

Trabajo Fin de Grado

Aproximación al estudio del tratamiento
jurisprudencial de la protección del color como
marca en el Derecho de los EEUU y de la Unión
Europea y España

Autor/es

Elena Almazán Salazar

Director/es

Pedro-José Bueso Guillén

Universidad de Zaragoza
2017/2018

Tabla de contenido

I. Listado de abreviaturas utilizado	3
II. Introducción	4
1. Cuestión tratada en el Trabajo Fin de Grado.....	4
2. Razón de la elección del tema y justificación de su interés	4
3. Metodología seguida en el desarrollo del trabajo y estructura	5
III. El color como marca en el derecho estadounidense.....	7
1. Marco legislativo.	7
2. Jurisprudencia	10
2.1 El caso Louboutin v Yves Saint Laurent.....	10
2.2 El caso Qualitex v Jacobson Products.....	17
IV. El color como marca en el derecho europeo.....	21
1. Marco legislativo.	21
2. Jurisprudencia	25
2.1 Caso Libertel Groep BV v Merkenbureau.....	25
2.2 Caso Heidelberger Bauchemie GmbH v Deutsches Patentamt	30
2.3 Caso Orange v Jazztel	33
2.4 Caso Hilti Aktiengesellschaft v Administración del Estado.....	36
V. Comparación entre el Derecho estadounidense y el Derecho europeo: reflexiones críticas.....	37
VI. Conclusiones	44
VII. Legislación	47
VIII. Jurisprudencia	48
IX. Bibliografía	49
X. Webgrafía	51

I. Listado de abreviaturas utilizado

- Art: artículo
- BMB: *Benelux Merkenbureau*
- EEUU: Estados Unidos de América
- *Lanham Act: U.S Trademark Act* de 5 de julio de 1946
- OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas
- PTO: *Patent and Trademark Office*
- TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- TMEP: *Trademark Manual of Examining Procedure*
- TSJ: Tribunal Superior de Justicia
- UE: Unión Europea
- USC: *United States Code*
- USPTO: *United States Patent and Trademark Office*
- YSL: Yves Saint Laurent

II. Introducción

1. Cuestión tratada en el Trabajo Fin de Grado

En el presente Trabajo de Fin de Grado estudiaremos la posibilidad de registrar un color únicamente como marca. Trataremos de discernir si es posible registrar un color como tal, o si, por el contrario, un color como tal no entra dentro del catálogo de signos susceptibles de registrarse como marca establecido en las normativas sobre la concesión de marcas.

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

La cuestión del color tiene cada vez más relevancia en una sociedad tan refinada como la nuestra. Hoy en día los agentes económicos del mercado deben usar nuevas formas de identificación de sus productos y servicios para distinguirse de los demás, y una de ellas sin lugar a duda es una tonalidad específica. Con su uso continuado, el color puede convertirse en un rasgo característico que se identifique con un producto determinado con un origen empresarial concreto, y con el paso del tiempo los consumidores podemos llegar a asociar cierto color en particular con una idea de calidad o prestigio y asociarla a una marca.

Por esta razón, los empresarios invierten cada vez más dinero en el *branding*, es decir, en crear un vínculo entre la marca y el cliente desarrollando para ello un plan de marketing. Con una economía globalizada y un mundo cada vez más competitivo, es importante que los empresarios se esfuercen en conquistar a los consumidores, y querrán disfrutar de una protección jurídica para que otros competidores no puedan aprovecharse de su esfuerzo e inversión. Al ser el color una característica muy importante de ciertos tipos de producto, hemos considerado interesante analizar en qué medida puede un único color, por sí solo, registrarse como marca e identificar un determinado producto de una determinada empresa. Así, el color, en industrias como la de la moda, como veremos en el presente trabajo, puede llegar a ser determinante en la creación de una marca, Y debe tenerse presente la trascendencia económica de esta cuestión; en concreto el sector del lujo hoy en día encabeza las listas de grupos

económicos que más dinero generan. Así lo confirma el informe Best Global Brands, realizado por la consultora Interbrands, en cuyo ranking de los sectores que más recaudan se encuentra el sector de las marcas de lujo, donde el color es un elemento imprescindible.¹

Además, es también interesante la protección del color como marca debido al papel que puede tener el color en un determinado producto. Hoy en día, el recurso a marcas no convencionales, como pueden ser colores, olores o signos en movimiento, es imprescindible, y, a veces, inevitable, en la práctica moderna del marketing. En particular, la ciencia llamada *behavioural economics* ha demostrado que los consumidores estamos cada vez más saturados de las comunicaciones comerciales más tradicionales, y que, normalmente las marcas que se basan en una apariencia externa determinada o incluso en una percepción sensorial pueden llegar a ser más efectivas y captar más la atención del consumidor². La protección jurídica de estas marcas no convencionales supone un reto para el sistema de marcas y propiedad intelectual³, y es por ello por lo que hemos considerado interesante analizar esta problemática.

3. Metodología seguida en el desarrollo del trabajo y estructura

Para abordar esta cuestión, vamos a realizar un estudio comparado de las regulaciones de marca comercial, tanto europeas como americanas, para poner de relieve las diferencias existentes entre las mismas. Al ser éste un trabajo en el que prevalece el componente jurisprudencial, el estudio de la normativa irá acompañado de recientes sentencias de tribunales norteamericanos, españoles y europeos que ha abordado la cuestión de la protección del color como marca. Resulta interesante comparar ambos continentes por las diferencias existentes entre los mismos; desde un sistema de derecho distinto (*Common Law* frente a *Civil Law*) hasta unas interpretaciones opuestas de la ley por parte de los tribunales.

¹ INTERBRAND, Top Growing Brands, URL: <http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/interactive-data/> (19 ene 2018)

² TROUSSEL, J.C, MEUWISSEN, S., “Because consumers do actually eat trade marks: an assessment of current law regarding non-conventional trade marks in the EU” *Era Forum*, vol 13, nº3, 2012, pp. 423-438

³ MORRAL SOLDEVILA, R et al, “Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VI y VII Jornadas de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial”, *Tecnos*, 2017, p. 185

A lo largo del trabajo sintetizaremos el marco jurídico existente en torno al concepto de marca y analizaremos las diferencias que existen entre el norteamericano y el europeo; veremos qué se entiende por marca registrada en cada caso, sus funciones, requisitos, limitaciones y prohibiciones, y haremos especial hincapié en el carácter distintivo de marca y el denominado “*secondary meaning*”.

Aquí es esencial estudiar la cuestión objeto del presente trabajo a través de sentencias y casos reales, porque como veremos, la legislación no aborda específicamente la protección del color como marca, y ha sido la jurisprudencia la que ha sentado los principios que hay que seguir en estos casos.

Concluiremos con un comentario crítico comparando ambas regulaciones y formulando las correspondientes conclusiones.

III. El color como marca en el derecho estadounidense

1. Marco legislativo.

Los Estados Unidos de América son una república federal constitucional, y su *United States Code* (en adelante USC) es la compilación y codificación de la legislación federal general de los EEUU. Este código consta actualmente de 54 títulos y cinco apéndices. Cada título del USC se subdivide en subtítulos, capítulos, subcapítulos, partes, subpartes y secciones. Además de las secciones en sí, el USC incluye disposiciones legales establecidas como notas reglamentarias, la Constitución, reglas de la Corte Federal, y determinados documentos presidenciales.

La normativa contenida en este USC es el producto de más de 200 años de legislación. Los estilos editoriales del USC han ido evolucionado a lo largo de más de 80 años, pero sin duda la precisión de la información presentada siempre ha sido una prioridad.⁴

La Constitución de los EEUU y la ley federal son la Ley suprema del país. La Constitución otorga al Gobierno federal la autoridad para legislar sobre determinados aspectos de la propiedad intelectual. En particular el derecho marcario está regulado a través del estatuto de marca federal, establecido en la *U.S Trademark Act* de 5 de julio de 1946, codificado en el Título 15 USC § 1051 et seq., comúnmente denominado, Lanham Act. Las marcas están protegidas en el sistema federal de registro del *Lanham Act*, y vienen administradas por la *United States Patent and Trademark Office* (en adelante, USPTO). La USPTO se encarga de publicar periódicamente el *Trademark Manual of Examining Procedure* (en adelante, TMEP), que es el manual que describe todas las leyes y reglamentos federales que tienen que acatarse para solicitar el registro de una marca en los Estados Unidos.⁵

⁴ OFFICE OF THE LAW REVISION COUNSEL UNITED STATES CODE, URL: http://uscode.house.gov/about_classification.xhtml;jsessionid=2E3D25997A333DDF070B86A706859DD0 (24 dic 2017)

⁵ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, WIPO Lex, URL: <http://www.wipo.int/wipolex/es/outline/us.html> (24 dic 2017)

El *Lanham Act* se divide en cuatro partes principales. El subcapítulo I establece los requisitos que debe cumplir una marca para su concesión en el Registro Principal, estableciendo ciertas prohibiciones similares a las que podemos encontrar en la norma española, como veremos más adelante, como son la imposibilidad de registrar marcas que son confusamente similares a las marcas ya existentes, las genéricas o meramente descriptivas, y las escandalosas o inmorales, entre otras. El subcapítulo I también establece ciertos requisitos del procedimiento que hay que llevar a cabo para registrar un signo como marca.

El subcapítulo II establece una forma de registro en el Registro Suplementario, para ciertas marcas que no se pueden registrar bajo el Subcapítulo I, pero que pueden volverse registrables en el futuro, como las que son meramente descriptivas.

En el subcapítulo III se establecen provisiones generales entre las que se encuentran todos los conceptos que aparecen en la Ley definidos y delimitados, lo que nos ayuda a entender cómo se entiende el concepto de marca en EEUU y qué se incluye dentro del mismo. También se incorpora un último subcapítulo, en el que se trata sobre el Protocolo de Madrid.⁶

Si acudimos al *Lanham Act* para estudiar la regulación de las marcas, vemos que ésta es menos extensa que la regulación española y europea que analizaremos con posterioridad. El Título X, § 45 (15 U.S.C. § 1127) contiene un apartado dedicado a definir todos los términos que se mencionan en la Ley.

Al definir la marca comercial, lo que hace la ley americana es mencionar todo lo que puede incluirse dentro del espectro de marca registrada. En este sentido, dentro del término “marca registrada” (*trademark*), se incluye *cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de los anteriores, utilizada por una persona, o bien que una persona tenga la genuina intención de usarla en el comercio y aplique para registrarla en el Registro Principal de acuerdo con el primer capítulo de esta ley, con el objetivo de identificar y distinguir sus productos, incluyendo un producto único,*

⁶ El Protocolo de Madrid es el principal sistema internacional para facilitar el registro de marcas en múltiples jurisdicciones en todo el mundo. Este subcapítulo describe las solicitudes internacionales basadas en solicitudes o registros de EEUU, así como la certificación de su aplicación internacional, la extensión de la protección de un registro internacional a los EEUU y los efectos y derechos de dicha extensión.

de aquellos fabricados o vendidos por otros, así como para indicar la fuente de los bienes, incluso si esa fuente es desconocida. Como vemos, esta disposición deja muy abierto el espectro de elementos que pueden constituir una marca registrada, pues las palabras usadas exactamente son “*cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de los mismos*”. La ley no precisa qué se entiende por símbolo y, por tanto, confiere un enfoque más amplio a esta definición.

El otro artículo objeto de nuestro interés en relación con el objeto del presente trabajo es el § 2 (15 U.S.C. § 1052), en relación con el Registro Principal de las marcas registradas. En este sentido, no se denegará el registro en el Registro Principal de ninguna marca por la cual los productos del solicitante puedan distinguirse de los productos de terceros por razón de su naturaleza. Además, nada puede impedir el registro de una marca utilizada por el solicitante que haya adquirido carácter distintivo en el comercio. Aquí se está haciendo referencia al denominado como “*secondary meaning*”, concepto que no se encuentra definido en la ley, pero que encontraremos definido en la jurisprudencia, y que va a ser clave en el proceso de discernir si un color por sí solo puede constituir una marca registrada.

Como podemos observar, respecto de los requisitos que debe cumplir un signo para poder formar parte de una marcas registrad, la regulación americana no es demasiado extensa, puesto que únicamente estos dos artículos del *Lanham Act* sirven de apoyo para la defensa de este asunto. Sí se recogen sin embargo una serie de prohibiciones absolutas como ocurre en la legislación española y europea. Dichas prohibiciones las encontramos en el § 2 (15 U.S.C. § 1052), en los apartados a) a e). Así, no pueden ser objeto de registro conforme al *Lanham Act* aquellos signos que sean inmorales, engañosos o escandalosos, o que estén relacionados con asuntos que puedan desacreditar o sugerir falsamente una conexión con personas, vivas o muertas, instituciones o creencias, o con indicaciones geográficas que, cuando se utilizan en vinos o bebidas espirituosas, identifiquen un lugar distinto del origen de los productos. Tampoco pueden ser objeto de registro los signos que consistan en una bandera o escudo o cualquier otra insignia de los EEUU, o de cualquier nación extranjera. También se incluyen dentro de estas prohibiciones los signos que consistan en un nombre, retrato o firma, que identifiquen a un individuo vivo, salvo que se cuente con

su consentimiento escrito, o un nombre, firma o retrato de un Presidente de los EEUU, salvo que haya consentimiento escrito de la viuda.

Tampoco son objeto de registro aquellas marcas que se parezcan a una marca ya registrada en la PTO, o a una marca comercial previamente utilizada en los Estados Unidos y no abandonada, cuando se use para causar confusión o engañar al consumidor, ni aquellas marcas meramente descriptivas o engañosamente incorrectas.

En virtud de su herencia británica, el Gobierno federal de los EEUU y todos sus estados, excepto Luisiana, tienen un sistema de derecho derivado del *Common Law*, un derecho creado por decisiones de los tribunales, es decir, las decisiones judiciales tienen fuerza de ley dentro de la jurisdicción. Este sistema de derecho anglosajón descansa sobre todo en el análisis de las sentencias judiciales y en las interpretaciones que en estas sentencias se dan de las leyes. Por ese motivo, muchas de las leyes podemos llegar a considerarlas incluso ambiguas o, al menos, no lo suficientemente claras, y son los propios jueces quienes las interpretan; la tradición del *Common Law* otorga cierto margen de libertad a los jueces.⁷

Esto es precisamente lo que ocurre en este caso; la ley no determina con precisión qué se incluye dentro de las marcas registradas, y por ese motivo es necesario estudiar la cuestión objeto del presente trabajo a través de la jurisprudencia. De hecho, una prohibición *automática* contra la protección del color viola el principio de jurisprudencia de los EEUU⁸, ya que como vemos, esta cuestión particular que nos ocupa en el trabajo sí viene regulada en su mayoría por el *case law*.

2. Jurisprudencia

2.1 El caso Louboutin v Yves Saint Laurent

El caso de la famosa firma de zapatos Louboutin contra Yves Saint Laurent (en adelante, YSL) es un punto clave en la historia de la moda y, si bien no sentó

⁷ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, WIPO Lex, URL: <http://www.wipo.int/wipolex/es/outline/us.html> (24 dic 2017)

⁸ SAMUELS, L.B, SAMUELS, J.M, “Color trademarks: Protection under US law” *Journal of Public Policy & Marketing*, vol. 15, nº 2, 1996, pp 303-307

precedente, pues veremos que esta sentencia se basó en una sentencia anterior que luego comentaremos, sí que dejó claro que, en el Derecho estadounidense, un color por sí mismo sí puede constituir una marca registrada y, por tanto, merece protección jurídica.

La firma francesa de productos de lujo Christian Louboutin pintó por primera vez en 1992 la suela de unos zapatos de tacón con barniz de uñas de color rojo. Con este simple gesto, convirtió algo cotidiano, como es la suela de un zapato, algo en lo que normalmente no nos fijamos, en un concepto de belleza; utilizó el color “Rojo China” para cubrir las suelas de unos exclusivos (y prohibitivos) zapatos de tacón. A partir de entonces, comenzó a vender zapatos con la suela lacada en rojo; la suela de los zapatos era algo en lo que a nadie se le había ocurrido intervenir, hasta que la marca francesa lo hizo. Louboutin invirtió cantidades sustanciales de capital para construir una reputación, y tuvo éxito, hasta el punto de que, en mercados comerciales de gran importancia y en los más distinguidos círculos sociales, la suela roja se asoció estrechamente con Louboutin.

Por todo esto, en 2008 Louboutin consiguió registrar su idea en la PTO, que otorgó una marca registrada con el Registro N° 3,361,597 (“La suela roja”) a Louboutin el 1 de enero de 2008; en el certificado del registro se incluye tanto una descripción verbal de la marca como un dibujo de línea, destinado a mostrar la ubicación exacta de la marca, tal y como se muestra aquí:



Fuente: Extraída de la Sentencia n° 11-2381, *District Court Southern District of New York*, 10 de agosto de 2011

En 2011, la firma francesa de productos de lujo YSL, como parte de su colección Crucero, sacó al mercado cuatro modelos de zapatos monocromáticos, lo que implicó que pintara la suela de unos determinados zapatos rojos del ya mencionado color rojo, y esto llevó a los abogados de Louboutin a presentar una demanda contra la casa YSL.

Después de que YSL se negara a retirar del mercado los modelos impugnados, Louboutin interpuso una demanda alegando infracción y falsificación de marcas comerciales, designación falsa de origen y competencia desleal, dilución de marca registrada y práctica de actos ilícitos y engañosos, todo bajo el *Lanham Act*, a lo que YSL respondió sosteniendo la necesidad de cancelar la marca de “La suela roja” sobre la base de que tal marca no tenía carácter distintivo, y que era meramente ornamental y funcional, no pudiéndola incluir por tanto en el ámbito de protección de las marcas registradas. Se plantea así la gran pregunta; ¿es posible realmente apropiarse del uso de un color *per se*?

A partir de este punto se inició una larga batalla legal que revolucionó la industria de la moda, y que dio lugar a dos sentencias y a una solución que, como veremos, al final satisfizo a ambas partes.

La primera **sentencia** es la dictada por el Juez Victor Marrero, **nº 11-2381 de 10 de agosto de 2011, del *District Court Southern District of New York***⁹. Este juzgado considera que es poco probable que Louboutin pueda probar que su marca de “La suela roja” tenga derecho a la protección de marca, incluso aunque hubiera logrado tener suficiente reconocimiento público en el mercado como para haber adquirido *secondary meaning*.

En la sentencia se menciona, citando la sentencia *Qualitex v Jacobson*¹⁰ (sentencia que analizaremos con posterioridad), que el color *per se* “a veces” puede protegerse a través de una marca comercial, cuando ese color haya alcanzado *secondary meaning*, y ,por lo

⁹ Sentencia nº 11-2381, District Court Southern District of New York, 10 de agosto de 2011, (IP Law Alert)

¹⁰ Sentencia nº 93-1577, United States Court of Appeals for the Ninth Court, 28 de marzo de 1995, (Supreme Justia)

tanto, identifica y distingue una marca en particular. Por el contrario, el color puede no ser protegible cuando sea “funcional”, refiriéndose esto a que el color sea esencial para el uso o propósito del producto, o que afecte al coste o calidad del mismo.

En este sentido, se dice que el color puede cumplir los requisitos legales para una marca “*si actúa como un símbolo que distingue los productos de una empresa de los de otra e identifica su origen, sin cumplir ninguna otra función significativa*”. Aplicando estos principios, los tribunales han aprobado el uso de un solo color como marca para productos industriales. Sin embargo, se menciona en la sentencia que, cualesquiera que sean estos propósitos comerciales que respaldan la extensión de la protección de marcas a un color único *per se*, esto no se ajusta tan fácilmente a las características y necesidades únicas como las propias de la industria de la moda. Después de un extenso análisis sobre la importancia del color en el mundo de la moda o el arte y diversas asunciones en torno al color en sí, en la sentencia se habla de qué hubiera pasado si Monet, después de haber pintado sus nenúfares, se hubiera encontrado con un desafío legal frente a Picasso, quien por orden judicial quisiera prohibir la exhibición de su obra. En su demanda, Picasso alegaría que Monet, al representar el color del agua, usaba un color índigo distintivo que Picasso afirmaba era el mismo que el que él declaraba que era “el color de la melancolía”, su sello personal en su Período Azul. Con esto el juez intenta demostrar la complejidad que un tema aparentemente sencillo puede plantear. Tras este análisis, el juez en esta sentencia llega a la conclusión de que no se puede concebir que el *Lanham Act* incluya un reconocimiento de una marca por el uso de un solo color en artículos de moda, de manera que concluye afirmando que Louboutin no tiene exclusividad al amparo de una marca para pintar de rojo la suela de sus zapatos.

Ante esta situación, Louboutin no se conformó y sus abogados apelaron esta decisión, y ello dio lugar a la **sentencia nº 11-3303 de 5 de septiembre de 2012, del *Court of Appeals for the Second Circuit***¹¹, dictada por el juez José Cabranes. En esta sentencia se llega a una conclusión opuesta a la anterior, ya que el juzgado del Segundo Circuito afirma que la decisión del Tribunal del Distrito de Nueva York, de que un color *per se* nunca puede servir como marca en la industria de la moda, es inconsistente con la

¹¹ Sentencia nº 11-3303, United States Court of Appeals for the Second Circuit, 5 de septiembre de 2012, (h2o Law Harvard)

decisión del Tribunal Supremo en la sentencia *Qualitex v Jacobson Products*, y por tanto, se concluye que la marca de “La suela roja” de Louboutin ha adquirido *secondary meaning* como símbolo distintivo que identifica a la marca, y por tanto, tiene derecho a ser protegida de acuerdo al *Lanham Act*.

La sentencia comienza haciendo un análisis del *Lanham Act* para saber qué es objeto del Derecho de marcas registradas y qué no. Así, el objetivo principal de la ley federal es “asegurar el interés del público en la protección contra el engaño en cuanto al origen de sus compras, así como el derecho del empresario a disfrutar de sus negocios que se basan en una reputación asociada a un nombre comercial”. De acuerdo con estos propósitos, el *Lanham Act* otorga al titular de una marca el derecho exigible para excluir a otros del uso de su marca. Sin embargo, esto no significa que se pueda proteger la innovación de tal manera que se le dé al tenedor de esa marca un monopolio sobre una característica del producto.

Partiendo de esta base, la sentencia afirma que para que la protección de una marca registrada sea ejercitable, la marca debe ser “distintiva” y “no genérica”. Se dice que una marca es intrínsecamente distintiva si su naturaleza sirve para identificar una fuente en particular. Ahora bien, si una marca no es intrínsecamente distintiva, puede no obstante adquirir ese carácter distintivo desarrollando un “*secondary meaning*” en la mente del público. Una marca habrá adquirido “*secondary meaning*” cuando, en la mente del público, la importancia principal de una característica del producto es identificar la fuente y origen del producto (es decir, la empresa que lo comercializa) en lugar del producto en sí.

Una vez definido el concepto de *secondary meaning*, el juez hace una breve referencia a la historia de los colores como marca en los EEUU. La cuestión relativa a si un color puede protegerse como marca o imagen comercial finalmente se resolvió finalmente en 1995 mediante la decisión del Tribunal Supremo en la Sentencia *Qualitex v Jacobson*, que posteriormente comentaremos. El Tribunal Supremo en este caso observó que “es difícil encontrar, en los objetivos del derecho de marcas, un motivo para descalificar de manera absoluta el uso de un color como marca”. El Tribunal concluyó que el color *per se*, al menos a veces, puede cumplir los requisitos legales básicos para su uso como

marca comercial, al actuar como un símbolo que distinga los bienes de una empresa e identifique su origen, sin cumplir ninguna otra función significativa.

La cuestión de la funcionalidad es importante, porque los aspectos del producto que son funcionales (que tengan un sentido utilitario esencial para el uso o propósito del artículo) generalmente no pueden servir como marca, ya que las características funcionales ya están protegidas por la ley de patentes, que también otorga un monopolio, pero limitado en el tiempo, algo que va más allá de la protección que otorga una marca registrada, pues la marca puede ser prorrogada indefinidamente.

Ahondando un poco más, en la sentencia se hace referencia también a la doctrina del concepto de funcionalidad estética. Una marca es funcional desde el punto de vista estético, y por lo tanto, no podrá acogerse a la protección del *Lanham Act*, si la protección de la marca menoscaba significativamente la capacidad de los competidores para competir en el mercado en cuestión; es decir, si el reconocimiento de los derechos de una marca obstaculizara significativamente la competencia. Por tanto, los tribunales deben considerar tanto el derecho del titular de una marca a disfrutar de los beneficios de su esfuerzo para distinguir su producto, como el derecho del público a un mercado competitivo.

Tomando como referencia la ya mencionada Sentencia *Qualitex v Jacobson*, se alega que el Juzgado en ese caso consideró que un color *per se* cumplirá *a veces* con los requisitos ordinarios de marca legal, y cuando lo haga, no habrá ninguna regla especial que impida que un color por sí mismo constituya una marca. En otras palabras, este Tribunal prohibió *específicamente* la implementación de una regla *per se* que negara la protección del uso de un solo color como marca, sino que se requiere una investigación individualizada y basada en hechos sobre la naturaleza particular de cada marca comercial.

A partir de este análisis, la sentencia afirma que un certificado del Registro en la PTO es evidencia *prima facie* de que la marca ha sido registrada y es válida, y que esto otorga al registrante el derecho exclusivo sobre esa marca para usarla en el comercio. Además, se concluye que la marca de “La suela roja” ha adquirido *secondary meaning*, y por tanto, la distinción necesaria para merecer protección, cuando se usa, eso sí, como una suela

roja que contraste con el resto del zapato (es decir, cuando el resto del zapato no sea rojo). A pesar de que podríamos pensar que un solo color, por sí solo, casi nunca puede ser intrínsecamente distintivo porque no le *dice* a un cliente que ese color va asociado a una determinada marca, un color usado en este contexto sí que puede ser capaz de adquirir *secondary meaning*, y en este sentido se pronuncia la sentencia *Qualitex*, al afirmar que “*con el tiempo, los clientes pueden llegar a tratar un color en particular de un producto o de su envase como si se tratara de una marca*”.

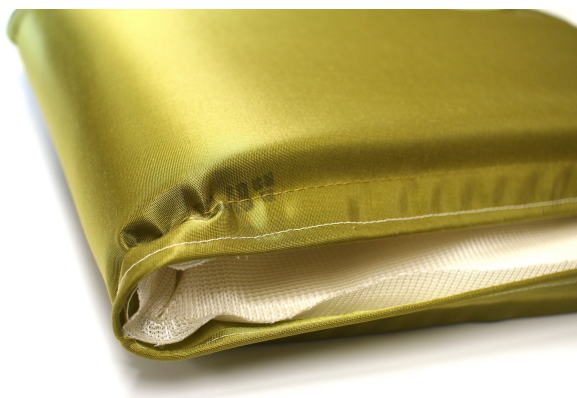
A este respecto, de entre los factores que pueden ser relevantes para determinar el *secondary meaning*, pueden considerarse los gastos de publicidad, los estudios de consumidores que vinculan la marca a una fuente determinada, la cobertura en los medios, el éxito de las ventas, los intentos de plagio de la marca, o la duración y exclusividad del uso de la marca. En relación con esto, existe amplia evidencia de los gastos de publicidad de Louboutin, así como de su cobertura en los medios y el éxito de sus ventas, que ha demostrado que Louboutin ha creado un “símbolo” en el sentido de *Qualitex*, y que este símbolo ha adquirido un *secondary meaning* que lo hace estar *exclusivamente* asociado con la marca Louboutin. Al colocar el color rojo en un contexto (la suela de un zapato) que parece inusual, y vincular deliberadamente ese color a su producto, Louboutin ha creado una marca de identificación firmemente asociada con su marca. Este *secondary meaning* se extiende a todos los casos en los que la suela de zapato contraste con el resto del color del zapato, pues es el contraste entre la suela y el resto del zapato lo que causa que la suela llame la atención y distinga a su creador.

Como consecuencia de todo esto, este Tribunal zanja la cuestión del color como marca afirmando que, en ocasiones, sí puede constituir una marca registrada un color *per se*, como en el presente caso, ya que no se debe entender que exista una regla *absoluta* que prohíba el registro de un color único como marca, y cuando el color haya adquirido *secondary meaning* podrá ser objeto de protección por el *Lanham Act*.

2.2 El caso *Qualitex v Jacobson Products*

Hemos visto que la anterior sentencia sobre *Louboutin* se basa en gran medida en el caso *Qualitex v Jacobson Products*, porque es en esta sentencia en la que se afirma que, efectivamente, a veces el color *per se* sí puede constituir signo registrable como marca, y es esta sentencia la que tendrá en cuenta la jurisprudencia venidera.

Qualitex es el fabricante más importante del mundo de parches para planchado a presión para prendas de limpieza y prendas de vestir, y su producto estrella son estos parches, a los que ha dado un color verde dorado muy característico, tal y como podemos observar en esta imagen:



Fuente: Google Imágenes

Cuando su principal rival, Jacobson Products, empezó a usar un color similar en sus propios parches, Qualitex registró ese color verde dorado como marca registrada y demandó a Jacobson por infracción de marca registrada. Qualitex ganó en primera instancia en el *District Court*, pero en la apelación, el *Ninth Circuit* anuló la sentencia que condenaba a Jacobson, pues, a juicio del tribunal de apelación, el *Lanham Act* no permitía el registro de un color *per se* como marca registrada. Por esa razón, se dictó *Certiorari*¹² el 25 de marzo de 1995 al *United States Court of Appeals for the 9th*

¹² Un *Certiorari* en los EEUU es emitido por un Tribunal superior, que ordena a un Tribunal inferior que envíe el registro de un procedimiento para su revisión.

Court, con nº 93-1577¹³, para analizar si efectivamente hay una regla absoluta prevista en el *Lanham Act* que prohíba el registro de un color como marca.

En este pronunciamiento se recoge el siguiente razonamiento: el *Lanham Act* otorga a un vendedor o producto el derecho exclusivo de registrar una marca comercial y evitar que sus competidores utilicen esa marca. Tanto el lenguaje de la Ley como los principios subyacentes básicos, parecen incluir el color dentro del universo de cosas que se pueden calificar como marca. Como vimos en el apartado sobre el marco legislativo estadounidense, el lenguaje del *Lanham Act* describe este espectro en el más amplio de los términos. Literalmente, dice que las marcas comerciales incluyen “*cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de los mismos*”. Esta Sentencia pone de manifiesto que si tanto los tribunales como la PTO han autorizado en el pasado el uso como marca de una forma particular (p. ej., la botella de CocaCola), un sonido particular (p. ej., las tres campanadas de la NBC) e incluso un aroma particular (p. ej., el de las flores plumería en el hilo de coser), por qué no iba a poder hacerlo un color.

Un color también es capaz de satisfacer la parte más importante de la definición legal de marca, es decir, que una persona pueda identificar y distinguir los productos de una empresa de los manufacturados o vendidos por otra, así como indicar la fuente y origen de esos bienes, incluso cuando esa fuente sea desconocida. Es cierto que un color está muy lejos de ser una palabra “*sugerente*”, que casi automáticamente le dice a un cliente que se refiere a una marca concreta; sin embargo, con el tiempo los clientes pueden llegar a tratar un color en particular en un producto o incluso en el envoltorio como una marca significativa, es decir, puede llegarse a desarrollar el llamado *secondary meaning*.

El Juez en esta sentencia afirma que no han podido encontrar, en los objetivos básicos del Derecho marcario, ninguna objeción teórica obvia al uso del color *per se* como marca comercial, especialmente cuando ese color haya alcanzado *secondary meaning* y, por lo tanto, identifique y distinga una marca concreta. En cuanto a la cuestión del

¹³ Sentencia nº 93-1577, United States Court of Appeals for the Ninth Court, 28 de marzo de 1995, (Supreme Justia)

principio de funcionalidad que ya se mencionaba en la anterior sentencia, el juez no se olvida de analizarla y sostiene que a pesar de que a veces el color juega un papel muy importante en hacer un producto más deseable (sin identificar su fuente), a veces no lo hace. Y es este último hecho, el hecho de que a veces el color no es esencial para el uso o el propósito del producto y no afecta a su coste o calidad, lo que indica que la doctrina de la funcionalidad no crea una barrera absoluta al uso del color *per se* como marca.

Parece, por tanto, que el color por sí solo, al menos *a veces* sí puede cumplir los requisitos legales básicos para su uso como marca comercial si actúa como un símbolo que distingue los bienes de una empresa e identifica su origen sin cumplir ninguna otra función significativa. En el caso concreto, el color verde-dorado del parche para planchado de Qualitex cumple con estos requisitos, pues el color actúa como un símbolo que ha desarrollado *secondary meaning* (los clientes identifican el color con Qualitex), y este color no tiene ninguna otra función.

El demandado Jacobson dio cuatro razones por las cuales pensaba que la ley debía prohibir el uso del color único como marca, y el tribunal al contestar a estas cuestiones sienta la jurisprudencia fundamental para tratar casos similares en el futuro. Como ya hemos explicado, al tener EEUU un sistema de derecho de *Common Law*, a veces no es tanto la ley sino la jurisprudencia lo determinante a la hora de decidir sobre una cuestión en los tribunales. Es el llamado *case law*, fuente principal del Derecho de *Common Law*, en el que el precedente judicial tiene fuerza vinculante en la mayoría de los casos¹⁴, como por ejemplo en la cuestión que nos ocupa en el presente trabajo. Por tanto, consideramos necesario repasar estas cuatro razones que se convirtieron en fuente del Derecho para casos como el de Louboutin y los que vendrían en el futuro.

La primera cuestión alegada por Jacobson fue que si la ley permitía el uso del color único como marca, esto podría llegar a producir cierta **incertidumbre** y disputas judiciales irremediables acerca de qué tonos de color exactamente puede usar legalmente un competidor, y esto causaría cierta “confusión de colores” al intentar decidir si el uso de un color similar en un producto similar confunde a los clientes y por

¹⁴ CUÑADO DE CASTRO, F., GÁMEZ GONZÁLEZ, R., “Introducción al Common Law”, Thomson Reuters Aranzadi, 2017, pp. 69-97

lo tanto infringe la marca comercial. A este respecto, el tribunal responde diciendo que no consideran que el color en este sentido tenga una consideración especial. Los tribunales tradicionalmente han tenido que resolver difíciles cuestiones en las que se veían enfrentadas dos palabras o símbolos lo suficientemente parecidas como para poder causar confusión en los compradores – por ejemplo, se citan casos en los que se había tenido que comparar palabras como *Huggies* y *Dougies* (ambas empresas de pañales), o *Cheracol* y *Syrocol* (jarabes para la tos); por lo tanto no hay motivo para pensar que no podrían hacer lo mismo en relación con los colores.

En segundo lugar, Jacobson argumenta que **los colores son limitados**. Afirma que, si uno de los muchos competidores puede *apropiarse* de un color particular para su uso como marca, y cada competidor trata de hacer o mismo, al final llegará un punto en que el suministro de colores pronto se agotará. El permitir que sólo unos pocos productores usen colores como marcas agotará el abanico de colores utilizables, hasta el punto en que la incapacidad de un competidor de encontrar un color adecuado podrá poner a ese competidor en una desventaja significativa.

Sin embargo, este argumento no es convincente para el tribunal, en gran medida porque se fundamenta en un problema ocasional para justificar una prohibición general. Cuando un color funciona como marca, normalmente los colores alternativos estarán disponibles para un uso similar por otros competidores. Si esto no sucede, si de verdad surge un problema de *agotamiento de colores* o *escasez de colores*, la doctrina de la funcionalidad de la marca comercial estará disponible para evitar las posibles consecuencias anticompetitivas. Esta doctrina de la funcionalidad, como hemos visto, prohíbe el uso de las características de un producto como marca comercial, cuando al hacerlo pueda poner a un competidor en una desventaja significativa debido al carácter esencial de esa característica, por lo tanto este argumento quedaría suplido por la doctrina de la funcionalidad.

En tercer lugar, Jacobson se apoya en **casos anteriores**, entre los que se incluyen casos del Tribunal Supremo de los EEUU, para fundamentar su posición. En 1878, el Tribunal Supremo definió el concepto de marca de la manera más amplia posible, y en numerosas sentencias interpretó que el color por sí solo no podía constituir un signo

susceptible de protección marcaria. Sin embargo, estos casos interpretaron la ley tal y como existía antes de 1946, cuando el Congreso redactó el *Lanham Act*. El *Lanham Act* cambió significativamente y *liberalizó* de alguna manera el *Common Law* que regía hasta entonces, prescindiendo de meras prohibiciones técnicas. Estos cambios del *Lanham Act* permitieron a los tribunales ser libres para reevaluar el precedente legal preexistente que prohibía absolutamente el uso del color único como marca registrada, por lo tanto ahora ya no existe dicha prohibición absoluta.

Por último, Jacobson argumenta que no hay necesidad de permitir que el color funcione como marca porque una empresa ya puede usar **el color como parte de una marca**, por ejemplo, en un círculo de color o una palabra de un color, de tal manera que su protección pueda entrar dentro de la imagen comercial y no tanto en la de marca registrada. Pero esta alegación tiene un alcance parcial, porque el derecho de marca protege al tenedor de esa marca en muchas otras maneras de las que lo hace el derecho de imagen de marca. Este concepto de derecho de imagen de marca es nuevo en Europa, en el derecho español no hay un régimen claro de protección de la imagen comercial, mientras que, en EEUU, la imagen comercial (*trade dress*), viene regulada en el TMEP, y su definición viene recogida en el §2 del *Lanham Act* 15 U.S.C. §1052, en el apartado de definiciones. En este sentido, la imagen comercial incluye el diseño de un producto, es decir, su forma o configuración, el envase en el que se vende un producto, el color de un producto o de su envase, o su sabor. Sin embargo no hay una lista exhaustiva, ya que casi cualquier cosa que sea capaz de transmitir significado se puede usar como símbolo que constituya imagen comercial.¹⁵

Por todas estas razones, se concluye en el fallo que el color, a veces, sí puede cumplir los requisitos legales para constituir una marca registrada.

IV. El color como marca en el derecho europeo

1. Marco legislativo.

¹⁵ TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (Oct 2017 Version) URL: <https://tmepp.uspto.gov/RDMS/TMEP/Oct2012#/Oct2012/TMEP-1200d1e835.html>, (27 dic, 2017)

La regulación española y de la UE en relación con el Derecho de marcas relevante para el tratamiento de la cuestión objeto del presente trabajo, es muy similar, de manera que a lo largo del trabajo vamos a poder hacer referencia a distintas leyes que regulan este sector de ambos ordenamientos de la misma forma.

En España, la norma de referencia es la Ley 17/2001, de Marcas, ley que reforma la anterior Ley de Marcas de 1988. Los artículos de interés en este asunto son los artículos 4 y 5, que definen lo que es una marca y recogen a su vez las prohibiciones y limitaciones de las marcas registrables. Así, el artículo 4 de la mencionada Ley de Marcas sostiene que “*se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra*”. La necesidad de representación gráfica es una de las novedades que ha introducido esta Ley, sin embargo, esa diferencia es más teórica que real, pues en España, bajo la vigencia de la Ley de 1988, ya era necesario representar el signo como marca a pesar de no exigirse como tal en la Ley.¹⁶ Otro aspecto a destacar que introduce la Ley actual es el carácter distintivo de la marca, es decir, la marca tiene que tener fuerza diferenciadora que distinga en el mercado los productos de una empresa de los de otra.

La ley española también recoge en su artículo 5 una serie de signos que no podrán constituir una marca bajo ningún concepto. A este respecto, el artículo 5 afirma que “*no podrán registrarse como marca los signos que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4 (previamente descrito) y los que carezcan de carácter distintivo (entre otros)*”. En relación con esto, el apartado segundo de este artículo 5 menciona que *lo dispuesto anteriormente no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma*”. Esta parte del artículo está haciendo referencia al mencionado *secondary meaning*, que se ha traducido al castellano como “distintividad sobrevenida”.

¹⁶ FERRANDIS GONZÁLEZ, S., et al, “Comentarios a la Ley de Marcas”, *Difusión Jurídica y Temas de Actualidad*, Barcelona, 2002, p. 44

Como vemos, el actual artículo 5 no hace referencia alguna a las marcas que consistan en un color *per se* entre las prohibiciones, mientras que la Ley de 1988 sí las prohibía expresamente, en particular, prohibía el acceso al registro de marcas de signos compuestos por los siete colores primarios, en aras de impedir que un empresario monopolizara un color y le otorgara una ventaja competitiva. La vigente Ley de Marcas se ha adecuando a las disposiciones comunitarias e internacionales que veremos a continuación, donde sí es posible registrar un color como marca.¹⁷

Como regulación de la UE ha de hacerse referencia al Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea, 2017/1001, de 14 de junio de 2017, que está vigente únicamente desde el pasado 6 de julio de este año y cuyos cambios han sido aplicables a partir de octubre. El anterior Reglamento sobre la Marca de la UE es el nº 207/2009 de 26 de febrero de 2009, y la cuestión que ahora nos ocupa no ha sufrido modificaciones. La marca comunitaria ha supuesto uno de los instrumentos más prácticos en la construcción del mercado interno comunitario, porque ahora tanto empresas como particulares pueden utilizar una única marca en todos los Estados miembros.¹⁸

El artículo 4 del nuevo Reglamento dice que *“podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de las personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas, y siempre que puedan ser representados en el Registro de Marcas de la UE de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”*.

Aquí ya podemos ver que el Reglamento es mucho más específico y se menciona expresamente al color como posible signo susceptible de registro, lo que nos puede llevar a pensar que la jurisprudencia en este caso ha sido favorable al reconocimiento

¹⁷ GONZÁLEZ BUENO, C., et al, “Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas”, *Civitas*, Madrid, 2003, pp. 77-88

¹⁸ RIVADULLA OLIVA, C. “Comentario al nuevo Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea”, Toda & Nel-lo Abogados, URL: <http://www.todanel-lo.com/es/articulos/comentario-al-nuevo-reglamento-sobre-la-marca-de-la-union-europea-mue> (26 ene 2018)

del color como marca, pero ya veremos que no es tan sencillo. Se puede observar otra diferencia con respecto a la Ley de Marcas; mientras esta primera define la marca como signo que sirve *para distinguir* un producto, el Reglamento hace referencia a que los signos *sean apropiados para distinguir* un producto. Esto es así porque el Reglamento se preocupa de regular los signos registrables como marca, es decir, antes de que constituyan marca, y es una vez que se ha hecho la solicitud de marca y se ha establecido la relación entre el signo y los productos que distingue cuando se constituye la marca.¹⁹

Este Reglamento también recoge en su artículo 7 una serie de prohibiciones análogas a las recogidas en nuestra Ley de Marcas. De esta manera, *se denegará el registro de los signos que no sean conformes al artículo 4, y las marcas que carezcan de carácter distintivo. Esto no se aplicará si la marca hubiese adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma*". De nuevo aquí se está haciendo referencia al *secondary meaning* o distintividad sobrevenida.

Además de este Reglamento, también existe una norma de Derecho armonizado, la 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, (en adelante, la Directiva), cuya regulación, a este respecto, también es muy similar al Reglamento al que acabamos de aludir, y cuya transposición se culminó al redactarse la actual Ley de Marcas²⁰. Así, el artículo 2 reza así: *"Podrán constituir marca todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos de una empresa de los de otras."* Por su parte, el artículo 3 de la Directiva establece que: *"Será denegado el registro, o en el supuesto de estar registradas, podrá declararse la nulidad de los signos que no puedan constituir una*

¹⁹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. "Comentarios a la Ley de Marcas", *Aranzadi*, Navarra, 2003, pp. 117-124

²⁰ LOBATO, M. "Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas", *Civitas*, Navarra, Segunda Edición, 2007, pp. 102-110

marca, y las marcas que carezcan de carácter distintivo. No se denegará el registro de una marca, ni se declarará su nulidad, si antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se haya hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro, o después de la fecha de registro”.

Como vemos, tenemos tres regulaciones muy similares que son más completas que la estadounidense, porque especifican con mayor precisión qué clase de signos pueden ser susceptibles de registro, y cuándo un signo adquiere *secondary meaning* y, por lo tanto, puede constituir una marca.

Son a estas tres regulaciones a las que hacen referencia las sentencias que van a ser objeto de reseña a continuación, para tratar de dilucidar si, como en EEUU, los colores constituyen normalmente marcas, o por el contrario hay una interpretación mucho menos laxa por parte de los tribunales españoles y europeos.

2. Jurisprudencia

Para estudiar si un color puede ser objeto de protección por medio de una marca registrada vamos a analizar cuatro sentencias, dos de las cuales se suscitan en relación con la aplicación de la normativa de la UE, y otras dos son casos españoles juzgados por el Tribunal Supremo. Empezaremos analizando los dos primeros casos que se dieron en el contexto europeo, puesto que estas sentencias abordan determinadas cuestiones prejudiciales que posteriormente se convertirán en los principios en los cuales se basan las dos sentencias españolas.

2.1 Caso Libertel Groep BV v Merkenbureau

La primera sentencia que vamos a analizar es la **sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 6 de mayo de 2003 en el As. 2003/121**²¹. Es una sentencia clave para

²¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de Mayo de 2003, As: *Libertel Groep BV*, (ECLI:EU:C:2003:244) (Aranzadi Instituciones)

entender todos los casos que tendrán relación con este tema porque el TJUE sienta unos principios fundamentales en cuanto al carácter distintivo y la posibilidad de registrar un color como marca.

Mediante resolución del 23 de febrero de 2001, el *Hoge Raad der Nederlanden* (Tribunal Supremo de los Países Bajos) planteó cuatro cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 3 de la Directiva 89/104 que hemos reproducido anteriormente, cuestiones que se suscitaron en el marco de un litigio entre Libertel Groep BV y el *Benelux Merkenbureau* (la Oficina de Marcas del Benelux, que es la autoridad competente en materia de marcas para los países del Benelux – Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos; en adelante, BMB), debido a la negativa del BMB de proceder al registro como marca de un color naranja para productos y servicios de telecomunicaciones que fue solicitado por Libertel.

En efecto, Libertel es una sociedad con domicilio social en los Países Bajos, cuya actividad principal consiste en la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles. Libertel solicitó ante el BMB el 27 de agosto de 1996 el registro de un color naranja como marca para sus productos. Lo que quería registrar era una superficie rectangular de color naranja, y cuando fue al Registro y describió la marca únicamente estaba la mención “naranja”, sin mencionar ningún código de color. El BMB le denegó la inscripción de dicho signo por considerar que no tenía un carácter distintivo. Libertel entonces recurrió esa denegación, recurso que fue desestimado, y por consiguiente interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos. Durante el litigio ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos, se suscitaron determinadas cuestiones de interpretación en relación con el artículo 3 de la Directiva, y por esa razón, el Tribunal Supremo de los Países Bajos planteó al Tribunal de Justicia de la UE las siguientes cuestiones prejudiciales:

1. “¿Es posible que un simple color, representado como tal o designado con un código aplicado internacionalmente, tenga carácter distintivo en el sentido del art. 3 de la Directiva?”
2. “De ser esto afirmativo, ¿en qué circunstancias cabe admitir que un simple color tiene carácter distintivo? ¿Puede modificar la respuesta a la primera cuestión el hecho de que el registro se haya solicitado para una amplia gama de productos o

servicios, para un producto o servicio específico o para una clase específica de productos o servicios?”

3. “¿Para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, debe examinarse si existe un interés general que justifique que dicho color siga a disposición de todos?”
4. “Para responder a la cuestión de si un signo registrado como marca posee carácter distintivo, ¿debemos limitarnos a apreciar ‘in abstracto’ dicho carácter distintivo o se ha de tener en cuenta todas las circunstancias concretas del caso?”

El objetivo de estas cuestiones prejudiciales no es otro que determinar si un color por sí solo, sin determinación espacial, puede llegar a tener un carácter distintivo y ser objeto de registro como marca.

Para responder a la primera y segunda cuestión, lo primero que hace el TJUE es identificar los requisitos que tiene que satisfacer un color por sí solo, que son: (1) Debe constituir un signo, (2) El signo debe poder ser objeto de representación gráfica, y (3) El signo debe ser apropiado para distinguir los productos de una empresa de los de otras.

El Tribunal señala que una **representación gráfica** en el sentido del artículo 2 de la Directiva debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, y esta representación gráfica debe ser *clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*. A raíz de esto, el Tribunal considera que una simple muestra de un color no puede responder a estas exigencias, en particular porque una muestra de un color puede alterarse con el tiempo, por ello se desprende que el depósito de una muestra de un color no puede constituir en sí mismo una representación gráfica.

Sin embargo, la descripción verbal de un color asociada a una muestra de color sí puede constituir una representación gráfica, de la misma forma que puede considerarse representación gráfica la designación de un color por medio de un código de identificación internacionalmente reconocido (así, un *Pantone*), ya que tales códigos son precisos y estables.

Una vez que tenemos claro esto, el Tribunal sostiene que es necesario examinar si los colores por sí solos pueden **transmitir o no una información precisa en lo que atañe al origen de un producto o servicio** determinado. En este sentido, el Tribunal recuerda que “si bien los colores son apropiados para transmitir determinadas asociaciones de ideas y suscitar sentimientos, por su propia naturaleza resultan poco adecuados para comunicar información precisa, y tanto menos cuanto que se emplean ampliamente y de forma habitual en la publicidad sin ningún mensaje preciso” (Fundamento 40). Los consumidores no están acostumbrados normalmente a deducir el origen de los productos únicamente sobre la base de su color.

Sin embargo, el Tribunal considera que no cabe excluir de manera absoluta que existan situaciones en las que un color por sí solo sí puede servir de indicación del origen de determinados productos. En este sentido, a veces pueden concebirse circunstancias excepcionales en las que existe un carácter distintivo previo de un color *per se*, cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado, y el mercado de referencia es muy específico. Además, si no se tiene este carácter distintivo intrínseco, sí puede adquirirse un *secondary meaning* tras un proceso de familiarización del público.

En conclusión, se responde a la primera cuestión afirmando que un color por sí solo, en ciertas ocasiones sí puede tener un carácter distintivo, a condición de que éste sea objeto de representación gráfica, y en cuanto a la segunda cuestión, sí cabe la posibilidad de reconocer que un color tenga carácter distintivo, siempre que el color pueda identificar el origen del producto de una empresa de las de otras. Además, el hecho de que el registro como marca de un color por sí solo se haya solicitado para una amplia gama de productos o para uno en específico sí es relevante, porque hay que tener en cuenta siempre el interés general para no crear sistemas de competencia falseados.

En cuanto a la tercera cuestión planteada, el órgano jurisdiccional pregunta si para apreciar el carácter distintivo debe examinarse si existe un interés general que justifique que dicho color siga a disposición de todos. Según las observaciones del Tribunal de Justicia, con los medios técnicos actuales, es posible distinguir un elevado número de tonos diferentes de color, pero a efectos de determinar si un color *per se* puede ser

registrado como marca, debemos situarnos en una perspectiva del público. En este caso, el asunto principal se refiere a productos y servicios que están destinados a todos los consumidores, por ser productos de telecomunicaciones móviles, por lo que el público está formado por un consumidor medio que no es experto en tonalidades de colores pero que está informado y es *atento y perspicaz*. El número de colores que este consumidor medio es capaz de distinguir no es muy elevado, por eso se deduce que el número de colores diferentes que hay disponibles como marcas potenciales es más bien reducido.

Esto puede tener como resultado que un pequeño número de registros podría agotar toda la paleta de colores, y tener un monopolio tan amplio no sería compatible con un sistema de competencia adecuado, porque se podría crear una ventaja competitiva ilegítima para alguna de las empresas. De esto el Tribunal deduce que cuanto mayor sea el número de productos para los que se solicita el registro de la marca, mayor es la posibilidad de que el derecho exclusivo tenga un carácter exorbitante, y, por tanto, sea contrario al interés general.

Por tanto, se responde a la tercera cuestión prejudicial apreciando que para que exista carácter distintivo como marca de un color, es necesario tener en cuenta el interés general y que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de colores, para evitar posibles desventajas competitivas.

Sobre la cuarta cuestión, en lo relativo a si la autoridad competente debe efectuar un examen abstracto o concreto, la Sentencia afirma lo evidente, que la autoridad competente debe analizar todas las circunstancias de hecho de cada caso concreto, apreciando en cada caso el tipo de productos o servicios para los que se solicita la marca, y su percepción por parte del público.

A modo de recapitulación, las conclusiones a las que se llega en esta Sentencia, que son clave para las próximas resoluciones judiciales, son las siguientes:

1. Un color por sí solo puede tener carácter distintivo en el sentido del artículo 3 de la Directiva, siempre que pueda ser objeto de representación gráfica.

2. Para apreciar este carácter distintivo hay que tener en cuenta el interés general para no restringir la disponibilidad de colores y crear situaciones de desventaja competitiva.
3. Un color tendrá carácter distintivo cuando la marca sea apropiada para identificar el producto y su origen.
4. Es relevante el hecho de que el registro como marca de un color se haya solicitado para una gama de productos, o para un producto específico.
5. La autoridad competente debe analizar las circunstancias de cada caso en concreto para determinar si un color por sí solo puede constituir marca.

2.2 Caso Heidelberger Bauchemie GmbH v Deutsches Patentamt

El 22 de marzo de 1995, la sociedad alemana Heidelberger Bauchemie solicitó a la Oficina de Patentes alemana el registro como marca de un rectángulo cuya mitad superior era de color azul y cuya mitad inferior era de color amarillo, los colores empresariales de la firma. La Oficina de Patentes denegó la solicitud porque consideró que este signo no podía constituir marca ni ser objeto de representación gráfica, y además carecía de carácter distintivo.

El *Bundespategericht* (el Tribunal de Patentes alemán) en este caso consideró que no estaba claro si se podía reconocer como signo una marca de color abstracta sin delimitación espacial, y por esa razón decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una serie de cuestiones prejudiciales.

Así nos encontramos con la **sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de junio de 2004 en el As. 2004/160²²**, en el que la jurisdicción comunitaria tratará de resolver unas cuestiones prejudiciales, que, siendo parecidas a las del caso anterior, no llegan a ser las mismas, pero respecto de las cuales,

²² Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda de 24 de junio de 2004, As: *Heidelberg Bauchemie GmbH*, (ECLI: EU:C:2004:384) Aranzadi Instituciones

no obstante, veremos que llega a conclusiones similares, que no hacen sino asentar todavía más la legislación en torno a las marcas de color único en Europa.

En este caso se plantearon dos cuestiones prejudiciales:

1. “Los colores o combinaciones de colores presentados en una solicitud de registro de forma abstracta y sin contornos, ¿cumplen los requisitos para poder constituir una marca con arreglo al artículo 2 de la Directiva?”
2. “¿Una marca de color abstracta constituye un signo apropiado para distinguir el origen del producto que puede ser objeto de una representación gráfica?”

El Tribunal de Justicia se remite en su contestación a dichas cuestiones prejudiciales a la sentencia ya comentada en el As. *Libertel*. De esta manera, vuelve a recalcar que “normalmente un color es una simple propiedad de las cosas, que se utiliza, por lo general, por su poder de atracción o decorativo, sin que tenga significado alguno” (Fundamento 23). Vuelven a citarse los tres requisitos que tienen que cumplir los colores para poder constituir marca, que son los ya mencionados; constituir un signo, ser objeto de representación gráfica, y la capacidad de distinguir los productos de una empresa de los de otras.

Se dice en la sentencia que un signo debe ser objeto de una percepción “precisa y persistente que garantice la función de origen de dicha marca” (Fundamento 31). Es decir, que esta representación gráfica de los colores tiene que tener cierto carácter de permanencia, no vale una mera yuxtaposición de colores sin forma ni contorno.

En cuanto a la segunda pregunta, lo que hay que determinar es si un color es idóneo para transmitir información precisa en relación con el origen y la procedencia de un producto. Se cita la sentencia en el As. *Libertel*. en la que el Tribunal previamente dijo que, si bien los colores resultan por lo general poco adecuados para comunicar información concreta, sin embargo sí que pueden adquirir un carácter distintivo en determinadas circunstancias, y determinar así el origen de un producto.

Se responde a las cuestiones planteadas alegando que un color podrá constituir una marca en la medida en que tales colores constituyan un signo susceptible de representación gráfica permanente, duradera y precisa, y únicamente cuando se cumplan estos dos requisitos podrá un color adquirir el carácter distintivo necesario para identificar un producto en concreto. Además, el Tribunal añade, como ya estableció en la sentencia anterior, el requisito de llevar a cabo un examen particular de cada caso concreto por parte de la autoridad competente, en el que se tenga en cuenta el interés general para no restringir la disponibilidad de colores de manera indebida y no incurrir por tanto en sistemas de competencia que puedan suponer desventajas competitivas.

2.3 Caso Orange v Jazztel

En la jurisprudencia española también hay un caso sobre el tema del color, y que lleva como protagonistas a dos grandes compañías de telecomunicaciones como son Orange y Jazztel.

En 2012 Jazztel interpuso un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra un acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) que acordaba el registro de una marca consistente en un cuadrado naranja solicitado por la empresa Orange.

Orange contestó a la demanda y pidió que se dictara sentencia confirmando la resolución recurrida, y concediéndole la marca que solicitaba, pero con fecha 14 de junio de 2012, el Tribunal Superior de Justicia dictó sentencia anulando la inscripción de la marca y denegando su registro, a lo que Orange interpuso recurso de casación, llegando por tanto a la sentencia objeto de nuestro análisis, la **sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3ª, de 2 de diciembre de 2013, Rec 4301/2012.**²³

La primera cuestión que se necesita abordar en esta sentencia es si la marca solicitada (el cuadrado naranja) tiene o no el necesario y preceptivo carácter distintivo que exige la Ley de Marcas española para poder constituir una marca.

Se parte de la consideración de que el color que Orange trata de reconocer como signo distintivo no es sino un color naranja común en el mercado, que debería quedar disponible para su uso por los demás operadores económicos. Aquí estamos haciendo referencia a ese interés general que hay que tener en cuenta para no desembocar en situaciones de desventajas competitivas, ya que Jazztel, como parte recurrente, ha acreditado que también ha venido usando el color naranja como color para distinguir sus

²³ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3ª, de 2 de diciembre de 2013, Rec. 4301/2012, (ECLI: ES:TS:2013:5725) La Ley Digital

productos, y no debemos olvidar que tanto Orange como Jazztel son empresas que se mueven en el ámbito de las telecomunicaciones.

Aquí nos encontramos con que el color sí está delimitado por una forma geométrica, que es en este caso un simple cuadrado, por lo que el Juez considera que esta figura no aporta ningún carácter especial de distintividad, lo relevante por tanto de esta combinación entre el color naranja y un cuadrado, es el color en sí mismo.

A la hora de determinar si este cuadrado de color naranja tiene carácter distintivo y por lo tanto puede ser objeto de registro como marca, hay que tener presente la regulación española y europea, que ya hemos visto que son análogas, que sostiene que a pesar de que un signo carezca de carácter distintivo, este motivo de denegación no se aplicará “cuando la marca haya adquirido para los productos o servicios para los cuales solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma” (Fundamento Segundo) es decir, que el signo haya adquirido *secondary meaning* o distintividad sobrevenida.

En este sentido, se dice en la sentencia que Orange, mientras se sustanciaba el recurso de alzada contra la resolución denegatoria de la OEPM, aportó un estudio de mercado realizado entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2008 que tenía como finalidad acreditar el grado de conocimiento que se tenía de la marca solicitada. Este estudio se llevó a cabo en un total de 1000 personas, y el resultado fue que el 49% de los encuestados sí reconocieron el cuadrado de color naranja, y entre ellos, el 80% asoció dicho cuadrado con la empresa Orange.

A raíz de estos resultados, el juez consideró que la identificación del consumidor medio con esta marca no tenía la intensidad necesaria que se requería para apreciar que hubiera adquirido distintividad sobrevenida, que la intensidad más bien era débil (sólo el 49% reconocen el cuadro naranja), y un menor porcentaje lo asocian con Orange. Además, el estudio sólo reflejaría el grado de identificación del consumidor español en 2008, mientras que la solicitud de la marca se realizó en 2006, por lo que, el Tribunal Superior de Justicia considera que no queda acreditado que se haya obtenido distintividad

sobrevenida y por tanto el signo carece de distintividad y no puede constituir una marca con base en la Ley de Marcas y la normativa comunitaria.

Contra este pronunciamiento, Orange interpuso recurso de casación, apreciándose el interés casacional por suscitar un problema jurídico que cuenta con pocos precedentes jurisprudenciales. Entre los precedentes existentes se citan en la sentencia de casación las dos sentencias comunitarias que ya hemos comentado anteriormente, los as. *Libertel* y *Heidelberger Bauchemie*. En ambas resoluciones el Tribunal de Justicia definió los criterios generales aplicables al registro de colores, criterios que se van a tener en cuenta en la regulación española y que resume el Tribunal en la Sentencia de casación de la siguiente manera:

1. “El color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa. Sin embargo en circunstancias excepcionales un color ha podido adquirir, como consecuencia de su uso continuado previo al registro, un carácter distintivo, principalmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca sea limitado y el mercado de referencia específico.”
 2. “Es, en principio, contraria al interés general, la restricción indebida de la disponibilidad de colores para los demás operadores.”
 3. “Es preciso analizar si el consumidor medio puede percibir como una indicación de origen la combinación de la forma y la disposición de colores.”
 4. “No existe carácter distintivo cuando se induce al público al que va destinada la marca a percibir la presencia de elementos coloreados, como la evocación de determinadas cualidades del producto y no como la indicación de su origen.”
- (Fundamento Tercero)

Sobre esta base legal se fundamenta el Tribunal Supremo a la hora de resolver el recurso de casación, que plantea dos problemas, uno de hecho y otro de derecho. El primer problema consiste en dilucidar si el signo cuya inscripción se solicitaba (el cuadrado naranja) goza o no de distintividad adquirida por un uso previo y puede por tanto identificar los productos y servicios de Orange. En este sentido, el tribunal se reitera en la falta de intensidad de esta distintividad debido a la insuficiencia de los resultados del estudio de mercado aportado por Orange. Por tanto, la Sala de instancia sí

procedió adecuadamente al aplicar el motivo de denegación de registro previsto en el art. 5.2.b) de la Ley de Marcas.

La cuestión de derecho que se plantea consiste en resolver si la Sala de Instancia hizo bien en negar el carácter distintivo. El Tribunal analizó el signo y llegó a la conclusión de que lo verdaderamente importante en este caso era el color en sí dada la simpleza y banalidad de la figura geométrica, y este color naranja, al ser tan común en el mercado (y más en el de las telecomunicaciones) debe estar disponible para el resto de empresarios para no dañar el interés general.

Por todos estos motivos se llega a la conclusión de que la marca objeto del litigio carece tanto de distintividad en sí misma como de *secondary meaning*, por lo que finalmente se desestimó el recurso de casación interpuesto por Orange y su “cuadrado naranja” no pudo ser objeto de registro y protección de una marca.

2.4 Caso Hilti Aktiengesellschaft v Administración del Estado

Para finalizar con el estudio de la jurisprudencia de nuestro continente en esta cuestión vamos a analizar una última sentencia española que también aborda el tema de la protección del color como marca. En esta ocasión nos encontramos con un caso muy similar al anteriormente explicado, una empresa que interpone un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la OEPM denegando la inscripción de su marca, la Sala desestimando dicho recurso, y llegando por tanto a un recurso de casación.

Así, es objeto de análisis la **sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3ª, de 22 de octubre de 2009, Rec 1512/2008**²⁴. En este caso, Hilti Aktiengesellschaft, una multinacional especializada en comercializar productos para la construcción y para las industrias de mantenimiento de edificación, quiso registrar ante la OEPM una marca consistente en un color rojo *per se*, ya que la imagen corporativa de Hilti está asociada al color rojo, pero la OEPM rechazó dicha inscripción por entender que el signo no cumplía la función de identificar el origen empresarial y no tenía capacidad distintiva.

²⁴ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3ª, de 22 de octubre de 2009, Rec. 1512/2008, (ECLI: ES:TS:2009:6213) La Ley Digital

La Sentencia cita anteriores pronunciamientos comunitarios al respecto y sostiene que a causa de una evolución histórica, finalmente se ha admitido que puedan ser objeto de registro los colores siempre que vayan delimitados por una forma determinada, cuando en circunstancias excepcionales el color haya adquirido un carácter distintivo como consecuencia de su uso continuado previo al registro, y siempre que el consumidor medio pueda percibir dicho color como una indicación del origen empresarial del producto, y no tanto del producto en sí.

A partir de esta premisa, se analiza el caso concreto y se llega a la conclusión de que el color rojo de este supuesto es un color muy usual en el mercado, que debe quedar abierto a su uso por todos los operadores económicos. Esta circunstancia podría no tenerse en cuenta si el signo hubiera adquirido carácter distintivo previo a su uso; sin embargo, para ello, Hilti tiene que demostrar que los consumidores españoles asocian de modo *constante y reiterado* el color rojo a sus productos, y de la documentación aportada por Hilti, sólo se deduce la utilización de dicho color en la publicidad y propaganda llevada a cabo por Hilti, pero no se pudo demostrar que los clientes asocian *siempre* el color rojo a Hilti.

Por ese motivo el Tribunal falla en el mismo sentido en que se ha ido fallando en todos los pronunciamientos judiciales que hemos analizado anteriormente; al carecer de carácter distintivo y no haberlo adquirido por un uso previo al registro, el color no puede ser susceptible de registro como marca con base en la Ley de Marcas española y a la regulación comunitaria.

V. Comparación entre el Derecho estadounidense y el Derecho europeo: reflexiones críticas

Después del análisis de estas cuatro sentencias, dos de ámbito de la UE y dos españolas, podemos ver muchas similitudes entre ellas, y todas ellas llegan finalmente a las mismas conclusiones. En ninguna de ellas se llega a reconocer el color como signo susceptible de protección, en contraposición con lo que ocurre en los casos estadounidenses reseñados.

La jurisprudencia de la UE y española, en estos casos en los que se solicita la inscripción de un color como marca, no dicta resoluciones favorables, porque se entiende que en ninguna de las ocasiones se cumple con la característica de distintividad, indispensable para que constituyan un signo susceptible de protección en virtud de la Ley de Marcas española y la normativa de la UE. La jurisprudencia es en estos casos tajante, y sostiene que, si no se ha podido demostrar que se haya adquirido la distintividad por un uso previo al registro y, por lo tanto, el color no es identificativo del origen empresarial del producto en cuestión, no puede ser susceptible de protección a través de una marca registrada, con la consiguiente pérdida de derechos para el solicitante que ello implica. El problema radica, pues, en la prueba de haber alcanzado distintividad sobrevenida.

Por su parte, la conclusión a la que llegamos analizando los casos estadounidenses es la contraria; en los dos casos que hemos visto se ha permitido el registro del color como marca, ya que ambos colores han adquirido distintividad sobrevenida por su uso continuado, de tal manera que los consumidores identifican sin problemas el origen empresarial de los productos en cuestión.

Ahora que hemos visto cómo cada continente regula la cuestión del color como marca registrada, hemos podido apreciar que ambas soluciones al interrogante de si el color, por sí solo, puede constituir marca, son totalmente opuestas; mientras que en Europa no se ha reconocido el color único como marca, no sólo por carecer del carácter distintivo por no alcanzar prueba suficiente de ello, sino porque a veces se cuestiona si un color llega siquiera a ser constitutivo de signo, a pesar de que la STJUE en el As. *Libertel* sí que da pie a pensar que es signo, en la medida en que se puede describir. Por otro lado, en Estados Unidos se ha reconocido el color como marca porque sí se consideró que los colores en esos casos habían adquirido *secondary meaning* y, por tanto, el público identificaba al color con el origen empresarial de los productos.

Una gran diferencia entre ambas regulaciones y que es indispensable para entender los fallos de los jueces es el concepto de marca en sí mismo y sus funciones, algo que ya pudimos ver a la hora de repasar el marco jurídico de ambos continentes. En el Derecho europeo una marca es un *signo* susceptible de representación gráfica cuya función es

identificar el origen de un producto en el mercado. En el Reglamento de Marca de la UE se menciona aquello que puede constituir dicho signo, citando en particular *las palabras, dibujos, letras, cifras, colores, la forma del producto o su embalaje, o los sonidos*. Sin embargo, el *Lanham Act* no especifica qué es una marca, tan solo muestra algunos ejemplos de lo que se puede incluir dentro del concepto de marca, entre ellos *cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de los mismos*. Es una redacción mucho más amplia, con una lista meramente ejemplificativa y no exhaustiva, que nos hace pensar que es más probable que una marca sea susceptible de registro.

No sólo es más probable que una marca sea susceptible de registro debido a esta lista no exhaustiva, sino que además, la jurisprudencia de los EEUU ha venido aplicando desde 1911, a raíz del caso *Standard Oil Company v United States*, la llamada “*rule of reason*”. Standard Oil era una empresa petrolera estadounidense presidida por John D. Rockefeller, que consiguió ser la empresa más importante en su rumbo. El gobierno le acusó de violar la ley a través de restricciones al comercio y de abusar de su posición dominante, y a partir de este momento la *rule of reason* se convirtió en un principio rector de la ley antimonopolio. Así, los tribunales analizan cada caso particular y sólo considerarán que una práctica es ilegal bajo el punto de vista de la ley de competencia desleal cuando su efecto *restringa irrazonablemente el comercio*.²⁵ En Europa, por el contrario, si existen indicios que sugieran que el registro de un color pueda suponer una desventaja competitiva para algún empresario, no se permite dicho registro para evitar estas situaciones de monopolio. En Estados Unidos, con esta *rule of reason*, un color no podrá registrarse como marca por razones antimonopolistas sólo si su efecto restringe *irrazonablemente* el comercio, por eso es más probable que el derecho estadounidense sea más permisivo en lo que a creación de monopolio se refiere.

Como se ha sostenido al analizar la sentencia del Tribunal Supremo en el as. Orange²⁶, el Alto Tribunal confirma que tanto nuestra Ley de Marcas como la Directiva y el

²⁵ US LEGAL, URL: <https://definitions.uslegal.com/r/rule-of-reason/> (29 dic 2017)

²⁶ GALACHO ABOLAFIO, ANTONIO F., “El color como marca y su carácter distintivo”, en *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Tomo XXXIV, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2014, pp. 587-592

Reglamento comunitario en principio no contemplan que un color en sí mismo tenga carácter distintivo. Esta circunstancia puede ser salvada cuando el carácter distintivo se haya obtenido mediante el uso del color previo al registro; es decir, todo gira en torno a la distintividad, y, además, como hemos visto en las sentencias que hemos analizado, no sólo tiene que cumplirse que el color tenga carácter distintivo y sea objeto de representación gráfica, sino que también ha de tenerse en cuenta el interés general para no crear situaciones de desventajas competitivas por agotamiento de la paleta de colores.

De esta forma, vemos que en el derecho europeo la jurisprudencia es mucho más estricta con los requisitos que tienen que cumplir los colores; tienen que constituir un signo que sea objeto de representación gráfica, y que sea capaz de distinguir el origen empresarial de un producto, y además se debe tener en consideración siempre que no se vulnere el interés general y no se creen desventajas competitivas.

De otra parte, en el Derecho americano se hace referencia al principio de funcionalidad, algo que no se menciona en nuestro derecho. En el *case law* estadounidense se sostiene que para que un símbolo constituya una marca tiene que ser capaz de distinguir e identificar al producto de una determinada empresa, pero además insisten en que un color para poder ser susceptible de registro no puede ser funcional, es decir, no puede cumplir una función esencial que afecte al producto o a su calidad. En las decisiones europeas, nada se dice sobre la funcionalidad del color, por lo que no se aplica la doctrina de la funcionalidad, y por este motivo son los fallos distintos.

En Estados Unidos, en los casos que hemos visto se ha aceptado el carácter distintivo, y si algo impide a un color registrarse como marca es normalmente esta doctrina de la funcionalidad. Sin embargo, en Europa la interpretación jurisprudencial de la legislación, es más exigente y hay más requisitos a la hora de discernir si un color puede ser susceptible de registro como marca: no sólo que sirva para identificar la procedencia empresarial de un producto y que, por tanto, tenga carácter distintivo o lo haya adquirido por su uso previo, sino que es indispensable que el color sea objeto de

representación gráfica. Así pues, entran más variables en juego que en el Derecho americano.

A la vista de lo anterior, puede defenderse que en EEUU se protege más la iniciativa y el esfuerzo empresarial, y que no hay tantas barreras a la hora de registrar una marca y poder disfrutar de los derechos que ello implica, y buen ejemplo de ello es la sentencia del as *Qualitex*. En ella hemos visto que Jacobson plantea varias cuestiones, que de haberse planteado en Europa en mi opinión habrían prosperado. Puede apreciarse cómo, en este caso, el juez contra argumenta las alegaciones de Jacobson y permite que *Qualitex* registre el color verde dorado como suyo, siendo que los argumentos de la recurrente son los que se usan en Europa como frenos a la posibilidad de registro. Jacobson alega que los colores son limitados y que, si todos los empresarios comienzan a registrar y a hacer los colores propios, pronto habrá escasez de colores y eso derivará en ventajas competitivas para unos cuantos. Esto va muy unido con el interés general que sí se tiene en consideración en Europa, por eso aquí sí es importante el número de productos al que se destina esa marca. Si se piensa que eso puede derivar en situaciones de competencia falseada, no se permite el registro del color como marca, mientras que en EEUU el juez soluciona este caso alegando que siempre hay muchos colores disponibles en el mercado, pero que en el improbable caso de que eso sucediera y se agotaran, es la doctrina de la funcionalidad lo que prevendría estas consecuencias anticompetitivas. En mi opinión dan una respuesta muy sencilla y plana a un problema al que se debería dar más importancia.

Por otro lado, si bien es cierto que el juez en el as. *Qualitex* es muy tajante contra Jacobson, argumentando que el color verde dorado de *Qualitex* sí había obtenido carácter distintivo porque las personas lo asociaban directamente con su origen empresarial, y, en mi opinión, se centra exclusivamente en este carácter distintivo y en la doctrina de la funcionalidad y no tiene en cuenta otros aspectos. Puede opinarse que el Derecho americano merece un juicio positivo por ser más permisivo, al no exigir tantos requisitos para registrar una marca. En EEUU, la jurisprudencia es más pragmática; si un color ha adquirido *secondary meaning* y, de acuerdo con la *rule of reason*, no frena la competencia restringiendo *irrazonablemente* el comercio, esto es suficiente para que el color pueda ser registrado como una marca, siempre que dicho

color no sea un elemento funcional del bien. De esta manera, prevalece el interés del empresario. En contraposición, en Europa no se atiende a si el color es un elemento funcional o no, sino que se reduce todo a una cuestión meramente marcaria, de composición del signo. Así, si un signo no es susceptible de representación gráfica, ya no es posible registrarlo como marca, la legislación hace una aproximación más formal y restrictiva que la americana.

Tras el estudio realizado puede tenerse la impresión de que en Europa se tiende a adoptar una posición más prudente con respecto a los colores en sí, se exige una descripción del color lo más detallada y específica posible. Por esa razón creo que la ley, si bien tiene un listado no tasado de medios registrables, de alguna manera, sí que limita la posibilidad de registrar “*cualquier cosa*” al hacer referencia a esta representación gráfica. En este sentido, y citando a José Manuel Otero Lastres, este requisito de susceptibilidad de representación gráfica podría limitar los signos que pueden constituir una marca.²⁷ Así, por ejemplo, pese a que la legislación no incluye el registro de un color, un sonido o incluso un olor en su elenco de prohibiciones, y por tanto no se niega *radicalmente* la registrabilidad de marcas táctiles, gustativas, olfativas, o de meros colores, y son pocos los autores que rechazan radicalmente este tipo de signos como constitutivos de marcas, como hemos visto, sí que es cierto que en la práctica los tribunales siguen siendo reticentes, se consideran *rara avis*.²⁸ A pesar de que la ley deje la puerta abierta al registro de este tipo de marcas no convencionales, en la mayoría de los supuestos existen barreras; en España sólo está registrada una marca olfativa, la consistente a olor a hierba recién cortada para las pelotas de tenis, mientras que en EEUU las autoridades y los tribunales están más abiertas a interpretar la ley, son más flexibles al no exigir representación gráfica (esto se demuestra con las numerosas marcas registradas que existen tanto de colores, olores, como de sonidos) y por tanto es mucho más probable que un empresario pueda registrar un signo no convencional como marca y disfrute de las ventajas que le confiere el derecho de la propiedad industrial. En Europa, los Tribunales van un poco más allá en la interpretación del color como tal e

²⁷ OTERO LASTRES, J.M, “La representación de la marca en las propuestas comunitarias”, en *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Tomo XXXIII, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2013, pp. 417-428

²⁸ GONZÁLEZ BUENO, C., et al, “Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas”, *Civitas*, Madrid, 2003, pp. 77-88

intentan especificar lo máximo posible sus limitaciones; a menudo los Tribunales de las sentencias que hemos repasado se basan en el axioma de que un color no suele ser más que una propiedad; no obstante, sí que se plantean que un color *per se* pueda constituir un signo relacionado con un producto o servicio determinado. Pero ahí precisamente radica la diferencia; en Estados Unidos no le dan tantas vueltas previas, no se plantean que un color *no* pueda constituir una marca por el hecho de no poder constituir signo, y tal vez fuera adecuado plantearse primero esto, ya que, un color no es, en mi opinión, un dato totalmente objetivo, sino un dato que se puede percibir de maneras distintas en función de las circunstancias; al fin y al cabo, un color no tiene existencia propia, es imperceptible *como tal*, sólo percibimos un *objeto con color*.

Quizás en Estados Unidos se peca de laxitud a la hora de registrar y en Europa se peca de exceso de exigencia a la hora de establecer los requisitos y por eso signos que se salgan de lo convencional no suelen prosperar. Lo adecuado sería encontrar un punto a medio camino entre esa sobresaturación del mercado de marcas estadounidense y la disciplina y meticulosidad a la hora de examinar las marcas susceptibles de registro en Europa.

VI. Conclusiones

Tras haber estudiado tanto las legislaciones como las interpretaciones que de ellas se hacen en la jurisprudencia de Europa y en Estados Unidos sobre la posibilidad de registrar un color por sí solo como marca, podemos comprobar que las posiciones a uno y otro lado del Atlántico son diversas, siendo la jurisprudencia estadounidense más proclive al registro del color como marca que en el caso de la jurisprudencia de la UE y de España. La jurisprudencia de EEUU atiende, sobre todo, a la apropiación marcaria del color cuando éste tiene cierta funcionalidad, mientras que la jurisprudencia europea obstaculiza el registro del color como marca, principalmente, por su difícil categorización como signo a los efectos de la normativa marcaria; de otra parte, la jurisprudencia europea, sorprendentemente, es mucho más estricta en la tutela del interés general consistente en un mercado en régimen de libre competencia que la estadounidense, donde se recompensa en mayor medida el esfuerzo del competidor individual por competir en el mercado.

Es cierto que el contexto en el que hemos analizado este supuesto no es el mismo; en el caso del asunto estadounidense, estamos hablando del sector de la moda, un sector muy específico y globalizado en el que los colores cumplen una función mucho más concreta que en el resto de sectores. En la industria textil los colores no son irrelevantes, sino todo lo contrario; el uso de un color y no de otro puede ser decisivo para la proyección de una imagen o marca personal, mientras que en el sector de las telecomunicaciones, pese a que el color puede ayudar a identificar el origen empresarial, no deja de ser un elemento secundario; lo principal en una marca de telecomunicaciones no es su color, y sin embargo en la industria de la moda el color puede llegar a ser lo principal en la creación de una marca empresarial.

No obstante, y pese a que como vemos, no son contextos completamente equivalentes, sí hemos podido llegar a ciertas conclusiones. Es bien conocido que la sociedad americana es muy individualista. Se protege al individuo que es capaz de sacar adelante una empresa con su esfuerzo y dedicación. Frente a esta visión, en Europa se tiende a proteger a la colectividad, no se busca tanto la protección de un empresario, sino la del mercado en general, la del colectivo de empresarios y consumidores. Por esta razón, lo

que en Europa es la regla, en EEUU suele ser la excepción; en Europa la norma es estricta y se tiene muy en cuenta el interés general para no provocar situaciones que puedan derivar en la creación de desventajas competitivas, y en EEUU se entenderá que un color puede tener connotaciones anticompetitivas cuando se restrinja *irrazonablemente* el comercio.

Además, en Europa, como hemos visto, es muy complicado demostrar que una marca ha adquirido una distintividad sobrevenida, pues se atiende a la gama de productos hacia los que va dirigida la marca en cuestión, mientras que, en EEUU, como hemos visto en los casos objeto de estudio, no apreciar el *secondary meaning* suele ser excepcional. Yendo un poco más allá, no es sólo más complicado apreciar la distintividad sobrevenida, sino que los titulares de las denominadas marcas no convencionales (las consistentes en colores, olores, signos gustativos o sonidos) suelen encontrar en Europa muchos obstáculos para su protección, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya estableció en el as. *Sieckmann* que “el requisito de representación gráfica no se satisfacía ni con una fórmula química, ni con una descripción con palabras escritas ni, en fin, con el depósito de una muestra del olor o una combinación de estos elementos”.²⁹ Esto nos hace pensar que, dadas estas exigencias, resulta casi imposible registrar signos de este calibre, y la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE todavía no ha encontrado solución a este problema. En este sentido, puede sostenerse que “el registro debe adaptarse a las nuevas marcas y no a la inversa”³⁰. Las marcas no convencionales, como los colores únicos, olores, sonidos, o táctiles, deberían protegerse registralmente *per se* en cuanto constitutivas de un color, un gusto, un sonido o un olor, y no tanto en cuanto representación gráfica de tales colores, gustos, sonidos u olores. Al final, son los consumidores quienes identificamos y apreciamos en el mercado las impresiones que nos causan las marcas, y son estas impresiones y percepciones las que deben ser objeto de protección, no su representación gráfica.

²⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2002, As: *Sieckmann*, (ECLI:EU:C:2002:748) Curia

³⁰ TORRUBIA CHALMETA, B., “El requisito de la representación gráfica: un límite de acceso al registro para las marcas no visuales”, *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Tomo XXXII, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales 2012, pp. 389-416

La regulación obliga a analizar la posibilidad de que los signos no sean percibidos como unos que identifiquen el origen empresarial, en segundo lugar obliga a ver en qué ocasiones no se cumple el carácter distintivo, y por último, también hay que examinar si hay infracción de estas marcas no tradicionales, que son las que plantean más obstáculos. Si a todos estos pasos previos le sumamos el hecho de que las marcas en cuestión no pueden caer en la doctrina de la funcionalidad estadounidense, de tal manera que no pueden suponer un peligro para el sistema de competencia, llegamos a la conclusión de que mucho tendrían que cambiar o flexibilizarse los requisitos para que en Europa fuera posible registrar este tipo de marcas, por no hablar de los grandes costes de transacción que ello conllevaría tanto a los consumidores, como a las oficinas de registro, pues deberán contar con los aparatos necesarios para examinar todo tipo de marcas.

VII. Legislación

- US Trademark Act, 5th of July of 1946, Title 15 of the United States Code § 1051 et seq
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
- Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea
- 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

VIII. Jurisprudencia

1. Jurisprudencia del District Court y del United States Court of Appeals

- Sentencia nº 93-1577, United States Court of Appeals for the Ninth Court, de 28 de marzo de 1995 (Supreme Justia)
- Sentencia nº 11-2381, District Court Southern District of New York, 10 de agosto de 2011 (IP Law Alert)
- Sentencia nº 11-3303, United States Court of Appeals for the Second Circuit, 5 de septiembre de 2012 (h20 Law Harvard)

2. Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la UE

- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2002, As: *Sieckmann*, (ECLI:EU:C:2002:748) Curia
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de Mayo de 2003, As: *Libertel Groep BV*, (ECLI:EU:C:2003:244) Aranzadi Instituciones
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda de 24 de junio de 2004, As: *Heidelberger Bauchemie GmbH*, (ECLI: EU:C:2004:384) Aranzadi Instituciones
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3ª, de 22 de octubre de 2009, Rec. 1512/2008, (ECLI: ES:TS:2009:6213) La Ley Digital
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3ª, de 2 de diciembre de 2013, Rec. 4301/2012, (ECLI: ES:TS:2013:5725) La Ley Digital

IX. Bibliografía

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. “Comentarios a la Ley de Marcas”, *Aranzadi*, Navarra, 2003, pp. 117-124

CUÑADO DE CASTRO, F., GÁMEZ GONZÁLEZ, R., “Introducción al Common Law”, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2017, pp. 69-97

FERRANDIS GONZÁLEZ, S., et al, “Comentarios a la Ley de Marcas”, *Difusión Jurídica y Temas de Actualidad*, Barcelona, 2002, p. 44

GALACHO ABOLAFIO, ANTONIO F., “El color como marca y su carácter distintivo”, en *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Tomo XXXIV, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2014, pp. 587-592

GONZÁLEZ BUENO, C., et al, “Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas”, *Civitas*, Madrid, 2003, pp. 77-88

LOBATO, M. “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, *Civitas*, Navarra, Segunda Edición, 2007, pp. 102-110

MORRAL SOLDEVILA, R et al, Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VI y VII Jornadas de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial, *Tecnos*, Madrid, 2017, p. 185

OTERO LASTRES, J.M, “La representación de la marca en las propuestas comunitarias”, en *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Tomo XXXIII, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2013, pp. 417-428

SAMUELS, L.B, SAMUELS, J.M, “Color trademarks: Protection under US law” *Journal of Public Policy & Marketing*, , vol. 15, nº 2, 1996, pp. 303-307

TORRUBIA CHALMETA, B., “El requisito de la representación gráfica: un límite de acceso al registro para las marcas no visuales”, en *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Tomo XXXII, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2012, pp. 389-416

TROUSSEL, J.C, MEUWISSEN, S, “Because consumers do actually eat trade marks: an assessment of current law regarding non-conventional trade marks in the EU” *Era Forum*, vol 13, nº3, 2012, pp. 423-438

X. Webgrafía

OFFICE OF THE LAW REVISION COUNSEL UNITED STATES CODE, URL: http://uscode.house.gov/about_classification.xhtml;jsessionid=2E3D25997A333DDF070B86A706859DD0 (Fecha de consulta: 24 dic 2017)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, WIPO Lex, URL: <http://www.wipo.int/wipolex/es/outline/us.html> (Fecha de consulta: 24 dic 2017)

TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (Oct 2017 Version) URL: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/Oct2012#/Oct2012/TMEP-1200d1e835.html> (Fecha de consulta: 27 dic 2017)

US LEGAL, URL: <https://definitions.uslegal.com/r/rule-of-reason/> (Fecha de consulta: 29 dic 2017)

INTERBRAND, Top Growing Brands, URL: <http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/interactive-data/> (Fecha de consulta: 19 ene 2018)

RIVADULLA OLIVA, C. “Comentario al nuevo Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea”, Toda & Nel-lo Abogados, URL: <http://www.todanello.com/es/articulos/comentario-al-nuevo-reglamento-sobre-la-marca-de-la-union-europea-mue> (Fecha de consulta: 26 ene 2018)