuenten con capacidad distintiva (solo estas aportan transparencia al mercado). Se trata de controlar el cumplimiento del requisito de protección (la distintividad) del bien inmaterial que es la marca. La consecuencia jurídica es que los titulares de marcas no visuales puedan disfrutar plenamente del derecho de exclusiva (la exclusiva permite aquí, además, compensarles el esfuerzo inversor —creador— que supone optar por ellas).

1. SELECCIÓN DE MARCAS NO VISUALES

En relación con la selección de marcas no visuales dos son las cuestiones que deben resolverse: la interpretación del requisito de la representación gráfica y la determinación de su capacidad distintiva.

1. *El requisito de la representación gráfica para las marcas no visuales*

Como hemos señalado, el artículo 4.1 LM exige para poder considerar como marca a un signo que este sea *susceptible de representación gráfica*³⁷. La necesidad de este requisito es consecuencia de la adopción por el Derecho español del sistema registral como vía de protección de las marcas³⁸. En un sistema

³⁷ J.M. OTERO LASTRES, entiende que la inclusión del requisito de la representación gráfica dentro del concepto de marca tiene por objeto reservar la figura de la marca registrada para los signos que puedan ser «reproducidos», no «representados» gráficamente, lo cual impide que puedan cumplirlo las entidades inmateriales que se incorporan a medios sensibles que no puedan ser reproducidos o copiados exactamente en una solicitud, como son los olores, los sabores y el tacto de los productos. Estas entidades solo pueden ser descritas de manera exacta en algunos casos excepcionales en cuyo caso sí se puede hablar de «representación» gráfica pero de lo que no puede hablarse es de su «reproducción». «La definición...», *cit.*, pp. 202-205. Para este autor, la exigencia de la reproducción gráfica de la marca debería figurar exclusivamente en la regulación del procedimiento de registro y no en la definición legal y, en caso de llegar a ser posible técnicamente el registro de los signos olfativos, gustativos o táctiles, no existiría impedimento alguno para que estos signos pudieran constituir una marca registrada. «La definición legal de la marca en la nueva Ley española de Marcas», *ADI* 22 (2001), pp. 98-201.

³⁸ De acuerdo con el art. 2.1 LM, el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la LM. No obstante, el artículo 34.5 LM reconoce los mismos derechos de que goza la marca registrada a la marca no registrada *notoriamente conocida* en España, en el sentido del artículo 6 bis CUP. Asimismo, el artículo 6.2.d) LM prohíbe el registro de un signo confundible con ella, y el artículo 52.1 LM prevé como causa de nulidad el registro de un signo en contravención de tal prohibición [el 59.b) LM legitima al titular para entablar la correspondiente acción]. Por ello, C. FERNÁNDEZ NOVOA, considera que la Ley de Marcas de 2001 no consagra un sistema puro de registro sino un sistema mixto. *Tratado...*, *cit.*, pp. 91 y ss. También es mixto para J.M. OTERO LASTRES, «La definición legal...», *cit.*, pp. 207-208. De igual modo es registral el sistema comunitario de marcas, de ahí que el Reglamento 207/2009 de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria establezca que «[l]a marca comunitaria se adquirirá por el registro» (art. 6 RMC). Este Reglamento, si bien otorga relevancia a las marcas nacionales notoriamente conocidas en el sentido del CUP a los efectos de denegación del registro de la marca comunitaria (art. 8 RMC) y de su nulidad (art. 53.1a RMC), solo reconoce el registro como vía para adquirir el derecho sobre la marca (Cdo. 7 RMC).

registral, la titularidad y los demás derechos sobre un signo distintivo se adquieren a través de la inscripción en el correspondiente registro, al margen de que tal signo haya sido usado con anterioridad en el mercado. La inscripción tiene, por ello, carácter constitutivo. El registro permite controlar las marcas existentes en el mercado antes y después del acceso a dicho registro. Antes, puesto que todo signo ha de superar el examen que supone el proceso registral y, en especial, las prohibiciones absolutas³⁹ y relativas⁴⁰ de registro, y después, porque la atribución de la titularidad registral faculta al interesado para accionar contra las marcas infractoras de su derecho, pudiendo hacer que estas desaparezcan del mercado (art. 34 LM). De este modo, el registro actúa como eficaz instrumento para aportar seguridad y transparencia a las decisiones y transacciones que ocurren en el mercado⁴¹.

Parecería razonable contar con un registro que, al igual que ocurre con los demás registros de bienes inmateriales, permitiera catalogar y proteger como marca todo signo susceptible de ser percibido por cualquiera de nuestros sentidos (vista, oído, gusto, olfato y tacto) como distintivo de un determinado producto o servicio. Pero la realidad no es esa. Los registros español y comunitario funcionan y despliegan sus efectos, sobre la base de la escritura, en cuanto sistema de signos visibles, y si una marca no está compuesta por signos de esta índole⁴², resultan instrumentos técnicamente incapaces de identificarla y compararla con otras y, por lo tanto, de protegerla⁴³.

³⁹ Art. 5 LM que incluye, entre otras prohibiciones absolutas de registro, la del registro de signos que no puedan constituir marca por no ser conformes al art. 4.1 LM y la de los que carezcan de carácter distintivo.

⁴⁰ Las prohibiciones relativas (arts. 6 a 10 LM) tienen que ver con la confundibilidad de la marca que pretende acceder al registro con otro/s signo/s ya registrados. A diferencia de lo que ocurre con las prohibiciones absolutas que despliegan sus efectos de manera automática, las relativas deben ser alegadas en el trámite de oposición y solo desplegarán sus efectos a instancia de parte interesada.

⁴¹ La Directiva 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas acogió el registro como sistema de protección de las marcas. Ahora bien, la propia Directiva señala en sus Considerandos de una parte, que la misma no priva a los Estados miembros de la facultad de proteger las marcas adquiridas por el uso, sino que se limita a regular las relaciones de estas marcas con las adquiridas mediante registro. De otra parte, que los Estados miembros se reservan total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas mediante el registro. Estos mismos criterios se mantienen en los Considerandos 5 y 6 de la actual Directiva 2008/95/CE de 22 de octubre. Por lo tanto, los Estados miembros continúan facultados para proteger, no solo las marcas registradas sino también las adquiridas por el uso.

⁴² Consecuencia del funcionamiento registral sobre la base de la escritura (de la visualización) es la clasificación de las marcas en denominativas, gráficas, mixtas —y también tridimensionales en los formularios de solicitud de registro de la OEPM—. El formulario de solicitud de marca comunitaria de la OAMI se refiere, sin embargo, a las siguientes marcas: denominativa, figurativa, el color *per se*, marca tridimensional, marca sonora y «otras marcas (especifíquese)». No obstante, la sujeción de las marcas a los presupuestos que para su registro ha señalado el TJUE, continúa limitando el tipo y, por tanto, el número de marcas que pueden acceder a la protección registral.

⁴³ C. FERNANDEZ NOVOA señala que en la fase inicial de tramitación, la Oficina de Marcas no podría realizar las pertinentes publicaciones y proceder a la aplicación de las prohibiciones de registro si la solicitud de marca no contuviese una representación gráfica adecuada al signo, ni

Hemos defendido en este punto la necesidad de que los registros español y comunitario se adapten a las marcas no visuales, y criticado el tratamiento que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea realiza del requisito de la representación gráfica en relación con las mismas⁴⁴ por considerar que les obliga a «convertirse» en visuales para poder ser registradas⁴⁵. O lo que es lo mismo obliga al *corpus mysticum* a plasmarse en un *corpus mechanicum* (soporte) impropio.

La posibilidad de acceso «per se» al registro de las marcas no visuales se ejemplifica en el sistema de marcas de los Estados Unidos. Este sistema no exige, a través de su descripción, la conversión en visuales de las marcas que no lo son

los titulares de marcas anteriores podrían entablar oposiciones si las publicaciones de la Oficina no proporcionasen información suficiente de la misma. *A posteriori* los Tribunales también han de tener información clara y suficiente en los procedimientos de infracción. *Tratado...*, *cit.*, p. 43.

⁴⁴ El TJUE entiende que la representación gráfica debe hacer que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud, lo cual viene exigido por el buen funcionamiento del sistema de registro de las marcas [SSTJUE de 6 de mayo de 2003 (*Libertel*), apdo 28, de 24 de junio de 2004 (*Heidelberger Bauchemie*) apdos. 25 y 26 y STPI de 27 de octubre de 2005 (*Odeur de friase mûre*), apdo. 25]. Y que, si bien puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, esta debe ser objeto de representación gráfica (STJUE de 12 de diciembre de 2002 (*Sieckmann*) apdo. 55 y fallo que rechaza la representación de un aroma mediante una fórmula (C₆H₅-CH=CHCOOCH₃) y mediante la descripción del mismo («un aroma balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela»). En la STJUE de 27 de noviembre de 2003 (*Shield Mark*), a propósito del registro de una marca sonora, el Tribunal señala que, dado que no se había presentado la solicitud ni en forma de sonograma, ni de un soporte sonoro, ni de una grabación digital, ni de una combinación de estos métodos, no resulta pertinente examinar la cuestión que se planteaba en relación a la posibilidad de usar estos métodos. En *Shield Mark* defiende el pentagrama como modo de representación gráfica que cumple los presupuestos de ser una representación clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

⁴⁵ B. TORRUBIA CHALMETA, «El requisito de la representación gráfica: un límite de acceso al registro para las marcas no visuales», *ADI* 32 (2011-2012), pp. 389-416. La adaptación de los registros español y comunitario impediría asimismo que la obligatoriedad del Tratado de Singapur de 27 de febrero de 2006 sobre el Derecho de Marcas pueda llegar a provocar que los Estados miembros de la Unión Europea hayan de dar cobertura legal a determinadas marcas no visuales que, habiendo sido válidamente registradas en otros Estados parte de la OMPI, han alcanzado renombre por el uso en el territorio donde las normas de registro le impiden el acceso. En la doctrina, han considerado que el requisito de la representación gráfica no puede suponer en sí mismo un impedimento para el registro de las marcas no visuales al no poder equipararse a la necesidad de que la marca sea perceptible visualmente J.M, EMBID IRUJO, «Caracterización de la marca y adquisición del derecho sobre ella», *El nuevo Derecho de marcas, Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de marcas* (coord. F. ALONSO ESPINOSA), Granada, Comares (2002), pp. 68-69, L.A. MARCO ALCALÁ, *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Valencia, Tirant lo Blanch (2001), pp. 129 y ss., y J. MASSAGUER FUENTES, «La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: principios y claves», *El nuevo Derecho*, *cit.* p. 19. Por su parte, M.D.A. HERNÁNDEZ ALFARO se muestra también crítica con el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica y lo considera un obstáculo de muy difícil superación en los supuestos particulares en los que se quieran registrar marcas olfativas, gustativas o táctiles. Esta autora constata la necesidad de proteger las marcas en atención a su carácter distintivo y de realizar una modificación legislativa que elimine las referencias a la exigencia de representación gráfica de la marca y que admita un sistema probadamente idóneo para cumplir la función de informar y preservar los datos relativos al registro, «Los nuevos...», *cit.*, pp. 156 y ss.

sino una descripción que permita identificarlas —y darles el oportuno tratamiento registral— acompañada, en su caso, de otros requisitos que coadyuven a tales propósitos⁴⁶. Así, la sección §807.09 del TMEP («Dibujo» del Sonido, Olor, o Marcas No Visuales) dispensa al solicitante de presentar un dibujo cuando la marca consiste únicamente en un sonido, un olor, u otro elemento enteramente no visual, y establece que para este tipo de marcas, el solicitante debe presentar una descripción detallada de las mismas. La solicitud de registro de las marcas no visuales puede hacerse en papel (donde el solicitante debe indicar claramente que la marca es «Marca no visual») o por vía telemática a través del *Trademark Electronic Application System* (TEAS). En cualquier caso, debe realizarse la descripción detallada de la marca y, tratándose de marca consistente en la música o la letra de la música, por regla general se incorpora la partitura musical al objeto de complementar o aclarar tal descripción⁴⁷.

De especial interés son las normas que el TMEP contiene para las muestras de olor y sabor de las marcas. Para demostrar que la muestra de una marca de olor o sabor realmente identifica y distingue los productos e indica su origen, el solicitante ha de presentar una muestra que contenga el aroma o el sabor y que coincida con la descripción exigida del olor o sabor. Como allí se señala, en la mayoría de los casos, la muestra consistirá en los propios bienes, dado que el abogado examinador debe ser capaz de oler o degustar el aroma o el sabor con el fin de determinar si la muestra muestra uso de la marca en relación con los productos. Al presentar dicha muestra, el solicitante debe indicar claramente en la misma que se trata de una muestra para la solicitud de marca de olor o sabor, al efecto de que la USPTO envíe oportunamente las muestras al examinador. Una etiqueta «raspar y oler» de una marca olfativa es una muestra aceptable, siempre y cuando sea parte del envasado de los productos o se utilice para identificar las mercancías e indicar su origen⁴⁸.

⁴⁶ La normativa procedimental sobre esta materia se halla en el Título 37 del *Code of Federal Regulations* (C.F.R.) así como en el *Trademark Manual of Examining Procedure* (TMEP), 8th Edition (2011). En Estados Unidos, en materia de marcas, cohabitan el derecho estatal y federal. La legislación federal se halla en la *Trademark Act of 1946*, conocida generalmente como *Lanham Act*, modificada en múltiples ocasiones y codificada como Capítulo 22 del Título 15 del *United States Code* (USC).

⁴⁷ Si se solicita una marca sonora, en vía telemática el solicitante debe seleccionar marcas «no visuales o marca multimedia» y señalar si adjunta un archivo de audio o vídeo. El solicitante debe acompañar este archivo de audio o una reproducción de vídeo con el propósito de complementar y aclarar la descripción de la marca. Tratándose de solicitud en papel, la reproducción de la marca debe presentarse en discos compactos («CD»), discos de vídeo digital («DVD»), cintas de vídeo, o cintas de audio. Si se solicita una marca de perfume, en vía telemática el solicitante debe indicar que el tipo de la marca es «caracteres estándar» y seleccionar dentro de este campo «marca olfativa». Cuando la solicitud se realiza por vía telemática, la *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), se encarga de introducir el código de dibujo de la marca (mark drawing code) adecuado al procesar la solicitud. Si la marca es una composición comprensiva de un elemento visual y uno no visual, el solicitante debe presentar un dibujo que represente la parte visual, e incluir una descripción del elemento no visual en el campo «Descripción de la marca».

⁴⁸ En relación con el aroma de un producto, el TMEP permite su registro si se utiliza de manera no funcional. Los olores que tienen un propósito utilitario, como el aroma de un perfume o un

Entendemos, y hemos visto cómo es posible, que las marcas sonoras, gustativas, olfativas y táctiles deben protegerse registralmente «per se» en cuanto constitutivas de un sonido, un gusto, un olfato o un tacto que identifica y distingue de otros, un producto o servicio, no en cuanto representación gráfica de tal sonido, gusto, olfato y tacto, porque esa representación en ningún caso es la marca en sí misma. Son las percepciones en que consiste la marca las que los consumidores identifican y distinguen en el mercado y, por tanto, las que deben ser objeto de protección, no su representación gráfica.

2. La capacidad distintiva de las marcas no visuales

La determinación de cuándo una marca no visual tiene capacidad distintiva es cuestión que, siendo esencial, todavía no cuenta con suficiente desarrollo doctrinal ni legal. Este desarrollo requiere de una casuística previa que ayude a establecer las líneas básicas de la protección jurídica.

En la valoración del carácter distintivo de cualquier marca, los consumidores juegan un papel relevante puesto que son quienes «captan y retienen en la memoria» la unión entre signo y producto o servicio que realiza el empresario⁴⁹. La libre competencia en que se basa el sistema de economía de mercado, ha convertido a los consumidores en protagonistas del juego de la competencia, por la constante labor selectiva de bienes y servicios que realizan⁵⁰. Y, a facilitar la

ambientador, son funcionales y no registrables. El nivel de prueba requerido para establecer que un perfume o fragancia funciona como marca es sustancial, se trata de que la marca acredite su carácter distintivo. En cuanto al sabor, el TMEP señala que, al igual que con un perfume o fragancia, el sabor nunca puede ser inherentemente distintivo, ya que generalmente es visto como una característica de los productos. El Board ha observado que no está claro cómo un sabor puede funcionar como un indicador del origen, ya que el sabor o el gusto por lo general desarrollan una función utilitaria y los consumidores por regla general no tienen acceso al sabor o gusto de un producto antes de comprarlo. De ahí que, la solicitud de registro de un sabor requiera de una prueba sustancial de la adquisición del carácter distintivo.

⁴⁹ C. FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado...*, cit., pp. 28-29. Por su parte, M.D. RIVERO GONZÁLEZ, también señala que la marca, en sentido propio, es la unión entre el signo y el producto en cuanto que tal unión es reconocida por los consumidores. La marca para ser operante necesita del concurso de los consumidores, el consumidor, es un protagonista activo que desempeña un destacado papel en el proceso de formación de la marca. «Los problemas...», cit., p. 1652 (con cita de C. FERNÁNDEZ NOVOA, *Fundamentos...*, cit., p. 25 que señala que la fuerza distintiva depende, no solo de la actividad del empresario sino también de la actitud del público hacia la marca (la identificación de los productos o servicios mediante el signo). En relación con la marca olfativa, S. BALANÁ VICENTE, que sigue a J. PREZIOSO («Making Scents of Canadian Trade-Mark Law: The Case against Trade-Mark Protection for Fragrances», *IPJ*, n° 16, 2003, pp. 210 y ss), entiende que lo realmente relevante para determinar si un olor puede funcionar como marca es «determinar si el consumidor identifica el producto correcto a través de su aroma». «El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado», *ADI* 26 (2005-2006), pp. 36-37.

⁵⁰ Así lo señala A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «El significado de la Ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal», *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, BOE, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid 1992, p. 16.

asociación entre marca y producto o servicio en la mente de los consumidores contribuye de manera decisiva la publicidad⁵¹.

En relación con las marcas no visuales, se han esgrimido argumentos a favor y en contra de su capacidad distintiva. Así por ejemplo, en el ámbito de las marcas olfativas, que son las que mayor expansión están experimentando en el mercado, se ha señalado que para que un aroma pueda funcionar como marca se han de cumplir dos condiciones. La primera, que los consumidores hayan tenido acceso al olor del producto antes de comprarlo (solo así el olor puede servir como indicador del origen empresarial del producto e influenciar la decisión de compra). Si el consumidor tiene que esperar a tener el producto en casa para olerlo, la oportunidad del aroma para funcionar como marca se pierde. La segunda, que los consumidores sean capaces, no solo de reconocer el olor del producto como familiar, sino de asociar ese aroma con el origen empresarial del mismo de manera fiable. Y estas dos condiciones no se cumplen en la mayoría de los casos⁵².

En esta línea, en la doctrina española, se ha señalado que dada la especial naturaleza de los signos no visuales, estos signos requerirían que, además de los requisitos generales, el solicitante también acreditase en el momento de la solicitud que el signo no visual en cuestión es percibido por los consumidores como un medio adecuado para individualizar determinados productos o servicios⁵³.

⁵¹ Señala A. CASADO CERVIÑO que los expertos en publicidad habitualmente resaltan que esta última persigue, no solo que el signo llegue a ser conocido por el público, sino también que el consumidor se identifique con él, que dicho signo sea querido y admirado por el destinatario final. «El carácter distintivo de los sonidos utilizados en la publicidad. Su protección como marca». *Marca y Publicidad. Un enfoque interdisciplinar* (dir. A. MÁRTINEZ GUTIÉRREZ), La Ley (2009), Madrid. p. 779. Para un estudio general del derecho de la publicidad, *Vid. J.M. DE LA CUESTA RUTE, J.M., Curso de Derecho de la Publicidad*. Eunsa (2002). Navarra, y E.J. LÁZARO SÁNCHEZ (coord.), *Comentario a la Ley General de Publicidad*, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009.

⁵² B. ELÍAS, quien también compara la marca olfativa con la marca de color entendiendo que ambas se componen por un espectro de elementos primarios que pueden ser mezclados en un vasto número de combinaciones y las mezclas de fragancias similares, de igual modo que las mezclas de colores similares, son difíciles de distinguir sin la intervención de un experto. Además se refiere a la incapacidad de la mayoría de las personas para reconstruir un aroma mentalmente en ausencia del mismo y a la deficiente codificación verbal de la experiencia olfativa [«Do scents signify source? An argument against trademark protection for fragrances», *TMR*, vol. 82 (1992), pp. 477-481].

⁵³ A. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, «Viabilidad de las marcas de empresa de carácter sonoro. Un nuevo ámbito de conflictividad (Comentario de la Sentencia de TJCE de 23 de noviembre de 2003, asunto C-283/01)», *ADI* 24 (2003), pp. 530 y ss. En contra C. CASADO CERVIÑO para quien, ni del tenor literal de los arts, 2 DM y 4 RMC, ni de las ya relevantes decisiones de las Salas de Recursos de la OAMI ni de la jurisprudencia de los Tribunales comunitarios, puede desprenderse que los signos no visuales deban satisfacer más requisitos que los demás signos. Para este autor, en relación con las marcas sonoras, lo que la OAMI y los Tribunales deben hacer cuando las examinen es exigir, al igual que a los demás signos, que tengan carácter distintivo. Cuestión distinta será el grado de atención que el juzgador deba prestar a dichos signos en atención a su naturaleza no visual. «El carácter...», *cit.*, pp. 792 y 793.

Entendemos, no obstante, que el hecho de que los consumidores jueguen un importante papel en la determinación del carácter distintivo de las marcas no impide que un signo no visual pueda registrarse antes de que aquellos hayan hecho la asociación entre la marca y el producto o servicio, basta con que puedan hacerla. Quien aprecia el carácter distintivo de un determinado signo —visual o no visual— es la propia institución registral. Los consumidores son y pueden servir de referente pero no intervienen en el proceso de registro⁵⁴. Y no puede imponerse a las marcas no visuales mayores exigencias que a las visuales para acceder al registro⁵⁵. Por ello, y dado que nuestro sistema registral no requiere el previo uso de la marca para poder conceder a su titular los derechos inherentes a ella, únicamente en caso de denegación de su registro por carecer de capacidad distintiva, tendría (y podría) el solicitante que demostrar —mediante los correspondientes estudios— que para los consumidores tal marca ha alcanzado el *secondary meaning* o distintividad sobrevenida⁵⁶ de modo que aquellos la asocian al producto o servicio para el cual se solicitó el registro.

A favor del carácter distintivo y de la protección de los aromas como marca, se viene argumentando desde hace años que el papel que juega el aroma en muchos productos revela su importancia como instrumento no solo para vender, sino también para distinguir⁵⁷. También, que existe una fuerte relación entre el olor y la memoria humana que convierte a los olores en marcas efectivas. Siempre que las personas recuerdan un olor, lo hacen asociándolo a un objeto⁵⁸. Asimismo, que puede establecerse una memoria a largo término de un olor con una sola exposición. Y, esa conexión olfativa, al igual que ocurre con un mal hábito, es difícil de desaprender y olvidar. Para los humanos, una vez hecha una asociación con un olor, resulta difícil sustituirla por otro⁵⁹.

⁵⁴ Tanto la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) como la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) examinan de oficio en el proceso de concesión, entre otras, la prohibición de registro de la marca por carecer de carácter distintivo.

⁵⁵ El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como veremos a continuación, ha señalado, en relación con la apreciación del carácter distintivo de las marcas publicitarias, que no pueden exigirse criterios más severos que los de las marcas denominativas o figurativas. SSTJUE 21.10.2004 (OAMI/ Erpo Möbelwerk), Rec. p. I-10031 y 21.01.2010 (Audi/OAMI), Rec. p. I-535.

⁵⁶ Apdo. 2 del art. 5 (Prohibiciones absolutas) LM «Lo dispuesto en las letras b, c y d del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma». Tales letras se refieren a la prohibición de registro de los signos que carezcan de carácter distintivo; de 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, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio; y de 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.

⁵⁷ J.E. HAWES, «Fragrances as Trademark», 79 TMR, vol. 79 (1989), pp. 134 y ss.

⁵⁸ F.M. HAMMERSLEY, «The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks», 2 Marq. Intell. Prop. L. Rev. (1998), pp. 105 y ss.

⁵⁹ T. ENGEN, *Odor Sensation and Memory*, Greenwood Publishing Group (1991), p. 6. Este autor es un destacado investigador en psicofísica.

No ofrece duda, a nuestro parecer, el potencial distintivo de las marcas no visuales. Y, cuando ese potencial se materializa en la conjunción olor/sabor/sonido/tacto para un producto o servicio determinado, debe considerarse como marca y debe poder protegerse, siempre que tal conjunción supere la barrera de la funcionalidad⁶⁰. Esto es, el olor, sabor, sonido o tacto no han de constituir un atributo inherente o una característica natural del producto o servicio al que se aplican⁶¹. Esta condición, unida al principio de especialidad que rige la protección de las marcas, constituyen elementos que facilitan notablemente la selección de las marcas que cuentan con carácter distintivo.

3. Criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para valorar el carácter distintivo de una marca

En la apreciación del carácter distintivo de una marca no visual deben servir de guía los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia a la hora de interpretar la norma contenida en la letra b) del apartado 1 del artículo 7 (Motivos de denegación absolutos) del Reglamento 40/1994 que establece que se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo⁶².

El TJUE parte de la siguiente premisa: «Debe considerarse que posee carácter distintivo la marca que permite distinguir, según su origen, los productos o servicios para los cuales se haya solicitado el registro. A tal fin, no es preciso que informe con precisión sobre la identidad del fabricante del producto o prestador de servicios. Basta que la marca permita que el público interesado distinga el producto o servicios de los que tienen otro origen comercial»⁶³.

⁶⁰ Este es el criterio que sigue la United States Patent and Trademark Office (U.S.P.T.O) de los Estados Unidos. Nos remitimos para la exposición del modelo a «El requisito...», *cit.*, pp. 403 y ss.

⁶¹ En relación con la funcionalidad de los aromas, M.L. LLOBREGAT HURTADO, entiende que los olores fácilmente distinguibles por los consumidores (incienso, lavanda, fresa, vainilla, menta...) a menudo son funcionales, o lo que es lo mismo, por su conocimiento generalizado, son los más utilizables por los empresarios para hacer más agradables los productos, y por lo tanto, si se le concede la exclusiva a un solo fabricante, se puede lesionar el derecho de la competencia. *Temas de, opus cit.*, pp. 61-62. También aborda la cuestión del carácter genérico, habitual o funcional de algunos signos olfativos M.D.A. FERNÁNDEZ ALFARO, diferenciándolo del supuesto en que el olor cumpla un valor sustancial al producto por su carácter estético u ornamental. «Los nuevos...», *cit.* 147-149 con cita de S. BALAÑÁ VICENTE, «El entorno...», *cit.*, pp. 46 y 49 para quien una función técnica sería enmascarar el olor típicamente desagradable de un producto y de J.E HAWES (1989), p.151, para quien la funcionalidad no es una regla absoluta de exclusión de la protección.

⁶² El Reglamento 40/94 ha sido sustituido por el actual Reglamento 207/2009 sobre la Marca Comunitaria (RMC) que reproduce en este punto lo mismo que su predecesor. El art. 7.1 b) RMC contiene la misma norma que el art. 5.1 b) LM.

⁶³ STJUE 19.09.2001 (Forma de un producto para lavadora o para lavavajillas), Rec. 2001, p. II-2752. Consideración reiterada posteriormente en las SSTJUE 27.02.2002 (Lite), Rec. 2002, p. II-717; 29.04.2004 (Procter & Gamble/OAMI), Rec. 2004, p. I-5141; 21.10.2004 (OAMI/Erpo Möbelwerk), Rec. p. I-10031; 8.05.2008 (Eurohypo/OAMI), Rec. p. I-3297; 21.01.2010 (Audi/OAMI), Rec. p. I-535; y 12.07.2012 (Smart Technologies ULC/OAMI) que recuerda que «Conforme a reiterada

En relación con la prohibición del art. 7.1 b) RMC, el TJUE ha establecido dos principios que deberán tenerse en cuenta a la hora de valorar la distintividad de una marca no visual:

- I. Los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas formadas por elementos denominativos y figurativos no son distintos a los aplicables a las demás categorías de marcas⁶⁴.

Ahora bien, este principio general, si bien se reitera en la jurisprudencia posterior, también se ha matizado por el propio Tribunal de Justicia al abordar el caso de una marca constituida por un color o una combinación de colores. Así, ha declarado: «Sin embargo, la percepción del público interesado no es necesariamente la misma en el caso de un signo constituido únicamente por un color o una combinación de colores, que en el caso de una marca denominativa o figurativa consistente en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, mientras que el público está acostumbrado a percibir inmediatamente las marcas denominativas o figurativas como signos identificadores del origen comercial del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto exterior del propio producto o cuando está constituido únicamente por un color o varios colores empleados para anunciar los servicios»⁶⁵. Y que, por tanto, «es posible que al aplicar dichos criterios la percepción del público relevante no sea necesariamente la misma para cada uno de estos tipos (de marcas) y que, por consiguiente, pueda resultar más difícil acreditar el carácter distintivo de algunos tipos de marcas que el de otros»⁶⁶.

- II. El carácter distintivo debe apreciarse en relación, por una parte, con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante⁶⁷.

La apreciación de la distintividad en relación con los productos o servicios para los que se aplica la marca (principio de especialidad), determina la apti-

jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca en el sentido de ese artículo (art. 7.1 b) RMC) significa que dicha marca sirve para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, distinguir este producto de los de otras empresas».

⁶⁴ STJUE 5.12.2002 (BioId), Rec. 2002, p. II-5170.

⁶⁵ STJUE 9.10.2002 (marca color tono naranja), Rec. 2002, pp. II-3856 y 3857.

⁶⁶ STJUE 12.07.2012 (Smart Technologies ULC/OAMI) que cita las SSTJUE Procter & Gamble/OAMI, apartado 36; OAMI/Erpo Möbelwerk, apartado 34, y Audi/OAMI, apartado 37). En esta Sentencia, el TJUE niega el carácter distintivo de una marca consistente en un slogan publicitario «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH» (hacemos sencillo lo especial), no por tratarse de una fórmula promocional, sino porque el público pertinente «no la percibe como una indicación del origen comercial de los productos y servicios de que se trata» (apdo. 35).

⁶⁷ STJUE 12.07.2012 con cita de las SSTJUE Procter & Gamble/OAMI, apdo. 33; Eurohypo/OAMI, apdo. 67, y Audi/OAMI, apdo. 34.

tud general de un signo para constituir una marca en el sentido del artículo 4 RMC⁶⁸. No obstante, ello no implica que dicho signo tenga necesariamente carácter distintivo, en relación con un producto o un servicio determinado, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b) RMC⁶⁹. Y, por lo que respecta al público relevante, este es el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz⁷⁰.

Si trasladamos estas premisas a las marcas no visuales, habrá que entender que, para el público pertinente, tampoco es igual la percepción de una marca denominativa o figurativa y la percepción de una marca olfativa, sonora, táctil o gustativa utilizada para distinguir un producto o servicio concreto. Las oficinas correspondientes tendrán que tenerlo en cuenta sin que ello se traduzca

⁶⁸ Art. 4 RMC: «Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas».

⁶⁹ Art. 7 (Motivos de denegación absolutos), apartado 1, letra b): «Se denegará el registro de: b) las marcas que carezcan de carácter distintivo».

⁷⁰ STJUE 29.04.2004 (Procter & Gamble/OAMI) con cita de las SSTJUE 8.04.2003 (Linde), Rec. I-3161 apdo. 41 y 12.02.2004 (Koninklijke KPN Nederland), Rec. p. I-1699, apdo 34. La STJUE 15.09.2005 (Rec. 2005, I-07975), que desestima el recurso de casación interpuesto contra la STJUE 5.12.2002 (BioId) del TPI, recuerda que «la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia» (con cita, en particular, de las sentencias de 23.05.1978, Hoffmann-La Roche, Rec. 1139, apartado 7, y de 18.06.2002, Philips, Rec. I-5475, apartado 30). Y que, «El objetivo del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 es impedir el registro de las marcas que carecen de carácter distintivo, único que les permite cumplir dicha función esencial» (con cita de la sentencia de 16.09.2004, SAT.1/OAMI, Rec. I-8317, apdo. 23). En este contexto, señala que «para determinar si un signo tiene el carácter que lo haga apto para ser registrado como marca, es necesario adoptar el punto de vista del público pertinente». «Así, teniendo en cuenta los productos y servicios mencionados en la solicitud de registro a que se refiere el apartado 5 de la presente sentencia, queda de manifiesto que el público pertinente es un público conocedor del ámbito de los productos y servicios de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz». En este contexto, el Tribunal de Justicia reitera que «para determinar si un signo tiene el carácter que lo haga apto para ser registrado como marca, es necesario adoptar el punto de vista del público pertinente» y determina que teniendo en cuenta los productos y servicios mencionados en la solicitud de registro, queda de manifiesto que el público pertinente es un público conocedor del ámbito de los productos y servicios de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Los productos y servicios para los que se solicitó el registro estaban comprendidos en las clases 9, 38 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957. En la descripción se comprendían, entre otros: Programas de ordenador, ordenadores y sus partes, equipos ópticos, acústicos y electrónicos y sus partes (clase 9); Servicios de telecomunicaciones; servicios de seguridad relacionados con la comunicación entre ordenadores, el acceso a bases de datos (clase 38); y Facilitación de programas de ordenador a través de Internet, mantenimiento en línea de programas informáticos, elaboración de programas informáticos especialmente para y en relación con el control de derechos de acceso y para la identificación o la verificación de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas asistida por ordenador (clase 42).

en la aplicación de criterios más severos que los usados con otros signos a la hora de valorar su carácter distintivo⁷¹.

2. EL DERECHO DE EXCLUSIVA EN LAS MARCAS NO VISUALES

Conseguir que los potenciales consumidores conecten una determinada marca con un sonido, un sabor o un olor requiere una considerable inversión en mercadotecnia y comunicación. Resulta comprensible, por ello, el interés de los empresarios en asegurar esta inversión mediante una protección jurídica adecuada. Esa protección pasa por reconocer a los titulares de las marcas no visuales un derecho de exclusiva de igual alcance que el que se reconoce a las marcas visuales.

Por ello, y una vez superadas las barreras de la distintividad y de la funcionalidad, los titulares de las marcas no visuales deben poder accionar frente a cualquier infracción de sus derechos de marca realizada por quienes pretendan, a través del empleo de marcas confundibles o de cualquier otro modo, aprovecharse del esfuerzo realizado por aquellos. Tampoco en esta sede debe exigirse a estos titulares mayores requisitos que a los de las marcas convencionales para acreditar la infracción de su derecho.

Es importante lograr seguridad jurídica en la protección de las marcas no visuales y en esta dirección deberían concentrarse los esfuerzos doctrinales y legales. Y la seguridad se logra protegiendo las percepciones de los consumidores, protegiendo la marca «per se», no las asociaciones que aquellos pueden hacer y que varían de unos a otros. Solo así pueden cumplir su cometido, no

⁷¹ El principio de no aplicación de criterios más severos lo ha establecido el Tribunal de Justicia en relación con la marca publicitaria en las sentencias OAMI/Erpo Möbelwerk, apdo. 32, y Audi/OAMI, apdo. 36. En estas sentencias, a las que se refiere la STJUE 12.07.2012 (Smart Technologies ULC/OAMI) que recoge otras referencias a la distintividad de las marcas *slogan*, el Tribunal señala que «las dificultades que, debido a su propia naturaleza, pueden conllevar las marcas publicitarias para establecer su carácter distintivo y que es legítimo tener en cuenta, no justifican que se fijen criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carácter distintivo tal y como ha sido interpretado en la jurisprudencia». No cabe exigir que un eslogan publicitario presente «un elemento de fantasía», o incluso «un campo de tensión conceptual, que pueda tener como consecuencia un efecto de sorpresa y que, de este modo, pueda ser recordado», para que tal eslogan tenga el carácter distintivo mínimo requerido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC. Y, que «el mero hecho de que una marca sea percibida por el público interesado como una fórmula publicitaria que, habida cuenta de su carácter elogioso, pudiera ser adoptada por otras empresas, no es suficiente *per se* para concluir que dicha marca carece de carácter distintivo. La connotación elogiosa de una marca denominativa no excluye que esta pueda garantizar, no obstante, a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que designa. Así, el público interesado puede percibir tal marca como una fórmula publicitaria y una indicación del origen comercial de los productos o servicios, simultáneamente. De lo anterior se deriva que, 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».

solo de dotar de transparencia al mercado, sino también, como impulsoras de la innovación y facilitadoras de los intercambios.

III. FUNCIONES Y DISFUNCIONES DE LA MARCA

A continuación haremos un breve repaso de los desajustes que se producen cuando, a la hora abordar cuestiones relevantes que se plantean en derecho de marcas, la doctrina y la jurisprudencia, en lugar de tomar en cuenta la realidad de la marca, en cuanto signo distintivo de un determinado producto o servicio que es percibido como tal en el mercado⁷², utilizan las funciones económicas para dar la correspondiente solución jurídica. Son estos intentos de normativizar las funciones de la marca los que provocan desencajes en el sistema de marcas, y, en el caso de las marcas no visuales, al haber de sumarlo a la susceptibilidad de representación gráfica, dificultan (alejan), todavía más, la adecuada protección jurídica.

Si en este estudio, en lugar de dejar a un lado, utilizáramos la teoría de las funciones de la marca, defenderíamos que la única función esencial, porque conecta con la propia naturaleza de la marca como bien inmaterial, es la función distintiva, esto es, la que cumple en cuanto instrumento de identificación y distinción de productos y servicios en el mercado⁷³. Desde un punto de vista normativo, esta sería también la única función reconocida por el Derecho⁷⁴. El resto de funciones (indicadora del origen, garantizadora de la calidad, publicitaria), no las consideraríamos esenciales ni normativamente reconocidas. No obstante, como entendemos que, en realidad, la distintividad, más que una función, es la caracterización de la marca como bien inmaterial⁷⁵, realizamos

⁷² Para BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: «la marca es ante todo un instrumento puesto al servicio de los empresarios para permitirles su actuación en el mercado». *Comentarios a la Ley de Marcas*. (dir. A. BERCOVITZ, dir. adjunto: J.A. GARCÍA-CRUCES), Aranzadi (2008). Pamplona, p. 124.

⁷³ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO considera que la función esencial de la marca consiste en identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica. Y, al preguntarse por la utilidad de esta identificación, señala que para la doctrina más tradicional sirve para asegurar que todos los productos o servicios distinguidos con las marcas tienen el mismo origen empresarial. *Comentarios...*, *cit.*, p. 124.

⁷⁴ De hecho, los artículos 4.1 LM, 2 DM y 4 RMC únicamente se refieren al carácter distintivo de la marca y a la susceptibilidad de representación gráfica como presupuestos de protección (no así a la función indicadora de origen). Para A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO resulta evidente que la función identificadora y diferenciadora de los productos y servicios en el mercado es tan esencial a las marcas que sin un reconocimiento y protección legal de la misma no podría decirse que existen las marcas como tales. Y lo mismo ocurre si el Derecho no atribuyera al titular de la marca el poder de controlar la utilización de la misma dentro del mercado. Para este autor, las restantes funciones que se atribuyen a la marca pueden estar reconocidas o no en los diversos ordenamientos jurídicos. *Comentarios...*, *cit.*, p. 127.

⁷⁵ M.D. RIVERO GONZÁLEZ señala que la función distintiva hace referencia a la idoneidad o aptitud diferenciadora que debe tener un signo para ser protegido como marca no siendo tanto un presupuesto como un fundamento de esa protección. Por ello, considera la capacidad distintiva

el análisis de los desajustes mencionados refiriéndonos a las que serían no esenciales como funciones de la marca.

1. LA FUNCIÓN INDICADORA DEL ORIGEN EMPRESARIAL

De todas las funciones que se atribuyen a la marca, la indicadora del origen empresarial de los productos y servicios, es la que mayor consenso cuenta en la doctrina y la jurisprudencia en su consideración como función primaria y esencial. La doctrina entiende que esta función se apoya directamente en las reacciones de los consumidores y se basa de modo inmediato en la estructura del derecho de marcas⁷⁶. También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea⁷⁷ viene considerando esta función como principal o fundamental de la marca⁷⁸. Por ello, utilizaremos esta función para vertebrar el análisis de distintas cuestiones de derecho de marcas que también afectan a las marcas no visuales. No obstante, debe señalarse que cada vez es mayor el elenco de funciones que se atribuyen y reconocen a la marca como esenciales (recientemente se ha incorporado la función de inversión⁷⁹). En cualquier caso, los argumentos

de un signo (la función distintiva) como cualidad que constituye un elemento del concepto legal de marca, siendo esencial y consustancial al sistema de marcas. «Los problemas...», *cit.*, p. 1650.

⁷⁶ *Vid.* C. FERNÁNDEZ NOVOA para quien la marca desempeña un papel informativo al atestiguar ante los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa, *Tratado...*, *cit.*, p. 70.

⁷⁷ En la reciente sentencia de 21.02.2013 (Fédération Cynologique International), en relación con el derecho de exclusiva que confiere la marca comunitaria a su titular (art. 9.1 RMC), el Tribunal de Justicia señala: «Por lo demás, es preciso poner de relieve la necesidad de preservar la función esencial de la marca, que es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto (sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 51). A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado ya en varias ocasiones que el derecho exclusivo establecido en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se concede a fin de permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de dicha marca, es decir, a fin de garantizar que esta última pueda cumplir las funciones que le son propias (véase la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417, apartado 75 y jurisprudencia que allí se cita). Para el TJUE, «la función esencial consistente en garantizar la procedencia del producto o del servicio permite al consumidor o al usuario final distinguir sin confusión posible ese producto o servicio de los que tienen otra procedencia» (entre otras, SSTJUE de 29 de septiembre de 1998, caso Canon, 6 de octubre de 2005, caso Medion y 16 de julio de 2009, caso American Clothing) y «permite también hacer la misma elección, en una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, u otra elección, si resulta negativa» (Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, caso UltraPlus, y 13 de julio de 2005, caso TOP, 27 de febrero de 2002, caso LITE, 20 de noviembre de 2002, caso Kit Pro y Kit Super Pro, 5 de diciembre de 2002, caso Real People, Real Solutions; 30 de abril de 2003; caso «Forma de puro de color marrón y forma de lingote dorado» y 31 de marzo de 2004, caso Looks Like Grass).

⁷⁸ En el considerando undécimo de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DM) y octavo del RMC se hace referencia a la función indicadora del origen empresarial que cumple la marca, y a la protección dirigida a garantizar dicha función.

⁷⁹ La STJUE 22.09.2011 (Interflora) desarrolla el alcance de esta función señalando: «Además de su función de indicación del origen y, en su caso, de la función publicitaria, una marca también

en contra del reconocimiento jurídico-normativo de la función de origen, son extensibles al resto de funciones.

Resulta difícil argumentar que la marca sirve a los consumidores de garantía del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica. Los sistemas de marcas español y comunitario admiten la cesión y la licencia de la marca, con independencia de la transmisión de la empresa y para la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales está registrada la marca, sin establecer el control obligatorio de la actividad del licenciario/cesionario por parte del licenciante/cedente. En tales casos, la marca aplicada de manera lícita a un mismo producto o servicio puede pertenecer a diversas empresas o a una diferente de la titular originaria⁸⁰. Y, esto al margen de otras consideraciones como que, en la práctica, los consumidores no conectan una marca con un determinado origen empresarial⁸¹, que una misma empresa puede utilizar marcas diferentes para identificar productos iguales o semejantes, o que las marcas rara vez son coincidentes con la denominación social o el patronímico de sus titulares.

puede ser empleada por su titular para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Aunque esta función de la marca —denominada «de inversión»— puede solaparse con la función publicitaria, es diferente de esta. En efecto, el uso de la marca para adquirir o conservar una cierta reputación no solo se lleva a cabo a través de la publicidad, sino también por medio de diversas técnicas comerciales. Cuando el uso por un tercero —como un competidor del titular de la marca— de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, debe considerarse que dicho uso menoscaba la función de inversión de la marca. Por consiguiente, el mencionado titular está facultado para prohibir dicho uso en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o, en caso de que se trate de una marca comunitaria, del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94. En caso de que la marca ya goce de esa reputación, la función de inversión sufre un menoscabo cuando el uso por el tercero de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos afecta a esa reputación y pone en peligro su mantenimiento. Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, el titular de una marca debe poder oponerse a este uso en virtud del derecho exclusivo conferido por la marca (véase la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, Rec. I-0000, apartado 83). En cambio, no cabe admitir que el titular de una marca pueda oponerse a que un competidor, en condiciones de competencia leal y respetuosa de la función de indicación del origen de la marca, haga uso de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca, si la única consecuencia que tiene ese uso es obligar al titular de la marca a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Del mismo modo, el titular de la citada marca no puede invocar válidamente el hecho de que ese uso lleve a algunos consumidores a desviarse de los productos o servicios que lleven dicha marca». A. PÉREZ VAN KAPPEL realiza un estudio de la evolución de la normativización («juridificación») de las funciones de la marca en «La «juridificación» de las otras funciones de las marcas registradas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», *GJUEC*, n° 27 (2012), pp. 1-21.

⁸⁰ Para A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, hoy en día la marca no garantiza que los productos o servicios a los que se aplica procedan de la misma empresa, sino solamente que tales productos o servicios han sido comercializados con autorización del titular de la marca, bien por la empresa de este o bien por otras empresas distintas, *Comentarios...*, *cit.*, p. 124.

⁸¹ M. AREÁN LALÍN, *El cambio de forma de la marca: Contribución al estudio de la marca derivada*. Santiago de Compostela, Instituto de Derecho Industrial, 1985, pp. 16 y ss.

2. ACCESO AL REGISTRO DE LAS MARCAS NO VISUALES Y ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

Como ya hemos señalado, las marcas no visuales requieren de una estructura registral capaz de protegerlas «per se», en su dimensión real, tal y como son percibidas. Esto significa que el registro debe permitir que accedan, y sean examinadas por la oficina, las marcas sonoras, gustativas, olfativas y táctiles en cuanto constitutivas de un sonido, un gusto, un olfato o un tacto que aplicado a un producto o servicio lo identifica y distingue de otros y supera la barrera de la funcionalidad. También implica que, puesto que son los consumidores quienes identifican y distinguen en el mercado las percepciones en que consisten las marcas y quienes las conocen en su dimensión real, la oficina ha de utilizar esta dimensión real para valorar el carácter distintivo de estas marcas.

En coherencia con lo anterior, y puesto que el único requisito que se pide a la marca y que la oficina examina es el de la distintividad, el análisis del alcance de la protección «per se» —para cualquier tipo de marca— supone reconocer la inhabilidad del registro como instrumento capaz de asegurar la concurrencia de aquellas cualidades de la marca (origen empresarial, calidad, etc.) que, asociadas a la marca, los consumidores no perciben (o no las perciben de manera clara y homogénea). Consecuentemente, el despliegue del derecho de exclusiva debería operar solo en relación con el carácter distintivo de la marca.

Estas consideraciones repercuten en cuestiones tales como la infracción del derecho de marca, la cesión y licencia de marca y el agotamiento del derecho de marca.

3. EJERCICIO DE LA ACCIÓN POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA

En línea con la concepción de la función indicadora del origen como función esencial de la marca, el Tribunal de Justicia fundamenta y justifica la acción por infracción del derecho de marca que corresponde al titular, en la confusión del público acerca del origen empresarial de los productos o servicios contrasignados⁸².

⁸² El TJUE considera que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra *a*, de la DM 89/104 «se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esta marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (SSTJUE 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, 6 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, y 25 de enero de 2007, Adam Opel). Entre dichas funciones no solo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad» (STJUE de 18 de junio de 2009, caso L'Oréal, Rec. 2009 I-05185).

Como ya hemos señalado, en nuestro sistema, el derecho de propiedad sobre la marca y, con él, el de exclusiva se confiere como consecuencia del registro⁸³ que se efectúa sobre la base del carácter distintivo de aquella. Pues bien, el proceso de registro, basado en el análisis del carácter distintivo de una marca no visual condiciona necesariamente el alcance y contenido de la protección que se puede dispensar al titular frente a las vulneraciones de su derecho por los terceros. Condiciona, por tanto, el alcance material de la acción por violación de su derecho de marca. En puridad, el ejercicio de esta acción únicamente resultaría adecuado cuando el titular (o la persona por él facultada) pretenda combatir una vulneración relacionada con aspectos que el registro es técnicamente capaz de proteger; esto es, con el carácter distintivo de la marca. De ahí la especial necesidad de dotar al registro de los elementos necesarios para valorar la distintividad de las marcas no visuales «per se», en su dimensión real.

Si el registro no permite garantizar asociaciones psicológicas que sobre una marca (visual o no visual) realizan los consumidores (origen empresarial, calidad, *goodwill* y publicidad), no parece que haya de ser la marca, al margen del mismo, quien haya de hacerlo. Como hemos señalado, tales asociaciones son diferentes de unos consumidores a otros y no se dan en todos los casos ni en todos ellos. Las infracciones relacionadas con esas asociaciones que, a diferencia de lo que ocurre con las que incumben a la distintividad, pueden ser cometidas también por el titular de la marca, pueden resultar perseguibles, pero no a través de la acción marcaria sino mediante la acción de competencia desleal⁸⁴. La LCD es la adecuada para reprimir los usos ilícitos de terceros más allá de los supuestos del artículo 34.2 LM basados en la confundibilidad (doble identidad marca no visual/productos o servicios identificados; o identidad

⁸³ Para la marca comunitaria, el art. 6 RMC señala «La marca comunitaria se adquirirá por el registro».

⁸⁴ Si bien existen características comunes entre la protección de la marca y la represión de la competencia desleal en materia de signos distintivos (ambas orbitan en torno a actos realizados en el mercado con finalidad concurrencial y se basan en los criterios de confusión, de explotación de la reputación ajena y, en el caso de marcas no visuales, también del esfuerzo ajeno), los mecanismos de protección jurídica son técnicamente diferentes. El derecho de marcas parte de un derecho subjetivo —el del titular de la marca— de contenido esencialmente negativo (*ius prohibendi*) condicionado por el sistema registral en el que se apoya. El derecho contra la competencia desleal parte del interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita en los términos de la LGP (art. 1 LCD) y legítima, en consecuencia, y, en principio, a cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal (art. 33.1 LCD). En materia de competencia desleal *Vid.* A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011; E. DOMÍNGUEZ PÉREZ, *Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática*, Aranzadi, Pamplona, 2003; R. LARA GONZÁLEZ, *La denigración en el derecho de la competencia desleal*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007; F. MARTÍNEZ SANZ (dir.), *Comentario práctico a la Ley de competencia desleal*, Tecnos, Madrid, 2009; L.J. PORFIRIO CARPIO, *La discriminación de consumidores como acto de competencia desleal*, Marcial Pons, Madrid, 2003; A. TATO PLAZA, P. FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, CH. HERRERA PETRUS, *La reforma de la Ley de Competencia Desleal*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2010.

o similitud marca no visual/productos o servicios con riesgo de confusión del público; o identidad o semejanza de la marca no visual sin semejanza de los productos o servicios con marca no visual notoria o renombrada). También es la norma adecuada para proteger intereses directos de los consumidores dado que la LM, cuya técnica es la protección del titular registral, solo puede satisfacerlos de manera indirecta⁸⁵.

La pretensión de que la marca garantice a los consumidores que los productos y servicios tienen la misma procedencia empresarial o una determinada calidad, supone forzar un cambio del destinatario de la protección. La acción por violación del derecho de marca está pensada para proteger al titular de la marca, y es este quien la interpone frente a quien considera infractor de su derecho. Y, la sentencia que resuelve el asunto lo hace después de haber comparado las marcas en conflicto, sin poder constatar ni tener en cuenta «concretas» percepciones o creencia de los consumidores acerca del origen empresarial o calidad de las marcas en cuestión. Esas percepciones no son apropiadas para valorar la distintividad real de la marca⁸⁶.

4. CESIÓN Y LICENCIA DE MARCA

En materia de cesión y licencia de marca nos limitaremos a apuntar brevemente la definición y a hacer referencia a los aspectos en los que incide la normativización de las funciones de la marca.

1. *Licencia de marca*

La licencia de marca supone conceder un derecho de uso sobre la misma, de forma que el licenciataria pueda designar con esa marca los productos fabricados o distribuidos por él mismo. La LM ha equiparado casi por completo el

⁸⁵ En sede de competencia desleal también se pueden reprimir las conductas que causan engaño o confusión a los consumidores a pesar de tratarse de un uso lícito de la marca (p. ej., una cesión de marca seguida de un descenso en la calidad de los productos por parte del cesionario).

⁸⁶ El Tribunal Supremo, entendiendo que la protección de los consumidores es finalidad directa de la marca, en STS 22 de enero de 2000, que sigue la doctrina sentada en STS de 30 de octubre de 1986, señala: «hay que dejar sentado que en materia de derecho de marcas conviene tener presente que aquellas protegen no solo el interés particular del titular que las inscribe, sino también el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto diferenciado precisamente a través de la marca. Y es ese carácter «funcional» del derecho protegido por la marca lo que hace que aquel no pueda configurarse como un derecho estático que alcanza su plenitud y total eficacia con su cristalización en el registro. Por el contrario, la innegable proyección sobre el público consumidor del derecho de exclusiva que ostenta el titular de la marca, obliga a este frente a la comunidad social y posibles competidores (derechos paralelos que protegen intereses convergentes dignos de protección) a un comportamiento debido, a un *facere*, consistente en el uso obligatorio de la marca registrada».

régimen jurídico de la licencia de marca al de la licencia de patente. Las licencias pueden ser totales o parciales, y exclusivas o no exclusivas (art. 48.1 LM)⁸⁷.

Por lo que interesa a este estudio, se discute en la doctrina la existencia de un deber de control al licenciatarario por parte del titular marcario al objeto de constatar que los productos comercializados con la marca licenciada cumplen las mismas características que los originales. En este aspecto, de crucial importancia para los terceros, ni la LM ni el RMC exigen un deber de control de calidad de los productos del titular⁸⁸. Para evitar que este hecho pueda causar perjuicios a terceros, la doctrina ha intentado justificar la existencia de una obligación «esencial» de control por parte del licenciante que, como tal, operaría aun a falta de pacto expreso. Algún autor⁸⁹ la fundamenta en la previsión de la caducidad de la marca cuando, a consecuencia del uso que de ella se haga con consentimiento del titular, se pueda inducir al público a error (art. 55.e) LM). Para otros⁹⁰, la obligación se deriva del hecho que la omisión de control afectaría de modo directo al mantenimiento del valor competitivo de la marca, hasta el punto de poder causar una modificación sustancial de la marca licenciada, contraria al art. 1.557 Cc. La doctrina mayoritaria considera, no obstante, que la LM no impone una obligación de control, por lo que resulta forzado extraerla o deducirla de otros preceptos de la misma. Existe un derecho al control, no una obligación⁹¹. En caso de que el licenciatarario produzca unos bienes de baja calidad, los perjudicados podrían actuar frente al licenciatarario y, en su caso, frente al licenciante en el ámbito de la competencia desleal.

⁸⁷ Serán parciales si se refieren solo a alguno de los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si se conceden solo para una parte del territorio español. Serán en exclusiva si el licenciante se compromete a no otorgar ninguna otra licencia en el territorio al que se refiera la primera; y sin exclusiva en otro caso, de forma que podrán concurrir varios licenciatararios en una misma zona geográfica. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca (art. 48.5 LM); y cuando la licencia sea exclusiva, el licenciante solo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho (art. 48.6 LM). Los derechos conferidos por el registro de la marca pueden ser ejercitados frente a cualquier licenciatarario que infrinja alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a la duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatarario (art. 48.2 LM; así se prevé también para la marca comunitaria en el art. 22.2 del RMC).

⁸⁸ Si en el contrato de licencia se incluyera una cláusula facultando al titular de la marca para controlar al licenciatarario, el control sería un derecho, no una obligación del licenciante.

⁸⁹ A. CASADO CERVIÑO, «Transmisión y licencia de la marca y de la solicitud de marca en la ley de 1988», *ActCiv*, 1989-II, p. 2149, y en relación con el RMC «La licencia de marca comunitaria», *ADI* 16 (1994-1995), p. 195.

⁹⁰ J. MASSAGUER FUENTES, Voz «Licencia de marca», *Enciclopedia Jurídica Básica*, vol. III, Civitas, Madrid, 1995, p. 4108.

⁹¹ P. MARTÍN ARESTI entiende que la LM no menciona esta obligación y configura el control del licenciante como una carga en sentido técnico-jurídico «Licencia» en *Comentarios...*, cit., p. 48; con cita de C. FERNÁNDEZ NOVOA, *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1995, p. 279; M.T. ORTUÑO BAEZA, *La licencia de marca*, Marcial Pons, Colección Garrigues & Andersen, Madrid, 2000, p. 299; A. RONCERO SÁNCHEZ, *El contrato...*, cit., p. 223, y A. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, 2ª ed. Civitas, Madrid 2007, p. 780.

Entendemos que no es acertado imponer una obligación legal de control cuando la normativa sobre marcas atiende directamente al interés del titular de la marca y no al de los consumidores. Por otra parte, determinadas medidas de control pueden implicar una comunicación de *know-how* que, de existir una imposición legal, cabría entender —por aplicación analógica del artículo 76.1 LP— que el licenciatario puede exigir sin abonar por ello un precio adicional⁹². La situación se vería agravada en el caso de licencias colaterales donde, muchas veces, solamente el licenciatario posee los medios y conocimientos adecuados para fabricar los productos o desarrollar la actividad para la que se licenció la marca y, por tanto, para lograr una determinada calidad. Conviene señalar, por último, que el derecho de marcas tampoco impone al titular el mantenimiento invariable de la calidad de sus productos, con lo que difícilmente puede argumentarse que legalmente exista esa obligación para el licenciatario. Lo hasta aquí expuesto sirve para apoyar el argumento de que la marca puede no puede garantizar la calidad de los productos o servicios contraseñados.

2. Cesión de marca

En relación con la cesión de la marca, esta supone que el cesionario deviene nuevo titular de la misma, adquiriendo todas las facultades inherentes a esa titularidad.

Como ya hemos señalado, tanto la LM como el RMC permiten que la marca pueda ser cedida con independencia de la transmisión de la empresa. Podría defenderse que la marca solo pueda cederse junto con la empresa, ya que al designar unos productos o servicios de características muy concretas, la cesión conlleva cesión de la empresa que elabora tales productos o servicios⁹³. No obstante, ni la LM, ni el RMC han optado por acoger este criterio que permitiría apoyar la tesis de la función garantizadora del origen.

⁹² Vid. la crítica de esta presunción que para la licencia de patente realiza J.A. GÓMEZ SEGADÉ, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid 1988, p. 123. A favor de la regla establecida en la LP, A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *La nueva Ley de Patentes (ideas introductorias y antecedentes)*, Madrid 1986 y F. VICENT CHULIÁ, «La transmisión de derechos de propiedad industrial: Especial atención al contrato de licencia de patente», *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*. (coord. C. VILADÁS JENÉ, J. BISBAL MÉNDEZ) (1990), p. 179.

⁹³ No obstante, tanto la LM como el RMC incorporan una medida dirigida a la protección de los intereses de los consumidores al señalar «Si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa» (art. 47.2 LM y 17.4 RMC). En cualquier caso, la denegación de la inscripción no tiene otro efecto que la inoponibilidad de la transmisión de la empresa a los terceros de buena fe. Y no resulta muy efectivo para asegurar la calidad que la inducción al error se deduzca «de forma manifiesta» de «los documentos que establecen la cesión» puesto que la confusión se manifiesta normalmente en la actividad del cesionario.

Las cuestiones que plantea la cesión de marca en materia de agotamiento comunitario del derecho de marca se abordan en el siguiente punto.

5. AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA

La cesión y la licencia de marca han sido tratadas por la jurisprudencia del TJUE en relación con el agotamiento del derecho de marca. De acuerdo con esta doctrina, el titular de la marca no puede impedir —invocando su derecho de exclusiva— que alguien que adquiera sus productos pueda luego revenderlos usando esa misma marca, pues ya la primera comercialización agota su derecho de exclusiva a la distribución⁹⁴.

Resulta interesante, a los efectos de este estudio, determinar si el agotamiento del derecho de marca se produce también respecto del licenciatario o cesionario. Entendemos que estos sujetos adquieren un derecho de marca agotado, y no pueden, por tanto, gozar de unas facultades de exclusión de las que carece el titular. De ahí que, por ejemplo, el licenciatario en exclusiva para un territorio no pueda impedir que un tercero adquiera bienes con esa misma marca en otro país de la Unión Europea y los comercialice en el territorio para el cual tiene aquel concedida la licencia en condiciones más ventajosas. La cesión o la licencia de marca no debería permitir el reestablecimiento de un derecho de exclusiva respecto de bienes ya distribuidos.

El TJUE ha llegado a unas conclusiones no del todo coincidentes con lo que se acaba de exponer. Así, ha afirmado que el agotamiento del derecho de marca sí opera respecto del licenciatario⁹⁵, pero no en cuanto al cesionario⁹⁶. Para ello se ha basado en la idea de que la marca no solo distingue productos, sino que además garantiza que tales productos han sido realizados por el titular original de los mismos o por alguien controlado por él. Partiendo de esta afirmación, ha concluido que, cuando exista una licencia y se haya agotado el derecho, tal agotamiento opera tanto respecto del titular como de cualquier licenciatario, de manera que ninguno de ellos puede impedir la comercialización en su territorio de un producto o servicio ya comercializado en la Unión Europea. Y todo ello porque en la licencia el titular de hecho puede controlar, si así lo establece mediante cláusula contractual, la actividad del licenciatario, de forma

⁹⁴ En el ámbito de la Unión Europea, de acuerdo con los principios de libre circulación de mercancías y de libre competencia, el titular de la marca que comercializa unos productos contrasignados con ella no puede impedir que un adquirente los comercialice de nuevo en cualquier territorio de la Unión (art. 13.1 RMC). Para un estudio del agotamiento del derecho de marca *Vid. C., FERNÁNDEZ NOVOA, Tratado..., cit.*, pp. 462 y ss., T. DE LAS HERAS LORENZO, *El agotamiento del derecho de marca*, Montecorvo, Madrid, 1994 y P. MARTÍN ARISTI, «Agotamiento del derecho de marca» en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios..., cit.*, pp. 575 y ss.

⁹⁵ STJUE 8.6.1982 «Semillas de Maíz», Rec. 1982, I-2015.

⁹⁶ STJUE 22.06.1994 «Ideal Standard», Rec. 1994, I-2789.

que cualquier producto ya vendido tenga características iguales en lo esencial. En cambio, en la cesión, no puede haber control de la actividad del cesionario por parte del cedente, no habiendo, por lo tanto, garantía de que el producto o servicio fabricado o prestado por el cesionario sea de las mismas características que el original. Por eso renace el derecho de oponerse a la distribución de productos ya vendidos. El cedente puede impedir que productos vendidos por un cesionario en el territorio de la Unión sean de nuevo distribuidos en su zona y lo mismo puede hacer el cesionario en su territorio respecto de productos distribuidos en otra zona por el cedente o por otros cesionarios⁹⁷.

En relación con esta doctrina («Ideal Standard»), la mayoría de los autores españoles la considera plausible, de modo que la cesión de marca permite al cesionario restablecer el derecho de exclusiva⁹⁸. A nuestro parecer, sin embargo, esto se traduce en otro desencaje en el sistema de marcas⁹⁹. Si la marca es transmisible con independencia de la empresa y el licenciante (y, por supuesto, tampoco el cesionario) no tiene una obligación legal control de la actividad del licenciatario, no puede decirse que un producto que lleve una determinada marca tenga las mismas características que otro de igual marca.

⁹⁷ La licencia exclusiva de marca desde la perspectiva de la regla del agotamiento ha sido tratada por la SAP Barcelona (Sección 15.^a) de 29 de septiembre de 1995 («Bacardi»), en la que se señala que los efectos vinculantes de los pactos de exclusiva alcanzan a las partes (art. 1.257 Cc.), pero no a los terceros —tal y como se había ya declarado en la SAP 11.4.1989 y que está en consonancia con lo que el Tribunal de Justicia ya había establecido en la Sentencia «Semillas de Maíz»—. La Audiencia recuerda la doctrina de la conocida STS de 15 de mayo de 1985 («Scotsman») en donde, a propósito de la exclusiva en los negocios de licencia y sublicencia de marca, el Tribunal Supremo había declarado que tales negocios «no pueden constreñir en forma alguna las importaciones que del producto ya fabricado por el originario titular de la marca se hagan con destino a su venta en el mercado nacional». Recurrida la SAP Barcelona ante el Tribunal Supremo, este desestimó el recurso en Sentencia de 28.9.2001. El TS hace en ella un recorrido por la jurisprudencia del TJUE en materia de cesión y agotamiento del derecho de marca y precisa, entre otras cuestiones, que «El absoluto giro jurisprudencial del Tribunal de Justicia que la recurrente ha querido ver en la «sentencia Hag II» (STJUE 17.10.1990, Rec. I-3711), hasta el punto de que toda la doctrina anterior sobre marcas y competencia del mismo Tribunal se habría reducido prácticamente a letra muerta, queda desmentido por una lectura atenta y desapasionada de la sentencia, que sin variar la doctrina anterior del Tribunal resuelve sin embargo un caso idéntico al «Hag I» (STJUE 3.07.1974, Rec. I. 731), aunque con inversión de partes, en sentido ciertamente opuesto, pero no porque la doctrina anterior del Tribunal se considerase desacertada en sus fundamentos básicos, sino porque la «sentencia Hag I» no había otorgado la relevancia debida al dato de que la marca, única en su origen, se dividió o fragmentó a consecuencia de una incautación de la filial alemana en Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial».

⁹⁸ A. CASADO CERVIÑO/B. CERRO PRADA, «GATT y propiedad industrial: el Proyecto de Acuerdos sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio», *RGD*, núm. 568/579, 1992, pp. 5 y ss.; T. DE LAS HERAS LORENZO, *El agotamiento...*, *cit.* pp. 212 y ss.; P. MARTÍN ARESTI, «Agotamiento...», *cit.*, p. 584; J. MASSAGUER FUENTES, «Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada», *ArC*, 1993-III, pp. 37 y ss.

⁹⁹ M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, alude a la dudosa compatibilidad con el (antiguo) art. 85.1 TCE «El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», *ADC*, 1991, p. 559.

No parece adecuado hacer distinciones entre cesión y licencia basándose en un supuesto control de la actividad del licenciataria si la ley no exige tal control. Una vez agotado el derecho de marca, debido a la primera comercialización del producto, ni el titular, ni el cesionario, ni un licenciataria deben poder oponerse a la reventa del mismo en su territorio. Estos dos últimos no pueden recibir, a través de la cesión o la licencia, más derechos de los que tiene el titular que, de manera voluntaria, transmite parte o todos sus derechos sobre la marca. Además, reconociéndoles estas facultades de exclusión, los particulares se podrían asegurar, a través de un acuerdo de cesión, una protección territorial absoluta, prohibida por los artículos 34 y 35 y 101 TFUE.

IV. LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA

Este pasado 27 de marzo la Comisión ha presentado dos Propuestas de revisión, una de la Directiva de marcas y otra del Reglamento de la marca comunitaria, cuyo objetivo común es fomentar la innovación y el crecimiento económico (y, con ello, el empleo). Se trata de hacer más accesibles y eficientes para las empresas los sistemas de registro de marcas de toda la Unión, reduciendo los costes y la complejidad, y aumentando la rapidez, la previsibilidad y la seguridad jurídica. También se busca garantizar la coexistencia y complementariedad de los sistemas de marcas de la Unión y nacionales.

Pues bien, de las muchas modificaciones que se incluyen en estas Propuestas, dos de ellas inciden directamente en aspectos esenciales para la protección «per se» de las marcas no visuales. La primera es el cambio en la definición de la marca, de modo que ya no exige la susceptibilidad de representación gráfica, y la segunda, en el ámbito de la infracción del derecho de marca y para los casos de doble identidad, reduce la protección a, únicamente, la función de origen de los productos y servicios.

En relación con la definición de la marca, la Comisión considera que el requisito de «representación gráfica» ha quedado obsoleto y que crea una gran inseguridad jurídica para la representación de determinadas marcas no tradicionales, como pueden ser simples sonidos para los que entiende que una representación distinta de la gráfica (p.ej., mediante un archivo de sonido) puede incluso ser preferible, pues permite una identificación más exacta de la marca y, por tanto, contribuye al objetivo de una mayor seguridad jurídica. También aclara que es posible registrar marcas que puedan representarse a través de medios tecnológicos que ofrezcan garantías satisfactorias pero sin que ello suponga ampliar al infinito las formas admisibles de representar un signo, sino prever más flexibilidad y garantizar mayor *seguridad jurídica*. De este modo, el artículo 3 DM («Signos que pueden constituir una marca» —anterior artículo 2 DM—) queda redactado así (en iguales términos para la marca comunitaria el artículo 4 RMC):

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

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

Esta modificación supone dar un gran avance en la protección «per se» de las marcas no visuales, en especial de la marca sonora la cual se menciona expresamente. A las demás marcas no visuales se les abre la puerta del Registro. Es cierto que se evita cualquier referencia expresa a ellas como posibles signos que pueden constituir una marca, seguramente por las dudas existentes sobre el modo de determinar el objeto preciso de la protección. También lo es que se sigue hablando de «representación» de la marca cuando resultaría más adecuado referirse al soporte en el que se plasma la marca y a una descripción que permita la identificación segura de aquella. No obstante, el apartado b) del artículo 3 DM elimina cualquier duda acerca de su registrabilidad y parece dejar a la futura casuística la determinación de los modos seguros de «representación».

Por lo que respecta a la reducción de la protección a la función de origen en materia de infracción del derecho de marca en los supuestos de doble identidad, la Comisión justifica el cambio en el hecho de que el reconocimiento de funciones adicionales de la marca en virtud del artículo 5.1.a) DM [artículo 9.1.a) RMC] ha creado inseguridad jurídica. En particular, entiende que no queda ahora clara la relación entre los casos de doble identidad y la protección ampliada ofrecida por el artículo 5.2 DM [art. 9.1.c) RMC] a las marcas que hayan adquirido renombre¹⁰⁰. Los apartados 1 y 2 del artículo nuevo artículo

¹⁰⁰ El art. 5 DM señala «1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca. 2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.» Como se puede apreciar en la Propuesta de Directiva, la protección de la marca renombrada pasa de ser facultativa a ser obligatoria para todos los Estados miembros.

lo 10 DM («Derechos conferidos por la marca» —anterior artículo 5 DM—) queda redactado de la siguiente manera (en iguales términos para la marca comunitaria los apartados 1 y 2 del artículo 9 RMC):

1. *El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo.*
2. *Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de una marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando:*
 - a) *el signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y dicha utilización afecte o pueda afectar a la función de la marca de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios;*
 - b) *el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios en relación con los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca;*
 - c) *el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.*

Esta modificación/delimitación es, en nuestra opinión, reflejo de lo inadecuado que resulta normativizar las funciones de la marca. Es significativo que la Comisión haga referencia a la inseguridad jurídica que ha generado reconocer funciones adicionales a la marca, lo cual resulta lógico cuando, como hemos sostenido, en realidad se está pretendiendo proteger asociaciones y no percepciones de los consumidores. Resulta sorprendente ahora que, partiendo de la teoría de las funciones de la marca, se proteja solo una de ellas (la función de origen) y se deje fuera al resto (indicadora de calidad, *goodwill*, etc.). La delimitación no hubiera tenido que hacerse si, tal y como defendemos en este estudio, la protección estuviera referida exclusivamente a la distintividad de la marca. En este contexto, ni siquiera el caso de doble identidad en que el consumidor conoce que el producto no es original, requeriría delimitación alguna para determinar la infracción del derecho de marca por el tercero.

De especial interés de cara a facilitar la identificación y selección registral de las marcas no visuales resultan también las normas comunes para la denominación y clasificación de los productos y servicios. Estas normas (nuevo artículo 40 DM y modificación del artículo 28 RMC), siguen los principios establecidos por el Tribunal de Justicia¹⁰¹ según los cuales los productos y servicios que se desee proteger deben estar identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que las autoridades competentes y las empresas puedan determinar el nivel de protección que confiere la marca.

¹⁰¹ STJUE 19 de junio de 2012 «IP Translator».