



Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

El registro de marcas sonoras

Autor

Mario Alfredo Pardo Jarne

Director

Mario Alejandro Varea Sanz

Facultad de Derecho

Curso 2021/2022

ÍNDICE

I. Introducción	4
1. Cuestión tratada.....	4
2. Razón de la elección del tema y justificación de su interés	5
3. Metodología seguida en el desarrollo del trabajo.....	5
II. Concepto y regulación de las marcas sonoras	6
1. Concepto de marca sonora	6
1.1. Introducción	6
1.2. Definición y alcance de las marcas sonoras	8
1.3. Relación entre los derechos de autor y las marcas sonoras	9
1.4. Importancia económica de las marcas sonoras.....	10
2. Regulación de las marcas sonoras.....	11
2.1. Regulación internacional.....	12
2.2. Regulación europea	12
2.3. Regulación española.....	14
III. Requisitos de registro de una marca sonora	15
1. Problemas de registro de las marcas sonoras	15
2. Representación	16
2.1. Prohibición absoluta del artículo 5.1.a) LMa y 7.1.a) RMUE	16
2.2. Régimen anterior: La representación gráfica	17
2.3. Eliminación del requisito de representación gráfica y sus consecuencias.....	23
3. Carácter distintivo	25
3.1. Generalidades.....	25
3.2. Carácter distintivo de los signos sonoros	26
A) Categorización de los signos sonoros.....	27
B) Sentencias del TGUE sobre el carácter distintivo de las marcas sonoras.....	30
a) Caso Globo Comunicação e Participações S/A.....	30
b) Caso Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG	32
c) Valoración crítica.....	34
4. Prohibiciones relativas	36
IV. Conclusiones	37
V. Bibliografía.....	39
VI. Anexos	44

Listado de abreviaturas

CCNTM	Comunicación Común sobre los Nuevos Tipos de Marcas (EUIPO): Examen de los requisitos formales y motivos de denegación.
DMUE	Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (antes OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior))
LMa	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
LPI	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.
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
RMUE	Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.
TGUE	Tribunal General de la Unión Europea
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea (antes TJCE (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas))

I. Introducción

1. Cuestión tratada

De forma totalmente inconsciente se piensa, por ejemplo, en un símbolo, un dibujo o una palabra cuando se habla acerca de la marca de un producto o servicio, principalmente porque los consumidores están más habituados a percibir esta tipología marcaria como un indicativo del origen empresarial de un determinado producto o servicio. Sin embargo, las posibilidades de presentar dicho origen son mucho más amplias de lo que, en un principio, podría imaginarse. En este sentido, cobran relevancia otros tipos de marcas que no pueden ser percibidas a través del sentido de la vista, destacando entre ellas las marcas sonoras puesto que, además de que la progresiva utilización de los sonidos en las diferentes comunicaciones comerciales induce a pensar que su trascendencia en el futuro va a crecer de forma sustancial, las características propias de los sonidos hacen que éstos sean fácilmente recordados por los consumidores, incluso en mayor medida que otro tipo de signos.

Sin embargo, a pesar de que, con carácter general, las marcas sonoras presentan una menor problemática que otras marcas no tradicionales (en particular, las olfativas) a la hora de ser registradas, éstas no están ajenas de controversia. Si bien el desarrollo tecnológico ha posibilitado que se superen muchas de las barreras que limitaban su registro, todavía los consumidores no están suficientemente familiarizados con la utilización de los sonidos como una manifestación del origen comercial. Por eso mismo, resulta trascendental desgarnar los problemas y desafíos a los que han de enfrentarse las empresas para poder registrar una determinada marca sonora, para así poder delimitar con mayor precisión el conjunto de requerimientos que han de reunir los sonidos con el objetivo de que las empresas puedan progresar en el desarrollo de sus signos sonoros y posteriormente puedan realizar las pertinentes campañas publicitarias que permitan a los consumidores vincular dicho sonido a los productos o servicios de su empresa.

No obstante, conviene señalar que, a pesar de la relevancia que podría guardar en relación con las marcas sonoras, en este trabajo no se entrará a valorar el alcance de la protección otorgada por dichas marcas (Arts. 34 y ss. de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LMa)), sino que este estudio se centrará en el análisis del registro de las marcas sonoras y las controversias relacionadas con éste.

2. Razón de la elección del tema y justificación de su interés

El primer pronunciamiento del Tribunal General de la Unión Europea sobre el reconocimiento de marcas sonoras recogidas en archivos de audio así como mi afán por repetir y tararear los *claims* sonoros y los *jingles* de las diferentes empresas se han posicionado como las principales razones de la selección de dicho tema. Si bien es cierto que inicialmente desconocía dicho pronunciamiento del tribunal, tras investigar acerca de la reciente evolución normativa relativa a las marcas no tradicionales, he podido comprobar que se ha abierto un mundo para los sonidos puesto que se han eliminado muchas de las barreras que antiguamente limitaban su crecimiento. Por eso mismo, ante las crecientes expectativas del mercado en relación con la futura trascendencia del sonido en las comunicaciones comerciales como consecuencia de las posibilidades que plantea el desarrollo tecnológico, el objetivo perseguido en este trabajo consiste en presentar y analizar las diferentes controversias que han surgido con relación al registro de los signos sonoros con el fin de poder servir de guía para todas aquellas empresas que se planteen la posibilidad de obtener derechos de uso exclusivo sobre un determinado sonido.

3. Metodología seguida en el desarrollo del trabajo

El presente trabajado ha sido realizado a partir del análisis de la evolución normativa de las marcas sonoras desde diferentes ámbitos geográficos, de la práctica de los registros de la OEPM y la EUIPO, de los escasos pronunciamientos judiciales al respecto así como de diversos artículos y trabajos de expertos en la materia. Así, tras iniciar realizando una delimitación y caracterización general de las marcas sonoras dentro del derecho marcario, se ha procedido a descomponer y estudiar los obstáculos que han enfrentado desde su origen los signos sonoros a la luz de los hitos más relevantes de la evolución de su registro. Finalmente, se presenta una breve reflexión acerca de las posibilidades y el futuro de las marcas sonoras.

II. Concepto y regulación de las marcas sonoras

1. Concepto de marca sonora

1.1. Introducción

Previamente a proporcionar una definición de las marcas sonoras, resulta preciso realizar una contextualización general del Derecho de Marcas para posteriormente poder efectuar un adecuado encuadre en éste de las marcas sonoras.

En este sentido, en primer lugar, en relación con el concepto de marca, FERNÁNDEZ-NÓVOA (1994, como se citó en SEMPERE MASSA, 2011)¹ define dicho término como la «unión psicológica entre un signo y el correspondiente producto o servicio que los consumidores y usuarios captan y retienen en la memoria». Asimismo, cabe destacar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 LMa, puede llegar a constituir una marca todo signo, enumerado en dicho artículo y susceptible de representación en el Registro de Marcas, que goce de carácter distintivo suficiente para identificar y diferenciar inequívocamente el objeto o servicio sobre el que se aplica dicha marca y, por consiguiente, el origen empresarial del mismo. Destacar que, a diferencia de la regulación original de este precepto, el foco de atención no se coloca en la definición al uso de la marca sino en la posibilidad de que los distintos tipos de signos puedan llegar a configurar una marca, siempre que tenga lugar la concreta relación entre el signo y el objeto o servicio que busca diferenciar, sobreponiéndose el primero al segundo y, por tanto, resultando independientes entre sí². De este modo, el concepto legal de marca así como el conjunto del derecho marcario pivotan sobre los tres fundamentos señalados en dicho artículo, esto es, el signo, su representación y su carácter distintivo, destacando particularmente este último elemento puesto que, entre las distintas funciones de la marca, se erige como la principal la indicación del origen empresarial³. No obstante, es preciso señalar que la noción de empresa a la que alude dicho artículo debe entenderse en sentido amplio puesto que también se consideran incluidos en dicha referencia

¹ SEMPERE MASSA, I., *La protección de las formas como marca tridimensional. Especial referencia al Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria (antes Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 40.

² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Comentario al art. 4 de la LM», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, Bercovitz (dir.), t. I, 2ª ed., Aranzadi, Navarra, 2008, p. 122.

³ RUIZ MUÑOZ, M., «Derecho de Marcas», en *Derecho de la Propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*, Ruiz (dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 480.

«todos los operadores económicos que actúan en el mercado y que están interesados en identificar y distinguir las actividades que realizan»⁴.

Antes de continuar con el análisis acerca de la representación y el carácter distintivo de los signos, es preciso determinar qué se entiende por estos últimos. FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004, como se citó en LOUREDO CASADO, 2021)⁵ señala que «el signo es una realidad intangible», esto es, un bien inmaterial. Asimismo, tomando como referencia el Caso Dyson (2003)⁶, un signo podría definirse como cualquier mensaje, perceptible a través de alguno de los sentidos del ser humano, dirigido a lograr la distinción del origen empresarial de los productos o servicios ofertados sin ningún tipo de confusión por parte de los consumidores⁷, siendo así «bienes inmateriales típicos de empresa, que confieren a su titular un derecho de utilización exclusiva»⁸. Por eso mismo, el tribunal terminó rechazando la posibilidad de que una idea o concepto pudiera llegar a constituir un signo en base, entre otros motivos, a la disparidad de percepciones y representaciones posibles de un concepto y su consiguiente falta de identificación empresarial.

Siguiendo con esta contextualización general, los artículos mencionados previamente recogen como posibles signos constitutivos de marca «las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos». Esta diferente tipología de signos da lugar a una clasificación característica en cuanto a marcas se refiere, pudiendo distinguir en este sentido entre las marcas tradicionales y las marcas no tradicionales o no convencionales⁹. La diferencia entre ambas radica en los sentidos humanos a través de los cuales son perceptibles los signos que las componen, ya que mientras las primeras son fácilmente perceptibles a través del sentido de la vista (Por ejemplo, palabras, dibujos, etc.), las segundas necesitan del resto de sentidos para poder ser percibidas (Por ejemplo, sonidos, olores, etc.), así como en los medios necesarios para su representación, puesto que estas últimas precisan de medios que no se ajustan a los

⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Comentario...» *cit.*, p. 123.

⁵ LOUREDO CASADO, S., *Las marcas tridimensionales*, Aranzadi, Navarra, 2021, p. 21.

⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Dyson Ltd, C-321/03, EU:C:2007:51, ap. 30.

⁷ Conclusiones del abogado general Sr. Philippe Léger de 14 de septiembre de 2006, Dyson Ltd, C-321/03, EU:C:2006:558, ap. 53 a 60.

⁸ GÁLLEGO SÁNCHEZ, E. y FERNÁNDEZ PÉREZ, N., *Derecho Mercantil. Primera Parte*, 6ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 211.

⁹ LOUREDO CASADO, S., *Las marcas tridimensionales...*, *cit.* p. 24.

tradicionales¹⁰. No obstante, tal y como se puede entrever, los problemas inherentes al registro de las marcas no tradicionales son abundantes y muchos de ellos todavía siguen latentes en la actualidad. A lo largo de este trabajo se pretende realizar un análisis en profundidad sobre el registro de las marcas sonoras y las controversias suscitadas con relación a las mismas.

1.2. Definición y alcance de las marcas sonoras

Una vez presentado el encuadre de los sonidos como posibles signos constitutivos de marca, conviene realizar una definición de las marcas sonoras con el objetivo de poder comprender el alcance de las mismas y posteriormente poder analizar la problemática inherente a éstas. Así, este tipo de marca no tradicional puede definirse como «aquella formada exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos»¹¹, perceptible a través del sentido del oído, siempre que dichos signos sonoros cumplan los requisitos vistos en el apartado anterior necesarios para poder constituir una marca, y no incurran en alguna de las prohibiciones absolutas o relativas.

La EUIPO concluye que «todo signo representado en un archivo de audio y que contenga uno o más sonidos, independientemente del tipo de sonido que contenga [...] se debe clasificar como marca sonora»¹². Sin embargo, a pesar del reconocimiento de los sonidos como posibles signos constitutivos de marca, cabe preguntarse qué tipo de sonidos pueden entrar dentro de esta enmarcación tan genérica puesto que, de acuerdo a la definición y a la contextualización expuestas anteriormente, los diferentes signos deben ser objeto de percepción por los sentidos humanos. De este modo, cabría afirmar, *prima facie*, que cualquier sonido por sus propias características cumpliría holgadamente dichos requisitos. No obstante, cabe recordar que el oído humano es limitado y, por tanto, incapaz de percibir aquellos sonidos cuyas ondas o frecuencias se encuentran fuera de su espectro auditivo, por lo que los denominados infrasonidos o ultrasonidos, esto es, aquellos sonidos que por sus bajas o altas frecuencias son imperceptibles para el oído humano, quedarían directamente fuera de la calificación como signo sonoro capaz de constituir una marca. Asimismo, si realizamos una traslación del concepto de sonido desde el ámbito comunicativo y publicitario al ámbito

¹⁰ SUÑÓL LUCEA, A., *Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos*, 2016.

¹¹ EUIPO, *Comunicación común - Nuevos tipos de marcas: Examen de los requisitos formales y motivos de denegación*, 2021, p. 5.

¹² *Ídem*.

jurídico, dicho posicionamiento previo podría inducir a error. La razón se encuentra en qué se entiende como sonido puesto que, además de las melodías, los tonos, las voces y los efectos de sonido, los expertos en comunicación consideran que el silencio también cabría calificarlo como sonido. CASADO CERVIÑO¹³ se muestra reacio a la consideración de que el silencio pueda llegar a constituir una marca sonora, argumentando que la ausencia de sonido, individualmente considerada, difícilmente pueda ser identificada y percibida por los consumidores como indicativo objetivo del origen empresarial del producto o servicio sobre el que se aplica. Si bien el silencio aislado carece de cualquier indicio de carácter distintivo, dentro de una combinación de sonidos más amplia sí que podría jugar un papel diferencial, ya que podría ser necesario para la correcta identificación del conjunto sonoro, por lo que descartar toda posibilidad de que el silencio constituya un signo sonoro, al menos no de forma aislada, puede resultar arriesgado.

1.3. Relación entre los derechos de autor y las marcas sonoras

El estudio acerca de la registrabilidad de las marcas sonoras con el objetivo de brindarles una protección y disponer así de derechos de uso y explotación exclusivos sobre las mismas, inevitablemente lleva a cuestionarse acerca de la posible existencia de algún tipo de protección adicional sobre éstas y, en tal caso, sobre la compatibilidad o no con los derechos derivados del registro como propiedad industrial. En concreto, en relación con las marcas sonoras, cobran relevancia los derechos relacionados con la autoría de las producciones musicales, es decir, los derechos de autor. Por un lado, el art. 9.1.c) LMa dispone que «Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: [...] Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor [...]». Por otro lado, el artículo 3.2º del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI) señala que «Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con: [...] 2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra», señalando asimismo que serán objeto de protección intelectual las composiciones musicales originales, con independencia de que contengan letra (art. 10.1.b) LPI) así como, en relación con las obras derivadas, los

¹³ CASADO CERVIÑO, A., «El carácter distintivo de los sonidos utilizados en la publicidad. Su protección como marca», en *Marca y publicidad comercial. Un enfoque interdisciplinar*, Martínez (dir.), nº. 8455, La Ley, Madrid, 2009, pp. 787 a 792.

arreglos musicales (art. 11.4º LPI). De este modo, siempre que se cumplan los requisitos necesarios exigidos por ambos regímenes de protección, una marca sonora podría ser objeto de una doble protección legal¹⁴.

Sin embargo, a pesar de la posible convivencia de ambos tipos de derechos sobre un mismo elemento sonoro, cabe señalar que mientras que para poder disponer de una marca sonora es preciso proceder a su registro, siendo necesario que el signo sonoro que la constituye tenga carácter distintivo y sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, la propiedad intelectual sobre la obra corresponde a su autor por el mero hecho de haberla creado (art. 1 LPI), requiriéndose únicamente originalidad y su expresión en algún tipo de medio o soporte, entendido en sentido amplio (art. 10 LPI). En este punto radica una importante diferencia entre ambos regímenes de propiedad¹⁵, resultando especialmente exigente el referente a la propiedad industrial como se verá en la sección III de este trabajo.

1.4. Importancia económica de las marcas sonoras

Lograr que una marca sea reconocida en el mercado se antoja cada vez más complicado ante el incesante bombardeo publicitario al que se ven sometidos los consumidores en su día a día, ya que su grado de atención se va debilitando inexorablemente con el paso del tiempo. Dicha realidad precisa de nuevas herramientas que logren revertir esta situación, postulándose la actuación sobre el resto de los sentidos humanos como una alternativa realista y con vistas de éxito. Así, la utilización de las marcas no tradicionales surge casi como una necesidad para destacar dentro de este fenómeno de sobreexposición comunicativo. En este contexto, cobran particular relevancia las marcas sonoras puesto que, además de que su grado de percepción es total al no necesitar de una exposición frontal al estímulo publicitario como en el caso de las marcas tradicionales basadas en signos visuales, los sonidos, además de memorables, son por naturaleza un instrumento publicitario de gran valía ya que, al influir tanto sobre la parte racional como emocional del cerebro, no solo permiten una asociación rápida de dicho signo con la marca sino que también posibilitan la generación de experiencias y sensaciones más intensas y duraderas al apelar a las emociones, pudiendo llegar incluso a modificar la percepción de los consumidores. Tal es su relevancia que en la publicidad

¹⁴ TORRUBIA CHALMETA, B., «La protección jurídica de las marcas no visuales. Un estudio alejado de la teoría de las funciones de la marca», en *Revista de propiedad intelectual*, Nº 43, 2013, pp. 18 a 19.

¹⁵ *Ídem*.

ha surgido una disciplina conocida como *audiobranding*, una rama publicitaria dirigida al estudio de la interacción de los sonidos y la marca en un contexto comunicativo y psicológico, con el objetivo de influir sobre los hábitos de compra de los consumidores y, por ende, en los resultados de la empresa¹⁶.

Así, basta con señalar que en junio de 2022 existen 267 marcas sonoras registradas en la EUIPO y que ascienden a un total de 433 el conjunto de intentos, tanto exitosos como fallidos, de registro de este tipo de marcas¹⁷. Algunos ejemplos de renombre son el politono de Nokia, la introducción de la Twentieth Century Fox Film Corporation, la melodía del Tetris o incluso la de los ositos de Haribo. Estas marcas han logrado a través del sonido permanecer de forma prolongada en nuestros pensamientos así como generarnos reacciones emocionales, creando una asociación mental muy intensa entre el signo sonoro y el producto al que hacen referencia. Sin embargo, a pesar de todo el potencial de los sonidos, al comparar estas cifras con las arrojadas por las marcas tradicionales, resulta evidente que la estrategia de marcas sonoras todavía no ha sido adoptada por la amplia mayoría de empresas.

2. Regulación de las marcas sonoras

A continuación, se realizará una recopilación de los hitos legislativos más importantes en relación con las marcas sonoras, analizando desde la perspectiva internacional a la nacional. No obstante, cabe prevenir que, como consecuencia de la armonización del Derecho de Marcas en la Unión Europea, se analizará en mayor profundidad tanto el ordenamiento español como el europeo puesto que las marcas protegidas por cada uno de ellos, esto es, la marca nacional y la marca de la Unión, conviven en un mismo territorio, existiendo así un sistema dual consecuencia del principio de coexistencia que existe entre ambas. De este modo, como se verá a continuación, el derecho marcario español, al igual que el del resto de Estados Miembros, está fuertemente influenciado y condicionado por los pronunciamientos legales y jurisdiccionales que emanan de los organismos europeos¹⁸.

¹⁶ PIÑERO-OTERO, T., «Sonidos que seducen. El *audiobranding* en la comunicación estratégica de la marca», en *Comunicando en el Siglo XXI: Nuevas fórmulas*, Gil, Godoy y Padilla (dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 449 a 450.

¹⁷ EUIPO. *eSearch plus - The EUIPO's database*.

¹⁸ RUIZ MUÑOZ, M., «Derecho...», *cit.* p. 479.

2.1. Regulación internacional

En relación con el panorama internacional, son numerosos los textos legislativos relativos al derecho marcario y muy variada su postura en relación con las marcas no tradicionales, pudiendo citar entre otros el Convenio de París de 1883, el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 o el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual de 1994. Sin embargo, no fue hasta el Tratado de Singapur de 2006¹⁹ cuando por primera vez un instrumento internacional sobre el derecho de marcas hizo mención expresa a los nuevos tipos de marcas, reconociendo incluso en su Regla 3.9) la existencia y registrabilidad de las marcas sonoras en sentido amplio. No obstante, a pesar del impulso que dicho Tratado podía haber supuesto al desarrollo y crecimiento de las marcas sonoras, éste únicamente reconoce la figura de dichas marcas, pero en ningún caso obliga a su traslación al derecho nacional²⁰.

2.2. Regulación europea

El primer reconocimiento a nivel europeo de la posibilidad de registro de los signos sonoros como marca se encuentra en las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas con motivo de la adopción del ya derogado Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo²¹, al determinarse que el artículo 4 de dicho Reglamento, a pesar de no recoger expresamente los sonidos como posibles marcas comunitarias, dejaba la puerta abierta al reconocimiento futuro de los signos sonoros²².

Por su parte, el TJCE se pronunció en el Caso Sieckmann (2002) sobre la posibilidad de registro de las marcas no tradicionales, señalando que el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE²³, primera Directiva de Marcas de la Comunidad Económica Europea, debía interpretarse en el sentido de que cualquier signo, independientemente del sentido humano por el que se pueda percibir, puede constituir una marca siempre que sea

¹⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 27 de marzo de 2006, Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, Resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

²⁰ ARRIETA MUNDUATE, P. A., «Marcas no convencionales e innovación: la protección jurídica a las nuevas formas distintivas y los retos a los que las marcas no convencionales se enfrentan», en *Propiedad industrial 2021*, Ortega (dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, p. 87.

²¹ Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas incluidas en el acta del Consejo con ocasión de la adopción del Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO OAMI, núm. 5/1996, pág. 612).

²² CASADO CERVIÑO, A. «El carácter...», *cit.*, pp. 781 a 784.

²³ Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

susceptible de representación gráfica y esta sea «clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva»²⁴. Posteriormente, dichas conclusiones fueron retomadas en el Caso Shield Mark (2003), señalando en este asunto que los signos sonoros pueden constituir una marca siempre y cuando «sean adecuados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y que puedan ser objeto de representación gráfica»²⁵, reconociéndose así por primera vez a nivel europeo la posibilidad de registro de las marcas sonoras.

Dicha realidad tuvo su primera plasmación legal en la Regla 3 ap. 6 del Reglamento (CE) n° 1041/2005²⁶, reconociéndose asimismo la posibilidad de incluir un archivo de sonido junto a la representación gráfica en la solicitud de registro, siempre que ésta se haga de forma de electrónica. Sin embargo, resulta paradójico que la Directiva 2008/95/CE²⁷, segunda Directiva de Marcas de la Unión Europea, no reconociese de forma expresa los sonidos en su artículo 2 como signos aptos para constituir una marca.

Posteriormente, con la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2015/2436²⁸, tercera y última Directiva de Marcas de la Unión Europea (en adelante, DMUE) y del Reglamento (UE) 2017/1001²⁹ (en adelante, RMUE), además de reconocerse los sonidos como signos aptos para constituir una marca (art. 3 DMUE y 4 RMUE), se produjo otro avance significativo en la regulación europea de marcas puesto que se eliminó el requisito de representación gráfica como obligación indispensable para que cualquier tipo de signo pudiera ser registrado como marca en la Unión Europea. No obstante, cabe señalar que únicamente se eliminó el carácter gráfico de la representación, permaneciendo esta última como condición mínima y necesaria para el acceso al registro. Dicha eliminación benefició particularmente a las marcas no tradicionales ya que durante años para poder registrar dicho tipo de marcas resultaba

²⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002, Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent- und Markenamt, C-273/00, EU:C:2002:748, apartado 55.

²⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2003, Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01, EU:C:2003:641, apartados 36, 37 y 41.

²⁶ Reglamento (CE) N° 1041/2005 de la Comisión de 29 de junio de 2005 que modifica el Reglamento (CE) n° 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria.

²⁷ Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

²⁸ Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

²⁹ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

necesario realizar una representación gráfica de los signos cuyo registro se solicitaba, con las inherentes complicaciones que ello suponía, suscitándose desde la supresión de dicho requisito el dilema de qué se entiende por una representación adecuada y suficiente en relación con este tipo de marcas³⁰. En este sentido, cabe señalar que de acuerdo al tenor de la legislación marcaria vigente así como de acuerdo a las últimas sentencias del TJUE relativas a los nuevos tipos de marcas, la representación de los signos debe limitarse, independientemente del modo o medio que se utilice para ello, a satisfacer los criterios establecidos a raíz del Caso Sieckmann.

2.3. Regulación española

El origen de las marcas sonoras en la legislación española se remonta al texto inicial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, reconociendo en su artículo 4.2.e), por primera vez en la historia de España, la aptitud de los signos sonoros como signos constitutivos de marca. No obstante, dicho reconocimiento no estaba exento de controversia puesto que, para que un sonido, en cualquiera de sus formas, pudiera llegar a constituir una marca sonora, se estableció en el artículo 2.6 del Real Decreto 687/2002³¹, la obligación de reproducción de una marca sonora cuyo registro se solicita ante la OEPM mediante una representación de carácter gráfico, reconociéndose la posibilidad de utilización en este sentido de un pentagrama, como requisito adicional para garantizar la exacta determinación del sonido. Así, con la entrada en vigor de la LMa, la representación gráfica y el carácter distintivo de los signos sonoros se posicionan como *conditio sine que non* para la inscripción de la marca sonora.

Posteriormente, la aprobación del Real Decreto-ley 23/2018³² supuso la reforma del articulado de la LMa, destacando en este sentido la modificación del contenido del artículo 4. Así, cabe señalar que, aún manteniéndose la mención expresa a los sonidos como signos aptos de constituir una marca, la redacción del precepto ha cambiado puesto que, como ya se ha indicado anteriormente, dicho artículo ha superado su anterior intento de ofrecer una definición al uso de la marca para tratar de aludir ahora a

³⁰ MARCO ARCALÁ, L.A., «La nueva regulación del derecho de marcas en la Unión Europea (Comentario breve de la nueva Directiva sobre Marcas y de la modificación del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea)», en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. XXXVI, 2015-2016, p. 395.

³¹ Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

³² Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

los distintos tipos de signos que puedan llegar a configurar una marca así como los requisitos que éstos han de reunir. Asimismo, destacar que, a pesar de conservar la exigencia de que dichos signos sean susceptibles de representación en el registro, el carácter gráfico de ésta ha dejado de ser necesario. La razón detrás de esta modificación vino propiciada por el progreso tecnológico, que ha posibilitado nuevas técnicas de representación que, además de permitir que tanto las autoridades como el público en general puedan conocer el alcance de la protección solicitada, abre la posibilidad de registro de nuevos tipos de marcas y de múltiples signos sonoros cuya plasmación en un pentagrama se antojaba complicada³³.

III. Requisitos de registro de una marca sonora

1. Problemas de registro de las marcas sonoras

Para poder realizar un adecuado análisis acerca del registro de los signos sonoros y su inherente problemática, es preciso determinar con carácter previo cuales son los requisitos exigidos para el acceso al registro de este particular tipo de signos. Sin embargo, a pesar del carácter no visual de los sonidos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 LMa y RMUE y en base a una asentada jurisprudencia, no cabe afirmar que este tipo de marcas deba satisfacer ningún requisito adicional respecto de las marcas tradicionales, por lo que, de forma similar que para el resto de marcas, se deberá atender primordialmente a la representación del signo sonoro y su carácter distintivo³⁴. Ambos elementos han constituido, a lo largo de la reducida historia de las marcas sonoras, los principales escollos a superar para poder acceder al registro, por lo que el análisis que se realizará a continuación pivotará principalmente alrededor de estos obstáculos y sus respectivas prohibiciones absolutas (art. 5.1.a) y b) LMa y 7.1.a) y b) RMUE), además de una breve referencia en relación con las prohibiciones relativas vinculadas a los sonidos.

No obstante, con relación al resto de prohibiciones absolutas, conviene señalar que, a diferencia de lo señalado por la EUIPO en su Comunicación Común sobre los Nuevos

³³ MOLINS SANCHO, F., «La representación del signo: nuevas clases de marca», en *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, Nº 24, Sección Estudios, nº 7771, La Ley, Madrid, 2019, p. 4.

³⁴ CASADO CERVIÑO, A. «El carácter...», *cit.*, pp. 787 a 792.

Tipos de Marca³⁵ (en adelante, CCNTM) respecto de alguno de los motivos de denegación, tras analizar la práctica de los registros de marcas, se puede apuntar que la negativa de registro con fundamento en las prohibiciones absolutas recogidas en los artículos 5.1.c) y e) LMa y 7.1.c) y e) RMUE, al menos en relación con las marcas sonoras, resulta extraordinaria e inusual. Por un lado, la primera de estas prohibiciones, que hace referencia al carácter descriptivo del signo concreto de las características de los productos o servicios sobre los que éste se aplica, puede asociarse fácilmente a la ausencia de carácter distintivo puesto que, aunque el fundamento de aplicación de dicho motivo de denegación sea diferente respecto del recogido en el apartado b), la EUIPO señala que «una marca descriptiva carece necesariamente de todo carácter distintivo»³⁶. Por otro lado, la segunda de las mencionadas prohibiciones, tal y como se verá en el apartado 3.2.B).b) de esta sección en el análisis del Caso Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG, cabe entender que resulta inaplicable respecto de los signos sonoros. De este modo, en relación con los sonidos sobre los que en principio cabría aplicar dichas prohibiciones absolutas, en numerosas ocasiones su denegación es reconducida en la práctica a través del análisis de la ausencia de carácter distintivo.

2. Representación

2.1. Prohibición absoluta del artículo 5.1.a) LMa y 7.1.a) RMUE

El artículo 5.1.a) LMa, en el mismo sentido que el artículo 7.1.a) RMUE, dispone que «No podrán registrarse como marca los signos siguientes: a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4», esto es, que no cumpla alguno de los requisitos siguientes: que se trate de un signo, que éste tenga aptitud diferenciadora y/o que sea susceptible de representación en el registro. La EUIPO en la CCNTM³⁷ hace referencia a dicho motivo de denegación afirmando que la representación de la marca debe ser «clara y precisa», es decir, una representación adecuada y acorde a las exigencias legislativas y a la tecnología disponible en el momento. Sin embargo, como se podrá comprobar a lo largo de este apartado, se ha desvirtuado por completo la entidad de dicho motivo de denegación en relación con las marcas sonoras a resultas de la posibilidad de utilizar archivos de audio en su registro.

³⁵ EUIPO, *Comunicación...*, cit., pp. 23 a 28.

³⁶ *Ibid.*, p. 23.

³⁷ *Ibid.*, p. 42.

2.2. Régimen anterior: La representación gráfica

De acuerdo a lo dispuesto en la redacción original del art. 4.1 LMa, para poder registrar un determinado signo como marca se precisaba, entre otros requisitos, que éste fuera susceptible de representación gráfica, es decir, que el signo «pueda ser descrito e identificado según las propiedades del plano o la escritura, de modo que sea tal representación, y no el objeto representado, la que resulte reconducible a parámetros gráficos»³⁸. El propósito de esta tipología de representación era lograr, dada la tecnología existente en ese momento concreto, una expresión del signo a través de un soporte constante e inalterable que permitiera de un modo sencillo la identificación precisa del signo cuyo registro se solicitaba, en concreto «por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud»³⁹. Por tanto, por imperativo legal, resultaba preciso rechazar el registro de cualquier tipo de signo cuya representación a través de un soporte gráfico no fuera viable. En este contexto, el caso de las marcas sonoras planteaba cierta incertidumbre puesto que, si bien es fácilmente plasmable en papel cualquier composición musical de Mozart, por ejemplo, la representación de sonidos que no pudieran definirse como musicales, tales como el ruido de un motor o el sonido emitido por cualquier animal, se antojaba complicada o imposible.

Para el análisis de la evolución del requisito de representación gráfica en relación con las marcas sonoras se partirá del examen del ya citado Caso Shield Mark BV (2003)⁴⁰, así como de las conclusiones del Abogado General en el mismo. En este caso, dicha sociedad holandesa era titular de varias marcas sonoras registradas en el Benelux consistentes en «un pentagrama que contiene las nueve primeras notas de la obra musical «Für Elise» de L. van Beethoven [...], «las nueve primeras notas de «Für Elise», [...] una sucesión de las notas musicales «mi, re sostenido, mi, re sostenido, mi, si, re, do, la» [...], la denominación «Kukelekuuuuu» (onomatopeya que sugiere, en neerlandés, el canto de un gallo) [...] y «el canto de un gallo»»⁴¹, marcas en relación a

³⁸ MARCO ARCALÁ, L.A., «Artículo 5. Prohibiciones absolutas», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, Bercovitz (dir.), t. I, 2ª ed., Aranzadi, Navarra, 2008, p. 145.

³⁹ Apartado 46 de la Sentencia Sieckmann (C-273/00).

⁴⁰ El presente caso tiene origen en la demanda por violación del derecho de marca y por competencia desleal interpuesta por la sociedad Shield Mark BV frente al Sr. Kist «en relación con el uso por este último, en el marco de su actividad profesional, de sintonías que Shield Mark había registrado anteriormente como marcas sonoras en la Oficina de Marcas del Benelux» (apartados 2 y 23 de la Sentencia Shield Mark (C-283/01)).

⁴¹ Apartados 15 a 19 de la Sentencia Shield Mark (C-283/01).

las cuales se planteó una serie de cuestiones prejudiciales ante el TJCE acerca de si los sonidos o ruidos podían llegar a constituir marcas de acuerdo al artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE y, en caso afirmativo, sobre el modo de representación gráfico que podría considerarse válido de acuerdo a dicha directiva.

Así, de forma similar que para el resto de marcas no tradicionales, surgió el problema de cómo lograr una representación que se adaptara a las exigencias establecidas a raíz del Caso Sieckmann, esto es, que sea «clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva»⁴². No obstante, las diferencias existentes entre los diferentes tipos de marcas dificultaban sobremanera la búsqueda de una forma de representación válida para todas éstas, optándose finalmente por una investigación pormenorizada en relación con cada una de estas marcas no visuales.

Inicialmente, se valoró la posibilidad de representar gráficamente los sonidos mediante la descripción escrita de los mismos. Sin embargo, en el mismo sentido que en el Caso Déclic (1998, como se citó en CASADO CERVIÑO, 2009)⁴³ la OAMI denegó el registro de una marca sonora basada en un chasquido con fundamento en que la descripción aportada, donde únicamente se señalaba que dicha marca se basaba en un *clic*, no era constitutiva de una representación gráfica válida, el Abogado General en el Caso Shield Mark (2003) señaló que «la descripción mediante el lenguaje escrito de un sonido [...] está cargada de subjetividad y de relatividad, condición que es enemiga de la precisión y de la claridad»⁴⁴. Ahora bien, se indicó que tampoco podía descartarse de forma absoluta la viabilidad de la descripción escrita como un elemento identificativo adicional, resultando insuficiente por sí misma para constituir un tipo de representación admisible.

Una vez descartada la descripción escrita como medio de representación válido de un sonido, en las condiciones expuestas, esto es, que la representación sea únicamente por escrito, siguiendo lo expuesto por el Abogado General⁴⁵, para continuar con este análisis resulta preciso realizar una distinción trascendental en atención a la aptitud y

⁴² Apartado 55 de la Sentencia Sieckmann (C-273/00).

⁴³ CASADO CERVIÑO, A. «El carácter...», *cit.*, pp. 792 a 793.

⁴⁴ Conclusiones del Abogado General DÁMASO RUIZ - JARABO COLOMER, de 3 de abril de 2003, Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01, EU:C:2003:197, apartado 45.

⁴⁵ *Ibid.*, apartado 37.

posibilidad de los diferentes sonidos de ser representados gráficamente a través de notación musical.

Por un lado, en relación con aquellos signos sonoros que sí que son susceptibles de expresión a través de notas musicales, siendo la música su principal exponente, el pentagrama se prestaba como la única herramienta idónea para tal función, señalándose en este sentido que «un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clave [...], algunas notas musicales y silencios cuya forma [...] indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones [...] y dado que el conjunto de dichas notaciones determina la tonalidad y la duración de los sonidos, puede constituir una representación fiel de la sucesión de sonidos que forman la melodía cuyo registro se solicita»⁴⁶. No obstante, dado que los diferentes signos han de poder ser comprensibles tanto por las autoridades como por el público en general con el objeto de determinar el alcance de la protección que se solicita, la representación a través de un pentagrama podría resultar controvertida puesto que, con carácter general, resulta difícil realizar una interpretación exacta del sonido que recoge la secuencia de notas. Sin embargo, el Abogado General se pronunció al respecto indicando que «es verdad que no es inteligible por todos, pero no hay motivo para exigir que la percepción sea inmediata. [...], es suficiente con que, mediante instrumentos de interpretación, de ejecución o de reproducción objetivos y fiables, los destinatarios de la inscripción registral tengan cabal conocimiento del signo distintivo que el titular monopoliza»⁴⁷. Así, el Tribunal terminó concluyendo que la representación gráfica de las marcas sonoras a través de un pentagrama cumplía los requisitos necesarios establecidos en el Caso Sieckmann⁴⁸.

Ahora bien, a pesar de la suficiencia del pentagrama como medio de representación gráfica, como se ha indicado anteriormente, desde 2005 de forma adicional y facultativa se podía adjuntar un archivo de audio cuando la solicitud de registro se realizara de forma electrónica. En este sentido, el Presidente de la OAMI se pronunció en la Decisión nº EX 05-3 (2005, como se citó en CASADO CERVIÑO, 2009)⁴⁹ señalando que «el soporte del documento sonoro deberá ser formato .mp3 y su tamaño no deberá

⁴⁶ Apartado 62 de la Sentencia Shield Mark (C-283/01).

⁴⁷ Conclusiones del Abogado General en el Caso Shield Mark BV, apartado 40.

⁴⁸ Apartado 62 de la Sentencia Shield Mark (C-283/01).

⁴⁹ CASADO CERVIÑO, A. «El carácter...», *cit.*, p. 794.

superar 1 Mb. No se autorizan ni la ejecución repetitiva (loop) ni la transferencia ininterrumpida de datos (streaming)».

Por otro lado, en relación con aquellos signos sonoros cuyas características propias no los hacían susceptibles de representación a través de un pentagrama, su reproducción planteó mayores problemas. Ante la inviable representación de éstos a través de notación musical, resultaba preciso acudir a valorar otras formas de representación.

En primer lugar, en relación con los medios de representación más simples, tales como una onomatopeya, el TJCE señaló que «existe un desfase entre la propia onomatopeya, tal como se pronuncia, y el sonido o ruido reales, o la sucesión de sonidos o de ruidos reales, que pretende imitar fonéticamente. Así, en el caso de que un signo sonoro se represente gráficamente por una simple onomatopeya, ni las autoridades públicas ni el público [...] podrán determinar si el signo objeto de protección es la onomatopeya, tal como se pronuncia, o el sonido o ruido reales. A mayor abundamiento, las onomatopeyas pueden percibirse de forma diferente en función de los individuos o de los Estados miembros. [...] Por consiguiente, una simple onomatopeya, sin ninguna otra precisión, no puede constituir una representación gráfica del sonido o del ruido que pretende reproducir fonéticamente»⁵⁰.

En segundo lugar, en relación con los medios técnicos de representación, cabe acudir a las formas de reproducción de los sonidos más habituales en la práctica general, tales como la variación de onda, que relaciona el tiempo y la amplitud del sonido, el análisis espectral, que vincula la frecuencia y la amplitud del sonido, así como el análisis tridimensional, que relaciona el tiempo, la frecuencia y la amplitud del sonido. En principio, éste último por sus propiedades y características parecía ser la opción más idónea, estableciéndose por los diferentes registros europeos el sonograma o espectrograma como la forma de representación necesaria para aquellos signos sonoros que no pudieran ser recogidos a través de notación musical. No obstante, la validez de este medio de reproducción no ha estado ajena de controversia pues, de forma similar que para los pentagramas, es preciso determinar si éstos son suficientes por sí mismos. Sin embargo, trayendo a colación la solicitud de registro inicial ante la OAMI del grito

⁵⁰ Apartado 60 de la Sentencia Shield Mark (C-283/01).

de Tarzán (2006)⁵¹, donde únicamente se aportó como medio de representación del sonido la variación de onda y un espectrograma del mismo, la respuesta a esta cuestión ha de ser negativa puesto que en este caso se determinó que, debido a la necesidad de acudir a medios técnicos externos y adicionales para su correcta interpretación, los sonogramas no son de por sí suficientes, ni aún en el caso de que se adjuntara al mismo una descripción del sonido.

Como consecuencia de los problemas suscitados por aquellos sonidos que no eran susceptibles de representación mediante notación musical, en el ámbito de la marca de la Unión Europea, como se ha apuntado previamente, en 2005 se introdujo la posibilidad de incorporar un archivo de audio cuando la solicitud se hiciera en formato electrónico. Así, CASADO CERVIÑO apunta en este sentido que «el requisito de la representación gráfica en los supuestos de signos sonoros que no sean música debería contar, en mi criterio, con dos elementos; a saber: una representación general, que puede ser escrita o integrada por otros medios tales como los sonogramas y, además, un anexo sonoro reproduciendo el sonido en la condiciones establecidas en la comunicación del Presidente. La conjunción de estos dos elementos permitiría cumplir inequívocamente con el tenor literal de las conclusiones sentadas por el TJCE»⁵².

Un ejemplo ilustrativo de esta posición es el Caso de Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation (1996)⁵³, primer intento de registro como marca sonora en la Unión Europea del rugido del león utilizado por parte de la compañía estadounidense en todas sus producciones cinematográficas. El signo sonoro aparecía sencillamente descrito en la solicitud como el sonido producido por el rugido de un león y representado a través de un espectrograma, pero sin incluir ningún tipo de escala. Así, el motivo de denegación alegado por la OAMI fue, en virtud del artículo 7.1.a) del derogado Reglamento (CE) n° 40/94⁵⁴, la inexistente aptitud diferenciadora del signo propuesto ya que, a pesar de existir una descripción, ninguno de los dos elementos aportados en la solicitud permitían percibir e identificar las características concretas del sonido,

⁵¹ EUIPO. *eSearch plus...*, *cit.* (Exp.: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005090055>). Ver Anexo 1.

⁵² CASADO CERVIÑO, A. «El carácter...», *cit.*, pp. 795 a 797.

⁵³ EUIPO. *eSearch plus...*, *cit.* (Exp.: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000143891>). Ver Anexo 2.

⁵⁴ Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. La redacción del art. 7.1.a) RMUE es idéntica a la de dicho reglamento.

justificando la denegación de registro en que, salvo que se tuviera conocimiento de la compañía solicitante, el público sería incapaz de determinar con exactitud el origen empresarial de la marca como consecuencia de la ausencia de claridad y precisión de la representación del signo sonoro. Posteriormente, una vez se admitió la entrega de grabaciones de audio como medio de representación complementario, en 2008 finalmente se aceptó el registro de la marca sonora basada en el rugido del león.⁵⁵

Finalmente, señalar que en el Caso Shield Mark (2003) el TJCE terminó indicando que, en relación con los signos sonoros, no se cumplen las exigencias establecidas a raíz del Caso Sieckmann cuando «el signo se representa gráficamente por medio de una descripción escrita como la indicación de que el signo está formado por notas que componen una obra musical conocida o la indicación de que es el canto de un animal, por medio de una simple onomatopeya sin ninguna otra precisión, o por medio de una sucesión de notas musicales sin mayor precisión»⁵⁶. Sin embargo, algunos autores se muestran críticos con el enjuiciamiento realizado por el TJCE en este asunto, ya que, además de no juzgar la validez de un archivo sonoro o de un sonograma a luz del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE, reprochan la ausencia de cualquier tipo de referencia al grado de conocimiento previo que pudiera tener el consumidor medio sobre el concreto signo sonoro puesto que, a su juicio, dicha experiencia anterior tendría que afectar a la representación gráfica de los sonidos, moderándose la rigurosidad de este requisito cuando el conocimiento en el mercado de un sonido determinado sea elevado⁵⁷. No obstante, en relación con esta última idea, a pesar de reconocer las bondades de la misma, otros autores señalan que «ofrece el inconveniente de que dicho conocimiento del público interesado puede variar con posterioridad al registro de la marca sonora en función de la evolución del mercado»⁵⁸.

⁵⁵ EUIPO. *eSearch plus...*, *cit.* (Exp.: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113>). Ver Anexo 3.

⁵⁶ Apartado 64 de la Sentencia Shield Mark (C-283/01).

⁵⁷ MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., «Viabilidad de las marcas de empresa de carácter sonoro. Un nuevo ámbito de conflictividad», en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. XXIV, 2003, pp. 538 a 539.

⁵⁸ MARCO ARCALÁ, L.A., «Artículo 5...», *cit.*, p. 146.

2.3. Eliminación del requisito de representación gráfica y sus consecuencias

Como ya se ha señalado previamente en la Sección II.2.2., con la entrada en vigor de la DMUE y del RMUE, y la consecuente modificación de la LMa, se eliminó del concepto legal de marca la exigencia relativa a la naturaleza gráfica de la representación. La justificación de dicha dispensa ha de buscarse en la necesidad de actualizar el procedimiento de registro de propiedad industrial a fin de que éste no resulte obsoleto de acuerdo a la tecnología disponible en cada momento. De este modo, se flexibilizaron significativamente los requisitos, beneficiándose particularmente las marcas no tradicionales, cuyo registro había venido presentando numerosos impedimentos y dificultades a lo largo del tiempo, al superarse así buena parte de las limitaciones de representación derivadas de las características propias de los signos no perceptibles visualmente.

Las pretensiones del legislador al suprimir el carácter gráfico de la representación pasaban por establecer un *numerus apertus* de tipos de representación del signo⁵⁹, de modo que éstos se ampliaran y se acomodaran a la disponibilidad tecnológica de cada momento, siempre que cumplieran con las exigencias establecidas a raíz del Caso Sieckmann. Por eso mismo, sin precisar los medios de representación válidos a efectos del registro de una marca, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica, únicamente pasó a exigirse que el concreto signo fuera apto para su representación en el Registro de Marcas con el fin de posibilitar que tanto las autoridades competentes como el público en general pudieran conocer fácilmente y sin ápice de duda el alcance de la protección solicitada. De este modo, con el propósito de aliviar los formalismos del registro, desde el 1 de octubre de 2017 (Art. 212 RMUE), a nivel europeo, y desde el 14 de enero de 2019 (DF 7ª Real Decreto-ley 23/2018), a nivel nacional, se prescindió de los imperativos legales que exigían, respecto de aquellos signos sonoros que podían recogerse mediante notación musical, su representación por medio de un pentagrama con la posibilidad de acompañarlo de un archivo de audio y, respecto de aquellos que no admitían tal expresión, mediante un sonograma que de forma vinculante debía complementarse con dicho archivo sonoro.

⁵⁹ MOLINS SANCHO, F., «La representación del signo...», *cit.*, p. 9.

Actualmente, como consecuencia de todas las circunstancias que se acaban de tratar, el artículo 3.1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626⁶⁰ señala que «La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular». Por su parte, en relación con las marcas sonoras, el art. 3.3.g) de dicho texto legal reconoce la posibilidad de representación de todo tipo de signos sonoros por medio de un archivo de audio, al indicar que la «marca estará representada por la presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación musical», introduciéndose una previsión similar en el régimen de la marca nacional a través del Real Decreto 306/2019⁶¹. La OEPM se pronunció al respecto indicando, en relación con las marcas sonoras, los formatos admitidos del referido archivo electrónico: «JPEG GIF, BMP, PNG, TIFF, TIF, JPG (máximo 945 x 1417 píxeles, 300 ppp y 24 bpp) MP3 (máximo 2MB)»⁶². No obstante, destacar que, de acuerdo al quinto considerando del citado Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626, siempre que guarde correspondencia con la representación realizada, con carácter facultativo, ésta podrá acompañarse de la mención de que se trata de una marca sonora así como de la descripción escrita de los sonidos implicados.

Por consiguiente, al acomodarse los requisitos legales a la actual realidad tecnológica, la representación de los sonidos abandonó definitivamente la problemática que venía arrastrando desde su origen, evitándose además la realización de cualquier tipo de distinción en función de la posibilidad de expresión de los diferentes signos sonoros.

⁶⁰ Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.

⁶¹ Real Decreto 306/2019, de 26 de abril por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁶² Resolución de 9 de enero de 2019 del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintivos tipos de marcas. Recuperado el 18 de Abril de 2022, de [RESOLUCION_DIRECTOR_NLM.pdf \(oepm.es\)](https://www.oepm.es/RESOLUCION_DIRECTOR_NLM.pdf).

3. Carácter distintivo

3.1. Generalidades

Al definir el concepto de marca, se ha determinado que para poder llegar a constituir una marca, de forma cumulativa con el requisito de la representación, los signos deben ostentar una determinada aptitud diferenciadora, suficiente para identificar el origen empresarial de los productos o servicios sobre los que se aplica y diferenciarlos de los del resto de empresas de forma inequívoca. No obstante, cabe señalar que dicha alusión al carácter distintivo (art. 4 LMa y RMUE), al referirse únicamente a los signos en general, siguiendo a GARCÍA PÉREZ⁶³, podría calificarse como «carácter distintivo *en abstracto* o *ab initio*», mientras que si se avanza hasta la sección de prohibiciones absolutas de registro, nuevamente se encontrará una alusión al carácter distintivo pero, en esta ocasión, en relación con los productos o servicios que constituyen el objeto de la instancia de registro, pudiendo calificarse ésta como «carácter distintivo *en concreto*». En relación con dicha prohibición, el artículo 5.1.b) LMa, en el mismo sentido que el artículo 7.1.b) RMUE, dispone que «No podrán registrarse como marca los signos siguientes: Los que carezcan de carácter distintivo». Sin embargo, antes de entrar a realizar un análisis en profundidad en relación con las marcas sonoras, es preciso definir qué se entiende por carácter distintivo, ya que, tras superarse la problemática derivada de la representación gráfica, dicha aptitud constituye la principal barrera para el registro de las marcas sonoras.

Por carácter distintivo de las marcas puede entenderse la aptitud de la marca para el cumplimiento de su función principal, esto es, «identificar el origen comercial del producto o servicio de que se trate, para permitir así que el consumidor que adquiera el producto u obtenga el servicio que la marca designa, haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa»⁶⁴. Sin embargo, cabe señalar que, para que el signo sea susceptible de registro, basta con que éste ostente el mínimo, suficiente y necesario grado de distintividad que permita el correcto y normal funcionamiento de la marca en el mercado, no siendo indispensable en este sentido que éste sea original o revista una

⁶³ GARCÍA PÉREZ, R., *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, nº 3802, La Ley, Madrid, 2019, pp. 25 a 27.

⁶⁴ Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2016, *Globo Comunicação e Participações S/A*, T-408/15, EU:T:2016:468, apartado 38.

extraordinaria particularidad⁶⁵. Esta distintividad o aptitud diferenciadora habrá de ser analizada en atención al conjunto de productos y servicios objeto de aplicación del signo y cuyo registro se solicita, resultando por tanto indiferente que efectivamente pudiera albergar dicho carácter distintivo respecto de otros productos o servicios, así como en relación con la percepción que pudiera tener acerca de la marca el público oportuno o interesado, es decir, el consumidor medio de dichos productos o servicios⁶⁶, puesto que el grado de atención del público pertinente no permanece estable e inalterado respecto de los diferentes tipos de productos.

No obstante, destacar que, en atención a la percepción sobre la marca que pudieran tener los consumidores de esos productos o servicios, existe la posibilidad de que un signo que *ab initio* careciese de carácter distintivo pueda adquirirlo de manera sobrevenida de acuerdo a la excepción a dicha prohibición absoluta, recogida en el artículo 5.2 LMa⁶⁷: «No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo». Esta posibilidad de reconocimiento tardío, conocida también como *secondary meaning* o distintividad sobrevenida, da origen a una nueva distinción trascendental en cuanto al carácter distintivo de los signos, distinguiendo así entre el intrínseco y el adquirido de forma sobrevenida⁶⁸, valorándose este último de acuerdo, entre otras circunstancias, a «[...] la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales»⁶⁹.

3.2. Carácter distintivo de los signos sonoros

Tras constatarse la admisibilidad y capacidad de los signos sonoros para constituir una marca atendiendo a su aptitud diferenciadora, ahora resulta preciso atender a la

⁶⁵ OEPM, *Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro*, 2022, pp. 6 a 7.

⁶⁶ SEMPERE MASSA, I., *La protección...*, cit. p. 55.

⁶⁷ En el mismo sentido que el artículo 7.3 RMUE.

⁶⁸ GARCÍA PÉREZ, R., *El Derecho...*, cit. p. 181.

⁶⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), C-108/97, EU:C:1999:230, apartado 51.

posibilidad de registro de las marcas sonoras de acuerdo a la prohibición absoluta del art. 5.1.b) LMa y 7.1.b) RMUE. Los consumidores no muestran un grado de habituación tan elevado respecto de las marcas no tradicionales como de las convencionales, consecuencia del tardío reconocimiento de estas primeras en las diferentes legislaciones analizadas anteriormente. Por eso mismo, las empresas acostumbraban en su mayoría a utilizar signos visualmente perceptibles en sus comunicaciones comerciales, empleando los sonidos como un elemento adicional y rara vez de forma aislada. Por tanto, *a priori* es difícil que el consumidor medio sea capaz de identificar inequívocamente el origen empresarial de los productos o servicios únicamente a partir del sonido. Sin embargo, como consecuencia de la flexibilización de algunos de los requisitos de registro, dicha tendencia está reduciéndose en los últimos años, incrementándose el número de empresas que apuestan por los sonidos como piedra angular de sus estrategias de marca. En este sentido, dado que los principios de evaluación del carácter distintivo son análogos para todos los tipos de marcas, es preciso que los sonidos gocen de carácter distintivo, ya sea intrínseco o adquirido por el uso, de modo que el consumidor medio sea capaz de vincular estrechamente y sin riesgo de confusión un sonido determinado a los productos o servicios de una empresa concreta⁷⁰.

A) Categorización de los signos sonoros

En este contexto, como se ha indicado anteriormente, cobra particular relevancia la percepción del público pertinente o consumidor medio. En relación con las marcas sonoras, ésta vendrá intensamente condicionada por la vinculación o asociación existente entre la marca y los productos o servicios a los que hace referencia, de modo que cuando dicha vinculación sea nula habrá mayores expectativas de que un sonido sea identificado como una manifestación de su origen empresarial⁷¹, ya que en ningún caso cabría considerarlo descriptivo del producto o servicio. Por eso mismo, tras analizar la práctica de registro de la OEPM⁷² y la EUIPO⁷³, con el objetivo de realizar un análisis diferenciado de la percepción de los consumidores y del carácter distintivo en relación

⁷⁰ EUIPO, *Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea. Parte B: Examen Sección 4 - Motivos de denegación absolutos (Capítulo 3: marcas sin carácter distintivo (Artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE)*, 2017, p. 45.

⁷¹ EUIPO, *Comunicación...*, cit., pp. 23 y 24.

⁷² OEPM. *Consulta de expedientes OEPM*.

⁷³ EUIPO. *eSearch plus...*, cit.

con los diferentes tipos de sonido, cabe desarrollar e ilustrar la categorización realizada por la EUIPO en la CCNTM⁷⁴:

- **Notas, tonos o melodías:** Por lo general, este tipo de elementos no guarda un vínculo directo con los productos o servicios a los que hace referencia, por lo que la percepción del consumidor de éstos dependerá de sus cualidades propias como, por ejemplo, la longitud o complejidad del propio sonido. Por tanto, se puede afirmar que éstos tendrán carácter distintivo intrínseco siempre que, de acuerdo a la fuerza del propio sonido, el consumidor medio sea capaz de identificarlos como una manifestación de su origen empresarial. Por ejemplo, por un lado, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado⁷⁵ registró en 2014 en la EUIPO, en relación con diversos servicios relacionados con los juegos de azar, su característica sintonía de 10 segundos de duración compuesta por un conjunto de diferentes notas musicales, y, por otro lado, la EUIPO denegó en 2017 para la Universitat Oberta de Catalunya⁷⁶, en relación con servicios de enseñanza y formación, el registro de una secuencia de tonos sintéticos de 3 segundos de duración con fundamento en su trivialidad, escasa complejidad, reducida duración y la ausencia de elementos inusuales o llamativos.
- **Elementos verbales:** La EUIPO ha señalado que la percepción del público pertinente en relación con los elementos verbales puede depender de su particular significado, pronunciación o lenguaje. Así, cabría afirmar que aquellos elementos verbales que individualmente resulten incomprensibles en cuanto a su significado por ser inventados, o aquellos cuya pronunciación sea clara y comprensible, con independencia de ser articulada por una voz humana o artificial, o incluso aquellos en los que se utilice un lenguaje diferente a los establecidos como oficiales en el espacio geográfico para el cual se solicita el registro de la marca sonora, tendrán carácter distintivo siempre que sean memorables y tengan la suficiente fuerza diferenciadora como para permitir al consumidor identificarlos como una manifestación de su origen empresarial⁷⁷. Por eso mismo, aquellos elementos verbales que por sus características puedan considerarse como comunes, descriptivos o carentes de distintividad intrínseca, salvo que de la combinación con otros sonidos atractivos o extraordinarios o que por la excepcional forma de

⁷⁴ EUIPO, *Comunicación...*, cit., pp. 23 a 28.

⁷⁵ EUIPO. *eSearch plus...*, cit. (Exp.: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012640462>).

⁷⁶ EUIPO. *eSearch plus...*, cit. (Exp.: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017622663>).

⁷⁷ EUIPO, *Comunicación...*, cit., pp. 23 a 28.

reproducción o disposición de sus diferentes elementos adquiriese la suficiente fuerza diferenciadora, no serán aptos para ser registrados como marca sonora. Por ejemplo, por un lado, el Fútbol Club Barcelona⁷⁸ registró en 2018 en la EUIPO, en relación con diversos productos y servicios ofertados bajo su nombre, un sonido de 1 segundo de duración en el que una voz artificial pronuncia de forma clara y comprensible la palabra “Barça”, y, por otro lado, la OEPM denegó en 2019 para un autónomo⁷⁹, en relación con software de inteligencia artificial para vehículos, el registro de un sonido de 4 segundos de duración, donde una voz artificial pronuncia de forma clara y comprensible la palabra “Kitt”, con fundamento simplemente en su carencia de carácter distintivo.

- **Sonidos producidos o relacionados con los productos o servicios:** Los signos sonoros que reproducen o imitan aquellos sonidos relacionados con la propia naturaleza, con la función o con alguna de las características técnicas o generales de los productos o servicios a los que hace referencia no serán percibidos, con carácter general, como una manifestación de su origen empresarial. Por tanto, al poderse realizar una asociación directa entre el signo sonoro y el producto o servicio sobre el que se aplica, dichos sonidos no serán considerados por el público pertinente como marcas sonoras, sino como un simple elemento funcional. Por ejemplo, la EUIPO denegó en 2018 para la sociedad Piaggio⁸⁰, en relación con *scoteers* eléctricas, el registro de un sonido de 51 segundos de duración, que reproduce el ruido de un motor, con fundamento en que se trata de un elemento funcional del producto y que únicamente remite a sí mismo.
- **Sonidos no relacionados o no incluidos en las anteriores clasificaciones:** Únicamente serán percibidos como una manifestación de su origen empresarial si dichos sonidos ostentan la suficiente fuerza diferenciadora como para poder ser identificados como una marca sonora. Por ejemplo, por un lado, la sociedad Audi⁸¹ registró en 2019 en la EUIPO, en relación con productos y servicios del sector automovilístico o relacionados con éste, un sonido de 2 segundos de duración que imita el latido de un corazón, y, por otro lado, la EUIPO denegó en 2020 para la

⁷⁸ EUIPO. *eSearch plus...*, cit. (Exp.: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017700361>).

⁷⁹ OEPM. Consulta de expedientes OEPM (Número de solicitud: M4003387, Expediente: <http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqMarcasResultados.xhtml>).

⁸⁰ EUIPO. *eSearch plus...*, cit. (Exp.: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017889555>).

⁸¹ EUIPO. *eSearch plus...*, cit. (Exp.: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018071642>).

sociedad Beach Hut Games⁸², en relación con servicios de juego y azar, el registro de un sonido de 1 segundo de duración, que reproduce una secuencia de dos besos, con fundamento en la banalidad del mismo y en la dificultad para el consumidor medio de percibirlo como una indicación del origen empresarial.

B) Sentencias del TGUE sobre el carácter distintivo de las marcas sonoras

Como se ha podido apreciar, resulta complicado establecer unas pautas generales que puedan servir de guía para el registro de los diferentes signos sonoros, pudiendo considerarse los pronunciamientos anteriores como meras indicaciones a tener en consideración a la hora de proceder al registro de un elemento sonoro. La delimitación del carácter distintivo en relación con los sonidos no puede generalizarse puesto que, en numerosas ocasiones, es muy delgada la línea divisoria entre el reconocimiento o no de su distintividad, reduciéndose ésta a simples argumentos cargados de subjetividad. Sin embargo, en relación con la categorización anterior, existe un grupo de sonidos cuya trascendencia ha llevado al TGUE a pronunciarse en dos ocasiones en los últimos años, siendo éstos los sonidos producidos o relacionados con los productos y servicios.

a) Caso Globo Comunicação e Participações S/A⁸³

En 2014 esta empresa brasileña solicitó ante la EUIPO el registro como marca de un signo sonoro consistente en la repetición de un sonido similar al timbre emitido por un teléfono o una alarma, cuya representación⁸⁴ consistía en un «pentagrama en clave de sol con un tempo de 147 negras por minuto que recoge una reiteración de dos notas de sol sostenido, a saber, primero una negra acentuada (un tiempo) seguida de una blanca con puntillo (tres tiempos) ligada a una redonda (cuatro tiempos)»⁸⁵. Sin embargo, tanto durante la fase de examen ante el examinador como en la resolución de la Quinta Sala de Recursos de la EUIPO, la solicitud de registro fue denegada en atención a la falta de carácter distintivo del signo sonoro presentado puesto que, como consecuencia de la simplicidad y vulgaridad del mismo, se trataba de un sonido no memorable por el público pertinente. No obstante, la demandante alegó en ambas ocasiones que, a pesar

⁸² EUIPO. *eSearch plus...*, cit. (Exp.: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018190039>).

⁸³ Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2016, Globo Comunicação e Participações S/A, T-408/15, EU:T:2016:468.

⁸⁴ Ver Anexo 4.

⁸⁵ Apartado 56 de la Sentencia.

de su escasa duración, el sonido revestía complejidad y que, por tanto, podía ser percibido como una indicación de su origen empresarial. Así, tras limitar los productos para los que se solicitaba el registro a las clases 9, 38 y 41⁸⁶ de la Clasificación de Niza⁸⁷, la demandante presentó un recurso ante el TGUE.

En este contexto, el TGUE señaló que, además de que los consumidores no tienden a identificar los signos constituidos de forma exclusiva por un sonido como una manifestación del origen empresarial, en determinados sectores económicos como el de los medios de comunicación o la electrónica, dada la frecuente utilización de elementos sonoros en su actividad habitual, no es inusual que el público pertinente pueda percibir un sonido determinado como un mero contenido intrínseco del producto o servicio consumido y, por ende, sea incapaz de vincularlo a una empresa concreta⁸⁸, salvo en el caso de que éste hubiera adquirido carácter distintivo de forma sobrevenida. En esta ocasión, la exagerada sencillez y vulgaridad del signo sonoro controvertido impiden que éste goce de ninguna particularidad intrínseca, negando así cualquier posibilidad de evocar una realidad más allá de la simple repetición tonal que emitiría cualquier tipo de timbre incluido en los productos o servicios de dicho sector⁸⁹. Así, a pesar de las pretensiones de la demandante, que alegaba que el carácter excepcional de la utilización de un timbre telefónico como manifestación del origen empresarial le otorgaba cierto carácter distintivo, sin ningún tipo de experiencia anterior, los consumidores de este tipo de productos, destinados a un público general y/o profesional cuyo grado de atención puede considerarse normal o alto⁹⁰, no podrían interiorizar el mensaje transmitido ni por tanto percibirlo como una manifestación de su origen empresarial, sino más bien como una simple funcionalidad de los productos o servicios afectados⁹¹.

⁸⁶ Clase 9: «DVD y otros soportes de grabación digitales; software; aplicaciones para tabletas y teléfonos inteligentes»; Clase 38: «Servicios de difusión de programas de televisión»; Clase 41: «Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de esparcimiento en forma de programas de televisión; producción de programas de televisión de esparcimiento; servicios de esparcimiento, en concreto programas televisados en el ámbito de la actualidad, de la educación, de los deportes, de la comedia, en forma de seriales, de espectáculos de variedades; producción de programas de televisión; producción de entretenimientos en línea».

⁸⁷ Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

⁸⁸ Apartados 43 y 44 de la Sentencia.

⁸⁹ Apartados 49 a 53 de la Sentencia.

⁹⁰ Apartado 48 de la Sentencia.

⁹¹ Apartados 55, 57 y 58 de la Sentencia.

De este modo, el TGUE destaca la imperatividad de que los signos sonoros que pretenden ser registrados como marca sonora gocen de la suficiente fuerza diferenciadora como para poder ser percibidos por el consumidor medio como una marca y no como un simple sonido que cabría esperar de la propia naturaleza del producto o servicio objeto de estudio⁹², puesto que «un signo sonoro que sólo sea capaz de designar la mera combinación corriente de las notas que lo componen no permite al consumidor pertinente entenderlo en su función identificativa de los productos y servicios de que se trata, puesto que se limita a producir un mero «efecto espejo» en el sentido de que [...] únicamente remite a sí mismo y a nada más. En consecuencia, no será capaz de suscitar en el consumidor pertinente cierta atención que le permita reconocer la función identificativa indispensable de dicho signo»⁹³.

A luz de este pronunciamiento del TGUE, todo parecía indicar que la controversia relativa al registro de los sonidos producidos o asociados a los propios productos o servicios estaba perfectamente delimitada y zanjada. Sin embargo, desde entonces no han sido escasos los intentos de registro de signos sonoros que podían incluirse en dicha categorización. En este sentido, puede citarse, además de la solicitud ya tratada de la sociedad Piaggio, el intento de IVECO⁹⁴ en 2017 de registrar para distintos tipos de vehículos, incluidos aquellos provistos de un motor eléctrico y que, por tanto, resultan ajenos de cualquier sonoridad, un sonido de una duración de 10 segundos que trataba de evocar el ruido generado por un motor de combustión interna, resultando un signo sonoro carente de distintividad. En este punto cabe señalar que, además de que ambos intentos de registro eran relativos al sonido de un motor, los argumentos esgrimidos por el TGUE en el anterior caso resultaban fácilmente trasladables a dichos asuntos.

b) Caso Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG⁹⁵

El TGUE se ha pronunciado por segunda y última vez hasta el momento respecto del carácter distintivo de los signos sonoros, destacando éste por ser el primer fallo del tribunal en relación con una marca sonora registrada en un archivo de audio. En 2018 esta empresa alemana solicitó ante la EUIPO el registro como marca, para productos de

⁹² Apartado 45 de la Sentencia.

⁹³ Apartado 46 de la Sentencia.

⁹⁴ EUIPO. *eSearch plus...*, cit. (Exp.: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016432874>).

⁹⁵ Sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG, T-668/19, EU:T:2021:420.

las clases 6, 29, 30, 32 y 33 de la Clasificación de Niza (en resumen, depósitos y contenedores metálicos de transporte y almacenamiento así como bebidas en sentido amplio: lácteos, café, agua, zumo, alcohol, etc.), de un signo sonoro recogido en un archivo de audio que evoca al «sonido que se produce al abrir una lata de bebida, seguido de un silencio de alrededor de un segundo y de un burbujeo de unos nueve segundos»⁹⁶. Sin embargo, tanto durante la fase de examen ante el examinador como en la resolución de la Segunda Sala de Recursos de la EUIPO, la solicitud de registro fue denegada en atención a la falta de carácter distintivo del signo sonoro presentado, fundamentando el rechazo en que, lejos de cumplir la función esencial de las marcas, la banalidad de dicho sonido y la inherencia del mismo a la propia naturaleza del producto inducían al público pertinente de las diferentes bebidas recogidas en las categorías anteriores, esto es, el público general, cuyo grado de atención puede considerarse normal⁹⁷, a percibirlo como un mero elemento funcional y una alusión a las propiedades de los productos a los que hace referencia. Como consecuencia, la demandante presentó un recurso ante el TGUE.

En esta sentencia el TGUE reprodujo varios de los argumentos esgrimidos en el Caso *Globo Comunicação e Participações S/A* en relación con el carácter distintivo de los signos sonoros, por lo que para evitar reiteraciones en esta ocasión se hace una remisión a lo ya expuesto anteriormente. Inicialmente, cabe señalar que, a criterio del TGUE, la Sala de Recursos de la EUIPO incurrió en determinados errores interpretativos que, aunque no constituyeron la base principal de su pronunciamiento, merecen ser tratados para prevenir futuras interpretaciones. Así, frente a la negativa de que los signos sonoros pudieran llegar a constituir una marca en relación con los diferentes tipos de bebidas, por ser éstas silenciosas de por sí, el TGUE consideró que, si bien se trata de productos caracterizados por la ausencia de sonido hasta el instante de su consumo, dicha realidad no es óbice para que un determinado signo sonoro pueda constituir una manifestación de su origen empresarial⁹⁸. Por otro lado, la Sala de Recursos de la EUIPO alegó que, al tratarse de un sonido propio de la naturaleza o función del producto analizado, para poder considerar que la marca sonora ostentaba carácter distintivo, de forma similar que para las marcas tridimensionales en relación a la

⁹⁶ Apartado 2 de la Sentencia.

⁹⁷ Apartado 6 de la Sentencia.

⁹⁸ Apartados 55 a 57 de la Sentencia.

fisonomía del producto, ésta debía «diferir de manera significativa de la norma o de los usos del sector para cumplir su función de indicación del origen comercial de los productos de que se trata»⁹⁹. Sin embargo, tanto la demandante como el propio TGUE rechazaron dicho argumento aduciendo que dicha jurisprudencia no era replicable respecto de los sonidos señalando que, dado que en un caso el signo resulta constitutivo del aspecto externo del producto mientras que en el otro se muestra independiente del mismo, la percepción del público pertinente no tenía por qué ser semejante en ambos casos¹⁰⁰.

En relación con el carácter distintivo del signo sonoro presentado, el tribunal sí que alcanzó la misma conclusión que la Sala de Recursos de la EUIPO, al considerar que dicho sonido sería percibido por el consumidor medio como un simple componente funcional del producto, puesto que «la apertura de una lata o de una botella es intrínseca a una solución técnica determinada en el marco de la manipulación de bebidas para consumirlas, con independencia de que tales productos contengan gas carbónico o no»¹⁰¹, rechazando así las alegaciones de la demandante, en cuanto que la utilización de dicho sonido en relación con los productos que carecen de gas carbónico resultaba excepcional y, por tanto, le confería carácter distintivo. Asimismo, destacó que, además de que la presencia de burbujas en el sonido remite únicamente al gas carbónico de las bebidas y no a un determinado origen empresarial, el conjunto de sonidos, incluido el silencio, dado que carecen de la suficiente entidad como para poder considerarse distintivos, probablemente serán percibidos por el público pertinente como una variante de aquellos sonidos que cabría esperar de la propia naturaleza de los productos puesto que, independiente de que la duración de los mismos difiera sensiblemente de la considerada habitual o natural¹⁰², estos elementos sonoros se consideran como «elementos previsibles y habituales en el mercado de las bebidas»¹⁰³.

c) Valoración crítica

A la vista de lo expuesto anteriormente con relación al carácter distintivo de los signos sonoros así como de acuerdo a los pronunciamientos analizados del TGUE, resulta

⁹⁹ Apartado 12 de la Sentencia.

¹⁰⁰ Apartado 31 de la Sentencia.

¹⁰¹ Apartado 40 de la Sentencia.

¹⁰² Apartados 42, 43, 45 y 46 de la Sentencia.

¹⁰³ Apartado 47 de la Sentencia.

innegable que para que un sonido pueda acceder al registro, de forma similar que para el resto de marcas, éste debe tener fuerza diferenciadora.

En cualquier caso, de las anteriores sentencias cabe entresacar una distinción trascendental con el fin de poder establecer el cauce legal para que un determinado sonido pueda llegar a ser registrado como marca. Por un lado, debe analizarse si el sonido que pretende ser registrado goza de carácter distintivo intrínseco, por ello podría ser interesante que, con carácter previo a la solicitud de registro, las empresas realizaran un ejercicio de “empatía objetiva”, en el sentido de que la posible ausencia de fuerza diferenciadora fuese analizada desde la percepción del público pertinente, todo ello con independencia del conocimiento anterior que pudiera existir sobre la empresa en el mercado así como de que la utilización de dicho sonido como indicativo del origen empresarial pudiera considerarse inusual con relación al concreto producto o servicio, pudiendo determinar de este modo si dicho sonido puede considerarse trivial o intrascendente a oídos del consumidor medio. El objetivo de esta práctica previa a la solicitud de registro sería perseguir que las empresas puliesen y afinasen en mayor medida los signos sonoros presentados, de modo que se redujeran las posibles dilataciones temporales en el proceso de registro como consecuencia de las suspensiones de tramitación derivadas de las irregularidades de la solicitud (art. 16.2 LMa). Por otro lado, en relación con aquellos sonidos que carecen de distintividad intrínseca, destacando en este caso aquellos que guardan relación con la naturaleza o funcionamiento del propio producto o servicio, resulta imperativo acudir a la vía de la adquisición de distintividad sobrevenida, esto es, como consecuencia de un uso prolongado en el mercado. La razón de este argumento radica en que su admisión aislada como manifestación del origen empresarial supondría el reconocimiento de derechos de uso exclusivo sobre alguna de las características funcionales de un producto, constriñendo así la competencia, «con el consiguiente perjuicio para los consumidores, lo que traicionaría abiertamente el sistema de marcas, que persigue reducir costes de búsqueda de los consumidores y estimular a los agentes a que inviertan en calidad y *goodwill* de los productos y servicios que ofrecen en el mercado»¹⁰⁴. Por tanto, este resultado perceptivo en el público pertinente se postula como un rayo de esperanza para aquellas empresas que, a pesar de la nula distintividad de sus signos sonoros, buscan ostentar en su haber patrimonial una marca sonora.

¹⁰⁴ SUÑÓL LUCEA, A., *Las marcas...*, cit.

4. Prohibiciones relativas

Adicionalmente a los problemas señalados en los apartados anteriores y sin pretender en este punto realizar un examen exhaustivo de esta cuestión por exceder del objeto específico de este trabajo, tampoco resulta particularmente sencillo constatar la posible identidad o similitud existente entre varias marcas sonoras (art. 6 LMa), pudiendo generarse en consecuencia de dicha semejanza cierto riesgo de confusión sobre el origen empresarial del concreto producto o servicio. Veámoslo a través de un ejemplo¹⁰⁵: Las sociedades Zippo Manufacturing Company¹⁰⁶ y JT International S.A.¹⁰⁷ intentaron registrar sin éxito en la EUIPO el sonido que emiten sus respectivos mecheros cuando se accionan. Si se comparan ambos sonidos entre sí, en principio, se llegaría a la conclusión de que las características propias de éstos son prácticamente similares. Sin embargo, existen múltiples circunstancias que pueden afectar a la percepción del consumidor y alterar de este modo su razonamiento. Así, no se puede descartar la posibilidad de que, por ejemplo, como consecuencia de un conocimiento previo sobre los productos de ambas empresas, el consumidor logre detectar diferentes matices sonoros entre ellas. Sin embargo, como ya se ha apuntado, a pesar del interesante debate que puede surgir al respecto, dicho extremo no será analizado en este trabajo.

No obstante, señalar que algunos autores postulan que la actual metodología interpretativa es por sí sola insuficiente, en cuanto se exige que el examinador realice una compleja comparación fonética y/o conceptual de los diferentes elementos sonoros constitutivos de las concretas marcas. De este modo, argumentan que la comparación entre marcas sonoras no debería hacerse exclusivamente sobre la base del propio sonido sino que también resulta preciso acudir a los medios digitales¹⁰⁸. En este sentido, de forma similar a la adaptación que sufrió el requisito de representación como consecuencia del desarrollo tecnológico, a pesar de las reticencias que pudieran surgir en este aspecto, podría ser interesante estudiar la viabilidad de acudir a la inteligencia artificial con el objetivo de que el análisis de la posible identidad o similitud entre dos marcas sonoras y los consecuentes exámenes relativos al riesgo de confusión o la reivindicación de prioridad respecto de una marca anterior, fueran realizados por el

¹⁰⁵ El examinador de la EUIPO no realizó ningún examen acerca de la identidad de los sonidos de ambas empresas sino que en ambos casos se limitó a denegar su reconocimiento como marca.

¹⁰⁶ EUIPO. *eSearch plus...*, cit. (Exp.: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017894271>).

¹⁰⁷ EUIPO. *eSearch plus...*, cit. (Exp.: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018024558>).

¹⁰⁸ SUÑÓL LUCEA, A., *Las marcas...*, cit.

examinador ayudándose de las nuevas tecnologías. Así, cabría citar como ejemplo de dicha tecnología el funcionamiento del software de Shazam¹⁰⁹, una aplicación móvil que permite identificar en cuestión de segundos un determinado sonido musical. El funcionamiento de ésta se resume en la creación de una huella digital acústica para cada concreto elemento sonoro cuyo análisis se solicita, con el objetivo de tratar de identificar y especificar las posibles similitudes entre la muestra recogida en el archivo de audio y el resto de elementos sonoros existentes en su base de datos, con independencia de la experiencia o información previa que se pudiera tener sobre éste.

IV. Conclusiones

Las marcas sonoras, al igual que el resto de marcas no tradicionales, han tenido que aguardar largos años en las sombras hasta que finalmente han sido recogidas en las diferentes legislaciones europeas. No obstante, a pesar de su reducida vigencia en comparación con las marcas convencionales, la historia de las marcas sonoras puede calificarse como turbulenta puesto que, aunque los intentos de registro no son muy numerosos en términos generales y los pronunciamientos del TGUE al respecto son bastante limitados, su registro no ha estado ajeno de controversia.

El progreso tecnológico ha posibilitado el desarrollo de novedosas formas de elaboración y comunicación de sonidos. Sin embargo, la utilización de los sonidos, especialmente de forma aislada, en el ámbito comercial o publicitario ha sido hasta tiempos recientes una práctica poco extendida. Por eso mismo, los consumidores no están habituados a percibir un sonido como un indicativo del origen empresarial, lo que ha provocado que, en numerosas ocasiones, resulte complicado vincularlos con los productos o servicios de una determinada empresa.

En relación con la práctica de su registro, destacar que, una vez superada la barrera de la representación gráfica como consecuencia de la introducción de nuevas posibilidades de reproducción de los sonidos, esto es, mediante un archivo de audio, las marcas sonoras abandonaron definitivamente su carácter problemático en cuanto a representación se refiere. Sin embargo, el dilema del carácter distintivo de los diferentes signos sonoros todavía sigue latente, posicionándose su análisis como el principal escollo a superar

¹⁰⁹ ARÉCHIGA MORALES, A., *Conflictos prácticos en la tramitación de marcas sonoras y olfativas en México*, Buenos Aires: Universidad de San Andrés (Grado en Derecho), 2019, pp. 84 a 88.

para acceder al registro de marcas. Así, a pesar de la dificultad de establecer una línea de actuación universal, cabe hacer un llamamiento a los diferentes operadores económicos que buscan registrar una marca sonora para que, por un lado, con el objetivo de conferir a sus signos sonoros fuerza diferenciadora, traten de confeccionar y afinar de manera más rigurosa sus sonidos, y, por otro lado, potencien sus estrategias publicitarias con el fin de conseguir que su público pertinente sea capaz de vincular dichos signos a los productos o servicios de su empresa.

Ahora bien, en relación con aquellos sonidos relativos a la naturaleza o funcionalidad del producto o servicio al que designan, dado el temor del legislador acerca de la posibilidad de que las empresas se apropien de los sonidos existentes de forma limitada en la naturaleza, podría resultar conveniente tratar de restringir directamente su acceso al registro, exceptuando aquellos escenarios en los que su utilización prolongada en el mercado hubiera logrado conferirle carácter distintivo de forma sobrevenida, extremo que debería ser fundamentado ampliamente por el reclamante en la solicitud de registro.

La regulación de las marcas sonoras no puede ir un paso por detrás del desarrollo tecnológico puesto que, a pesar de que la legislación marcaria hace referencia expresa a la necesidad de adaptación a la tecnología disponible en cada momento, el punto de inflexión en el que se encuentran actualmente los sonidos obliga a acrecentar los esfuerzos en este sentido, tratando de evitar el origen de nuevos focos de conflicto. Por tanto, resulta necesario preparar el registro y la legislación de las marcas sonoras para el futuro escenario de los sonidos, pudiendo citarse como ejemplo de algunos de los problemas que podrían surgir la posibilidad de enmascarar ultrasonidos en un simple *jingle* o en un elemento verbal utilizado en un podcast con el objetivo de incitar, de forma totalmente inconsciente, al público general al consumo de un determinado producto o servicio.

El futuro de los sonidos luce muy prometedor puesto que, ante la necesidad de anticiparse a los cambios del entorno así como tratar de explotar las nuevas oportunidades que éste genera con el objetivo de adquirir una ventaja competitiva que permita consolidarse en el mercado, los signos sonoros se prestan como una de las herramientas con mayor potencial al servicio de todo tipo de empresas, pudiendo apuntarse que «la popularización de los podcast, el auge de las plataformas de streaming sonoro, la interconexión entre dispositivos de audio, o el creciente peso de la voz como

formato de contenido y de activación, gracias a la expansión de asistentes [de voz] y altavoces, han situado el sonido entre las principales tendencias de comunicación [...], señalándose como futuro inmediato para la comunicación de marca»¹¹⁰. Sin embargo, a pesar del atractivo nicho que plantean dichas herramientas para las marcas sonoras, sus posibilidades no acaban allí, pues basta con destacar la oportunidad que se abre para éstas con la irrupción del metaverso, una propuesta de entorno virtual que trata de constituir un universo paralelo a la realidad tal y como la conocemos. Por eso mismo, como los sonidos pueden llegar a transformarse en una de las herramientas más corrientes en esta nueva realidad, no es solo que las marcas sonoras puedan convertirse en las nuevas vías de comunicación sino que la imaginación se postula como su principal límite.

De este modo, los sonidos se van convirtiendo inexorablemente en una realidad en el día a día de las personas. Lograr aprovechar las oportunidades que se plantean de la mano de las marcas sonoras dependerá de la capacidad de las empresas de diseñar signos sonoros que cumplan con los requisitos, vistos a lo largo de este trabajo, para alcanzar su registro como marca.

V. Bibliografía

Libros, capítulos de libros, colaboraciones y revistas:

ARRIETA MUNDUATE, P. A., «Marcas no convencionales e innovación: la protección jurídica a las nuevas formas distintivas y los retos a los que las marcas no convencionales se enfrentan», en *Propiedad industrial 2021*, Ortega (dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 81 a 105.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Comentario al art. 4 de la LM», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, Bercovitz (dir.), t. I, 2ª ed., Aranzadi, Navarra, 2008, pp. 121 a 132.

CASADO CERVIÑO, A., «El carácter distintivo de los sonidos utilizados en la publicidad. Su protección como marca», en *Marca y publicidad comercial. Un enfoque interdisciplinar*, Martínez (dir.), nº 8455, La Ley, Madrid, 2009, pp. 777 a 810.

¹¹⁰ PIÑERO-OTERO, T., «Sonidos...», *cit.* p. 449.

GÁLLEGO SÁNCHEZ, E. y FERNÁNDEZ PÉREZ, N., *Derecho Mercantil. Primera Parte*, 6ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

GARCÍA PÉREZ, R., *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, nº 3802, La Ley, Madrid, 2019.

LOUREDO CASADO, S., *Las marcas tridimensionales*, Aranzadi, Navarra, 2021.

MARCO ARCALÁ, L.A., «Artículo 5. Prohibiciones absolutas», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, Bercovitz (dir.), t. I, 2ª ed., Aranzadi, Navarra, 2008, pp. 135 a 242.

MARCO ARCALÁ, L.A., «La nueva regulación del derecho de marcas en la Unión Europea (Comentario breve de la nueva Directiva sobre Marcas y de la modificación del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea)», en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. XXXVI, 2015-2016, pp. 391 a 402.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., «Viabilidad de las marcas de empresa de carácter sonoro. Un nuevo ámbito de conflictividad», en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. XXIV, 2003, pp. 527 a 539.

MOLINS SANCHO, F., «La representación del signo: nuevas clases de marca», en *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, Nº 24, Sección Estudios, nº 7771, La Ley, Madrid, 2019, pp. 4 a 19.

PIÑERO-OTERO, T., «Sonidos que seducen. El *audiobranding* en la comunicación estratégica de la marca», en *Comunicando en el Siglo XXI: Nuevas fórmulas*, Gil, Godoy y Padilla (dirs.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 449 a 459.

RUIZ MUÑOZ, M., «Derecho de Marcas», en *Derecho de la Propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*, Ruiz (dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 471 a 652.

SEMPERE MASSA, I., *La protección de las formas como marca tridimensional. Especial referencia al Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria (antes Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

TORRUBIA CHALMETA, B., «La protección jurídica de las marcas no visuales. Un estudio alejado de la teoría de las funciones de la marca», en *Revista de propiedad intelectual*, N° 43, 2013, pp. 13 a 48.

Legislación:

Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

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.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Reglamento (CE) N° 1041/2005 de la Comisión de 29 de junio de 2005 que modifica el Reglamento (CE) n° 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria.

Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento

(UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.

Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.

Jurisprudencia:

Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), C-108/97, EU:C:1999:230

Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002, Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent- und Markenamt, C-273/00, EU:C:2002:748

Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2003, Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01, EU:C:2003:641

Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Dyson Ltd, C-321/03, EU:C:2007:51

Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2016, Globo Comunicação e Participações S/A, T-408/15, EU:T:2016:468

Sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG, T-668/19, EU:T:2021:420

Recursos de internet:

ARÉCHIGA MORALES, A., *Conflictos prácticos en la tramitación de marcas sonoras y olfativas en México*, Buenos Aires: Universidad de San Andrés (Grado en Derecho), 2019. Recuperado el 22 de Abril de 2022, de

<https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/17989/1/%5bP%5d%5bW%5d%20Tesis%20M.%20Prop.%20Intelect.%20Ar%c3%a9chiga%20Morales%2c%20Alejandro.pdf>.

EUIPO, *Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea. Parte B: Examen Sección 4 - Motivos de denegación absolutos (Capítulo 3: marcas sin carácter distintivo (Artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE)*, 2017. Recuperado el 4 de Abril de 2022, de [part B examination section 4 chapter 3 Non-Distinctive tm tc es.pdf \(europa.eu\)](http://europa.eu/part_B_examination_section_4_chapter_3_Non-Distinctive_tm_tc_es.pdf).

EUIPO, eSearch plus - The EUIPO's database. Recuperado el 28 de marzo de 2022, de <https://euipo.europa.eu/eSearch/>.

EUIPO, *Comunicación común - Nuevos tipos de marcas: Examen de los requisitos formales y motivos de denegación*, 2021. Recuperado el 23 de marzo de 2022, de http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/2021_04_14_ES_CP11_CC_CP.pdf.

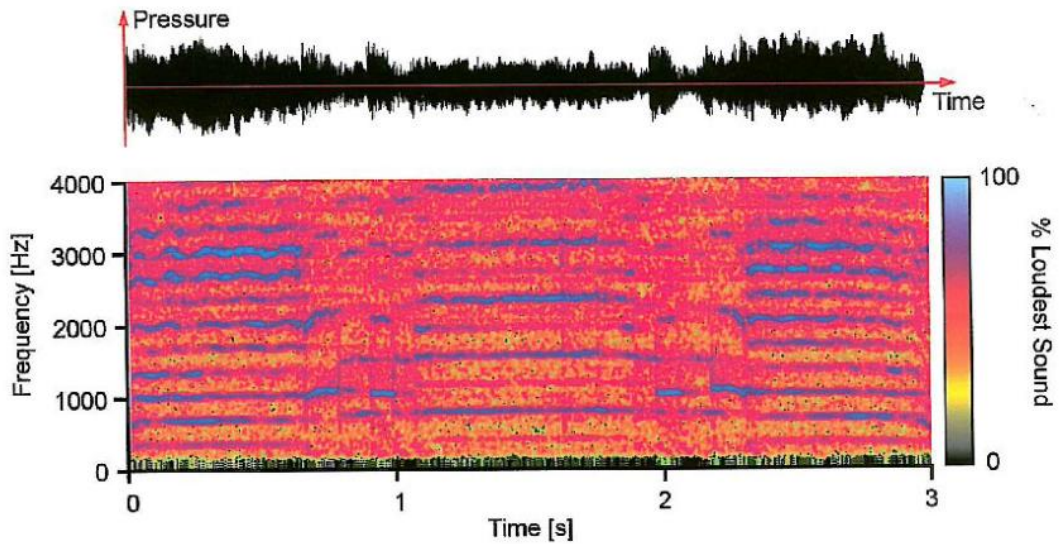
OEPM, *Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro*, 2022. Recuperado el 6 de Abril de 2022, de [Guia de Examen Prohibiciones absolutas rev 2022.VDEF \(oepm.es\)](http://www.oepm.es/Guia_de_Examen_Prohibiciones_absolutas_rev_2022.VDEF).

OEPM. Consulta de expedientes OEPM. Recuperado el 28 de marzo de 2022, de <http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqMarcasResultados.xhtml>.

SUÑÓL LUCEA, A., *Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos*, 2016. Recuperado el 6 de Abril de 2022, de Almacén de Derecho: <https://almacenederecho.org/las-marcas-no-convencionales-signos-gustativos-sonoros-olfativos>.

VI. Anexos

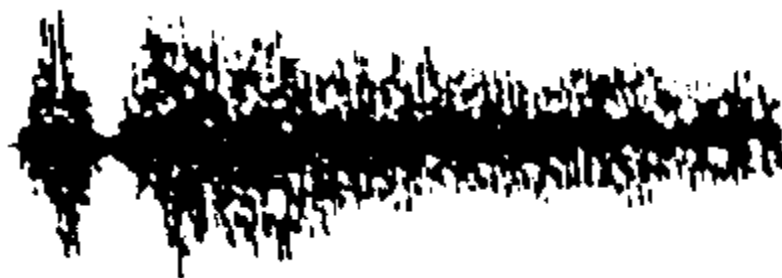
1. Expediente Tarzán - Edgar Rice Burroughs, Inc. (2006).



Fuente: eSearch plus - The EUIPO's database

(<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005090055>)

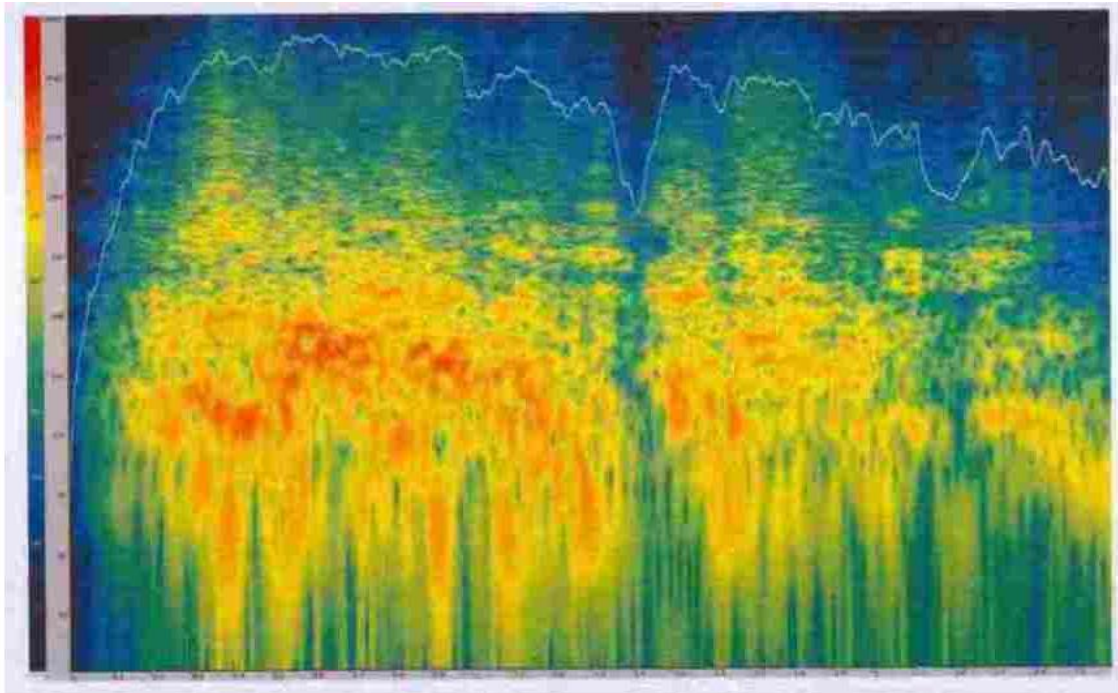
2. Expediente Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation (1996).



Fuente: eSearch plus - The EUIPO's database

(<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000143891>)

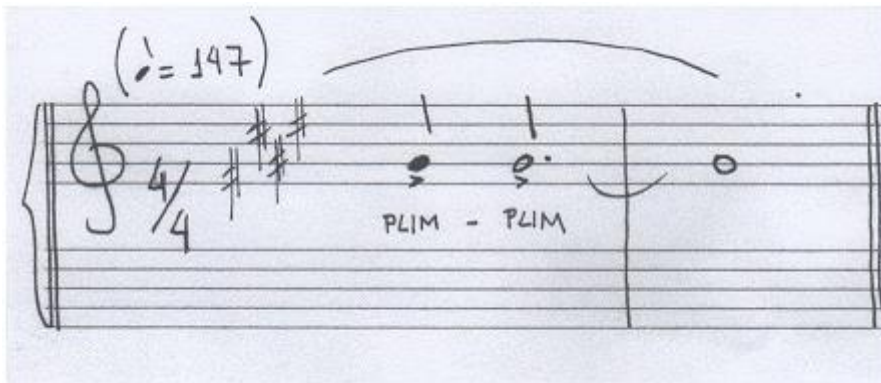
3. Expediente Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation (2008).



Fuente: eSearch plus - The EUIPO's database

(<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113>)

4. Expediente Globo Comunicação e Participações S/A (2016).



Fuente: eSearch plus - The EUIPO's database

(<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012826368>)