



Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

La protección de las marcas no tradicionales: marcas
cromáticas y marcas olfativas

Autora

María Moliner Latorre

Directora

María Gállego Lanau

Facultad de Derecho / Universidad de Zaragoza
2019

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	3
1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO	3
2. RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA	3
3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO	4
II. DATOS OBSERVADOS EN LA REALIDAD	4
1. ESPAÑA (OEPM)	5
2. EUROPA (EUIPO)	5
III. NUEVO CONCEPTO DE MARCA TRAS LA MODIFICACIÓN DE LA LM	6
1. CONCEPTO DE MARCA	6
2. CARACTERES DEL CONCEPTO LEGAL DE MARCA	6
2.1. <i>Representación de las marcas</i>	8
2.2. <i>Carácter distintivo</i>	9
IV. EL COLOR COMO MARCA	9
1. RÉGIMEN ANTERIOR Y VIGENTE EN LA LEY DE MARCAS EN CUANTO AL COLOR	12
2. REQUISITO DE DISTINTIVIDAD	12
3. CASOS EN RELACIÓN CON EL REGISTRO DEL COLOR RELEVANTES	14
3.1. <i>Caso Milka</i>	16
3.2. <i>Caso Libertel</i>	16
3.2.1. <i>Hechos</i>	17
3.2.2. <i>Conclusiones del Tribunal</i>	17
3.2.3. <i>Valoración</i>	18
3.3. <i>Caso Jazzte vs. Orange</i>	19
3.1.3. <i>Hechos</i>	20
3.1.2. <i>Conclusiones del Tribunal</i>	20
3.1.3. <i>Valoración</i>	20
3.4. <i>Caso Louboutin</i>	21
3.4.1. <i>Hechos</i>	22
3.4.2. <i>Conclusiones del Tribunal</i>	22
3.4.3. <i>Valoración</i>	23
V. EL OLOR COMO MARCA	24
1. INTRODUCCIÓN Y DIFICULTADES ANTERIORES A LA NUEVA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MARCAS	25
1.1. <i>Caso “The smell of fresh cut grass” (Olor a hierba recién cortada como marca para unas pelotas de tenis)</i>	25
1.2. <i>Caso Sieckmann</i>	26
1.2.1. <i>Hechos</i>	27
1.2.2. <i>Conclusiones del Tribunal</i>	27
1.2.3. <i>Valoración</i>	28
2. ACCESO EN LA ACTUALIDAD DEL OLOR COMO MARCA REGISTRABLE	28
VII. CONCLUSIONES	28
VIII. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES	32
NORMATIVA	32
JURISPRUDENCIA	33
ANEXO I	35

LISTA DE ABREVIATURAS

BMB: Oficina de Marcas de Benelux

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

EPI: Estatuto de Propiedad Intelectual

EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Jazztel: Jazz Telecom, S.A.U

Libertel: Libertel Groep BV

LM 1988: Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas

LM: Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, de Marcas

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas

OFPI: *Office Fédéral de la Propriété Intellectuelle*

Orange: Orange Personal Communications Services Limited

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

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

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

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TS: Tribunal Supremo

I. INTRODUCCIÓN

1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO

El Derecho de Marcas tiene gran importancia en el mercado debido a que es a través de estas por las que se consigue la distinción entre los diferentes productos que se pueden encontrar en el mercado. Las marcas están presentes en todo lo que nos rodea, tanto es así que se podría afirmar que todo lo que está a la venta tiene una marca.

La protección que otorgan las marcas es importantísima a la hora de que los productos de una empresa operen en un mercado competitivo y tales productos sean asociados con la empresa de la que provienen y no con otra. De hecho esta es la función principal de las marcas: la distinción del origen empresarial de los productos.

Las marcas convencionales o tradicionales son muy importantes ya que son las que han venido operando a lo largo de los años y, dentro de las cuales se sitúan las más conocidas por los consumidores¹. En contraste con las marcas tradicionales encontramos las denominadas marcas no tradicionales, que se caracterizan porque pueden percibirse por cualquiera de los cinco sentidos y no resultan tan fácilmente reconocibles como fuentes de identificación del origen empresarial de los productos y servicios². Como ejemplo de estas marcas podemos citar las marcas color, las marcas olfativas, los hologramas, las marcas en movimiento, etc.

En los últimos años, con los recientes cambios en la legislación europea en materia de marcas y su posterior adaptación en la normativa española, las denominadas marcas no tradicionales podrían llegar a adquirir la misma importancia que las marcas tradicionales al haber más posibilidades de superar los inconvenientes que con anterioridad les dificultaba la entrada al Registro. Esta va ser la cuestión tratada en el presente trabajo. En especial me voy a centrar en las marcas cromáticas, debido a que a lo largo de la historia del Derecho de Marcas han sido muy recurrentes, y ya con anterioridad eran

¹Siguiendo a SUÑOL LUCEA, A., <<El nuevo marco normativo de las marcas basadas en signos no tradicionales (olor, sabor, tacto) viejos problemas y retos emergentes>>, en *Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial: VI y VII Jornadas de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Morral (dir.), Barcelona, 2017, p. 183: por marcas tradicionales nos referimos a las percibidas por los consumidores sin muchas dificultades, especialmente las que se perciben por la vista y se expresan a través de letras, números, palabras, dibujos o símbolos.

²SUÑOL LUCEA, A., <<El nuevo marco normativo de las marcas basadas en signos no tradicionales (olor, sabor, tacto) viejos problemas y retos emergentes>>, *cit.*, pp. 183-184.

reconocidas expresamente por algunas legislaciones³. También analizaré la posibilidad de que accedan al registro las marcas olfativas, ya que aunque apenas han tenido cabida en este sector de manera oficial, de manera extraregistral si que han operado como identificadoras de productos, y además actualmente están en auge. En otras marcas, como por ejemplo, las de tipo sabor no voy a centrarme. Aunque ahora parece que se les abre la puerta a acceder al registro, teniendo en cuenta el estado de la ciencia y de las tecnologías actuales, parece imposible una manera de poder hacerlo con las condiciones que se exigen para ello.

2.RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA

Lo que me ha llevado a realizar este trabajo es la gran importancia de las marcas en el mercado y los nuevos retos que plantea la entrada de las marcas no tradicionales como consecuencia de las modificaciones en la legislación relativa a esta materia.

Creo que la posibilidad de dar entrada a nuevos signos distintivos en el registro de marcas, así como la manera de hacer posible que esto sea así, ha sido un tema de debate a lo largo de los años tanto en la doctrina como en los Tribunales. Sin embargo, nunca se ha llegado a una solución unitaria en cuanto a la forma de que estas marcas puedan acceder al registro, así como tampoco, en cuanto a sí verdaderamente es posible que cumplan con la función propia del concepto de marca recogido en las diferentes legislaciones.

Por ello, este trabajo intenta reflejar las diferentes posturas que con anterioridad han existido sobre estos tipos de marca, así como las que van surgiendo a partir de la modificación legislativa. Es importante señalar que aunque la legislación ha cambiado y parece poder permitir el registro de marcas no tradicionales, siguen planteándose nuevos retos derivados de las dificultades que plantea su representación.

3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO

El trabajo realizado ha consistido en el análisis de la legislación, diversos trabajos doctrinales y, principalmente, resoluciones jurisprudenciales.

³Por ejemplo, la legislación italiana en su Ley de Marcas de 21 de junio de 1942 con la modificación operada por el Decreto Ley 198 de 19 de marzo de 1996 introdujo en su lista ejemplificativa de signos que podían constituir marca el color. Ver PELLISÉ CAPELL, J. y SOLANELLES BATLLE, M.T., <<La protección del color único como marca en el derecho comunitario>>, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 229, 1998, p. 1131.

Para ver si en la práctica se han solicitado y registrado este tipo de marcas, he partido de las estadísticas proporcionadas tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas (no muy reveladores) como por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Posteriormente se intenta reflejar lo que ha supuesto el cambio legislativo en el concepto legal de marca con el análisis de los dos requisitos más importantes que lo configuran, como son la representación del signo (anteriormente representación gráfica) y el carácter distintivo de la misma (como requisito fundamental a lo largo del tiempo en el concepto de marca).

Una vez centrado el tema con carácter general, a través del análisis de variada jurisprudencia tanto europea como nacional y trabajos y artículos relacionados con el tema, he centrado la atención en los retos y posibles maneras del acceso de dos tipos diferentes de marcas no tradicionales como son el color y el olor. Ambas marcas analizadas presentan diferentes características y por ello se han abordado en diferentes apartados.

II. DATOS OBSERVADOS EN LA REALIDAD

1.ESPAÑA (OEPM)

En España los datos que proporciona la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) a través de su página web sobre las marcas no tradicionales no son demasiado reveladores.

Es más, lo único que puede aportar un poco de luz al presente trabajo son los datos relacionados con las solicitudes de marca tipo color siendo estas en el año 2016 un total de 22.985 y en 2017 la cifra de 26.328. Son bastante numerosas y más, si las comparamos junto con los otros dos tipos de marca con los que la OEPM presenta estos datos, que son las solicitudes para marcas tipo sonoras (en 2016 solamente 1 y, en 2017 escasamente 3) y las solicitudes de marca para tipo tridimensional (en el año 2016 el número de 99 y en 2017 se redujo la cifra a 82).

Para completar estos datos, cabe hacer referencia a las concesiones que efectivamente se realizaron. En cuanto, a la marca tipo color, en 2016 se concedieron 19.209 de las 22.985 que se solicitaron y, en 2017 las concesiones fueron de 21.756 frente a las 26.328 solicitadas. Las concesiones para marcas tipo sonoras coinciden con las solicitudes, es decir, 1 en 2016 y 3 en 2017. Para marcas tipo tridimensional las concesiones para el año 2016 datan de 54, siendo 10 menos que para el año 2017 (que fueron 64).

De las estadísticas anteriores referidas al color debe deducirse que no se referirán a colores *per se*, que carecen de carácter distintivo, sino de colores aplicados a una forma concreta.

2.EUROPA (EUIPO)

En Europa las estadísticas proporcionadas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO) son un poco más completos, pero tampoco nos aportan gran información para el tema en cuestión.

Fijando la atención en las marcas que por el presente trabajo interesan, hay que decir que las solicitudes de marca tipo color (solo color sin ninguna forma añadida ni combinaciones de colores) entre el año 2017 y 2018 no sufren gran variación, ya que en ambos años están en torno a las 30. Mientras que en el año 2019 solo se registran 6 (también hay que tener en cuenta que este año aún no ha terminado). Respecto a las solicitudes de marcas tipo olor no se puede establecer la cifra con exactitud, ya que en las gráficas ofrecidas por la EUIPO, este tipo de marca está incluida con otras bajo el epígrafe <<other>>, siendo las solicitudes de estas más numerosas en 2017 (41) que en 2018 (17). Y, en 2019 solamente se señala que se solicitase 1.

En cuanto al registro de las mismas, se puede observar que para las marcas de color, no se aprecia gran cambio entre 2017 y 2018, ya que la diferencia entre ambos solo es de una marca más registrada en el 2017 que en 2018 (sin tener en cuenta 2019 ya que puede haber variación a lo largo del año). Para las denominadas como otras sí que se puede apreciar un cambio de un año a otra más significativo ya que en 2017 se registran 42 y en 2018 solamente 13.

III. NUEVO CONCEPTO DE MARCA TRAS LA MODIFICACIÓN DE LA LM

1.CONCEPTO DE MARCA

Recientemente la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) ha sufrido la modificación de alguno de sus artículos. Esta modificación ha sido operada a través del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (en adelante, RD-ley 23/2018) el cual entró en vigor tal y como dispone su disposición adicional séptima el pasado 14 de enero de 2019⁴.

⁴ Publicada en el BOE de 27-12-2018

Dicha modificación ha tenido lugar en España debido a la obligación de todos los Estados Miembros de la Unión Europea de acomodar sus ordenamientos a la normativa comunitaria por medio, en este caso, de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (en adelante, Directiva (UE) 2015/2436).

La modificación mencionada, en relación con el presente trabajo, es muy importante ya que debido a ella se ha modificado el concepto legal de marca, dejando la puerta abierta a una serie de signos que en el pasado han tenido difícil el acceso al registro de marcas⁵.

La redacción originaria del artículo 4 LM establecía: <<Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras>>. Además, como era normal en las diferentes legislaciones de marcas, tanto europeas como en las legislaciones españolas anteriores en esta materia, se incluía una lista ejemplificativa y por tanto *numerus apertus* de signos que podían constituirse como marca. Incluyendo entre ellos palabras y combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos y dibujos, letras y cifras, formas tridimensionales, signos sonoros y la combinación de los anteriores.

Actualmente el nuevo art. 4 LM al haber sido adecuado a la Directiva (UE) 2015/2436 establece que: <<Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto, o de su embalaje, o los sonidos, a condición de tales signos sean apropiados para:

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

Este nuevo concepto de marca española también coincide con el nuevo concepto de marca europea previsto en el art. 4 del Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y

⁵ En este sentido por ejemplo véase RUIZ MUÑOZ, M. <<Derecho de marcas>>, en *Derecho de la propiedad intelectual derecho de autor y propiedad industrial* (Ruiz Muñoz, dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 481.

del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, Reglamento (UE) 2017/1001).

Por tanto, aunque la legislación haya modificado el concepto de marca se podría decir que es en puridad un signo del que se pueda tener constancia de manera duradera que sirva para distinguir por un consumidor medio, informado y perspicaz el origen empresarial de los productos y servicios de una empresa respecto de los de otra.

2. CARACTERES DEL CONCEPTO LEGAL DE MARCA

2.1. Representación de las marcas

Lo primero que cabe destacar es que se suprime el requisito <<histórico>> de representación gráfica. Hasta este momento, las marcas tenían que ser susceptibles de representación mediante la escritura o en un plano. <<Esta exigencia cumplía una función instrumental y aportaba un alto grado de seguridad al sistema registral de la marca>>⁶.

Actualmente, no se especifica el medio a través del cual debe representarse la marca. Esto significa que podrá representarse en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible. Sin embargo, hay que ser cautelosos, porque aunque la nueva redacción del art. 4 LM quiera huir del requisito de la representación gráfica, lo cierto es que la representación, sea del tipo que sea, debe permitir a los jueces y al consumidor medio identificar en qué consiste el signo protegido⁷. Así pues, se abre otro debate sobre lo que se considerará una representación suficiente del signo que pretende protegerse⁸.

En este sentido, el art. 2.1 Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, (en adelante, RD 306/2019) establece que la marca deberá reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva⁹, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad

⁶ Como indica RUIZ MUÑOZ, M., <<Derecho de marcas>>, *cit.*, pp., 488-489, con la representación gráfica de la marca se facilita la confrontación con las anteriores solicitudes y del mismo modo se facilita enormemente la protección de los signos inscritos frente a posibles usurpaciones y frente a los riesgos de confusión.

⁷ RUIZ MUÑOZ, M., <<Derecho de marcas>>, *cit.*, p. 489

⁸ MARCO ARCALÁ, L.A., <<La nueva regulación del Derecho de marcas en la Unión Europea (Comentario breve de la nueva Directiva sobre Marcas y de la modificación del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea)>>, en *Actas de derecho industrial y derechos de autor*, tomo 36, 2015-2016, p. 395.

⁹ Reproduciendo así lo establecido por la doctrina del caso Sieckmann Asunto (C-273/00) Sentencia del Tribunal de Justicia de diciembre de 12 de diciembre de 2002 (ECLI:EU:C:2002:748)

y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular. Como puede observarse se aprecia cierta inseguridad jurídica ya que, el concepto actual es demasiado general frente al anterior, que aunque impedía el reconocimiento de marcas denominadas como no tradicionales era más concreto.

Esto es muy importante para el posible acceso de las marcas no tradicionales al registro, pero aunque se haya eliminado este requisito no se ha eliminado el de representación en el Registro de Marcas para que quede clara tanto a los tribunales como a los consumidores la protección que otorga la marca a un producto de manera clara y precisa.

En la práctica ya se han venido registrando marcas no tradicionales. En este sentido, es interesante el análisis de las directrices que la EUIPO ha elaborado en esta materia¹⁰. En ellas se puede ver como analiza la posibilidad de registro de las marcas no tradicionales como color, sonidos, hologramas, etc. de manera individual, imponiéndoles una serie de requisitos.

Además, también cabe acudir a la jurisprudencia anterior para ver que se ha admitido en los tribunales hasta el momento en cuanto a la representación de este tipo de marcas (esto será analizado más en profundidad en los apartados específicos de cada una de estas marcas).

2.2. Carácter distintivo

Si bien, el requisito de representación ha variado y ha pasado de exigirse la representación gráfica de la marca a que simplemente sea posible su representación en el registro, el requisito de carácter distintivo sigue siendo requisito fundamental para constituir la marca (art. 4 a) LM).

Esto es así, debido a que se entiende por carácter distintivo, la capacidad de la marca para indicar el origen empresarial del producto. Por ello, la mayoría de las prohibiciones que establece la LM giran en torno a este elemento. Y, en concreto el art. 5.1.b) LM relativo a las prohibiciones absolutas para constituir una marca, sigue recogiendo la falta de carácter distintivo como ya lo hacía anteriormente (también es una causa de prohibición absoluta en la Directiva (UE) 2015/2436, que lo recoge en su artículo 4. 1.b).

¹⁰ Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, capítulo 2.

[https://eipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wplr2/23_part_b_examination_section_4_AG_chap_10_article_7\(1\)\(j\)_clean_lr2_es.pdf](https://eipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wplr2/23_part_b_examination_section_4_AG_chap_10_article_7(1)(j)_clean_lr2_es.pdf)

Por tanto, es algo claro que este es el requisito por antonomasia más importante a la hora de constituir una marca ya que el objetivo de la misma no es otro que los consumidores sean capaces de distinguir los productos de una empresa de los de otra.

Es importante, en relación con este requisito de la marca, abordar diversos temas. En primer lugar, cabe señalar la manera de verificar el cumplimiento de este requisito y su manera de valorarlo. Según el informe de la OEPM sobre prohibiciones absolutas de registro de signos, para verificar la existencia de este requisito no se exige un nivel alto de distintividad sino que es suficiente con un nivel <<mínimo e imprescindible para que la marca opere normalmente en el mercado>>¹¹.

En cuanto a la forma de valorar la capacidad distintiva la duda que se plantea es si se debe hacer en abstracto o en relación con un concreto producto o servicio. Para resolver tal duda cabe acudir a la jurisprudencia ya que, en sentencias como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Philips/Remington asunto C-299/99, en la que se expone por parte del Tribunal que le corresponde al Juez nacional verificar que este requisito se da en relación con una marca sobre la base de datos concretos y fiables. Por tanto de esta se deduce que el examen se debe hacer en concreto, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso y tomando en consideración la categoría de productos o servicios de que se trata¹².

También hay que delimitar quién debe reconocer dicho carácter distintivo. Parece lógico señalar que tendrá que reconocerlo los consumidores ya que el uso de un signo distintivo lo que busca es la diferenciación por parte de estos del origen empresarial de unos productos y otros. Y este requisito, referente a la percepción que tengan los consumidores

¹¹ https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf

¹² Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2002, Asunto C-299/99 <<Cuando un operador es el único que ofrece en el mercado determinados productos, el uso prolongado de un signo, que consiste en la forma de dichos productos, puede ser suficiente para otorgar al signo carácter distintivo a efectos del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104 en circunstancias en las que, como resultado de dicho uso, una parte sustancial de los sectores interesados asocia esa forma con dicho operador y con ninguna otra empresa, o cree que los productos que tienen esa forma provienen de dicho operador. No obstante, por lo que respecta a las circunstancias en que concurre la condición exigida por dicha disposición, corresponde al juez nacional verificar que éstas han quedado demostradas sobre la base de datos concretos y fiables, que se ha tomado en consideración la percepción de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y que la identificación del producto por los sectores interesados del producto, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, se produce gracias al uso de la marca como tal>>.

respecto del carácter distintivo o no de un producto, se realiza a través de la figura de consumidor medio, desprendiéndose de reiterada jurisprudencia, que se entiende por tal una persona normalmente informada, razonablemente atenta y perspicaz¹³ (por ejemplo cabe acudir a la sentencia del tribunal de la Comunidad Europea, ahora TJUE, de 28 de enero de 1999, Asunto C -303/97).

Y, por último también tiene gran importancia el concepto de <<secondary meaning>>, ya que si bien es cierto que la falta del requisito de distintividad es causa de denegación, esta se puede salvar a través de esta figura, que se corresponde con la distintividad sobrevenida que puede obtener una marca.

Es decir, que una marca, originalmente puede no contar con este requisito de distintividad, pero como consecuencia de operar en el mercado y de tomar contacto con los consumidores estos acaban reconociendo sus productos y asociándolos con su origen empresarial. Esta circunstancia queda recogida en el art. 5.2 LM.

A modo ejemplificativo, en el caso Milka fue así como se consiguió el registro del color lila para los chocolates, ya que tras muchas dificultades para poder acceder al registro, se presentó como prueba un estudio de mercado consistente en una entrevista de la que resultó que el 80% de los consumidores verdaderamente asociaban el color lila con los chocolates de la marca. Y, gracias a ello, se accedió al registro de la misma. Este tipo de sondeos de opinión es uno de los elementos probatorios que se admiten utilizar, así como también se aceptan, aunque con ciertos límites, las declaraciones de distribuidores o intermediarios de los sectores concernidos, los años de uso, volumen de ventas, o la publicidad efectuada¹⁴.

Por tanto, como conclusión a la comparativa entre la redacción anterior y actual del art. 4 LM, puede decirse que es cierto que con esta última se abre la puerta al registro de diferentes marcas, pero no por ello se van a dejar de encontrar retos y problemas para que puedan ser reconocidas. Por lo que, aparte del análisis de los casos que vienen del pasado, también habrá que prestar mucha atención a los nuevos casos que se planteen,

¹³ «Se entenderá por *consumidor medio* el consumidor que esté razonablemente bien informado y sea razonablemente observador y prudente»: GONZÁLEZ VAQUÉ, L. <<La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas>>, en *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, nº 17, 2004, p. 48.

¹⁴ RUIZ MUÑOZ, M., <<Derecho de marcas>>, *cit.*, p. 488

con especial interés en las resoluciones de los mismos por parte de los tribunales, tanto el TJUE como los nacionales.

IV. EL COLOR COMO MARCA

1.RÉGIMEN ANTERIOR Y VIGENTE EN LA LEY DE MARCAS EN CUANTO AL COLOR

El punto de partida en la legislación española sería la Ley de Propiedad Industrial, de 16 de mayo de 1902, en la que no se negaba la posibilidad de reconocer el color único como marca, si bien es cierto, que tampoco se reconocía la posibilidad explícitamente. Esto lleva a pensar que a través de esta ley igual sí que había cierta cabida para las marcas no tradicionales o, en este caso, para el color. Poco duró el poder plantearse dicha posibilidad ya que en 1903 se elaboró el Reglamento de desarrollo de la Ley de Propiedad Industrial y en el mismo se prohibió esta posibilidad explícitamente.

En 1929 se promulgó el Estatuto sobre Propiedad Intelectual (en adelante, EPI) el cual volvía a ratificar lo mismo que establecía el Reglamento de desarrollo de la Ley de Propiedad Industrial, es decir, entre sus prohibiciones expresas para el registro de marcas, se encontraba el color único a excepción de las divisas de reses bravas y los orillos de los tejidos¹⁵. Aunque esto también quedaba matizado con la exigencia referente a los primeros de ellos, ya que se exigía el registro del color junto con el hierro de la respectiva ganadería y respecto a los segundos se permitía un solo color o combinación de colores, pudiendo estar formados por diferentes tipos de líneas¹⁶.

Posteriormente se promulgó la antecesora a la Ley de Marcas actual, la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (en adelante, LM 1988). En esta ley dentro de las prohibiciones absolutas se establecía de manera explícita que el color único no podría ser

¹⁵ Las primeras son las <<cintas de colores que se clavan a las mismas en los chiqueros antes de salir al ruedo, y con las que se trata de diferencias este tipo de producto>> y los segundos <<orilla del paño o tejido en piezas, hecho por lo regular, en un hilo más basto y de uno o más colores>> *Vid. Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española. Sobre la protección del color como marca en ese momento, véase el trabajo de MARTÍNEZ MÍGUEZ, M.M., <<La protección del color único como marca en el Derecho español>>, en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo 8, 1982, p. 151.*

¹⁶ Art. 139 EPI <<El tamaño y los colores por sí solos no pueden constituir marca, pero sí unidos a una forma peculiar. Se exceptúan, en cuanto al color, las divisas de reses bravas y orillos por constituir su índole especial el color o combinación de colores; las primeras deberán ser registradas juntamente con el hierro de la respectiva ganadería, y los segundos podrán estar constituidos por un solo color o la combinación de varios colores, teniéndose por distintivo la diferente combinación de colores inconfundibles. Podrán estar formados por líneas rectas, quebradas, curvas o combinadas>>.

susceptible de constituir marca por sí solo, sin embargo, si podría serlo si estaba delimitado por una forma determinada (art. 11.1.g).

Una vez vista cual era la tendencia en la legislación española cabe destacar que esta prohibición también era la tendencia general en los ordenamientos jurídicos de Europa.

Es a mitad de los años 80 cuando se produce un punto de inflexión en la posibilidad de registrar el color único entendido como <<la posibilidad de que una marca se integre por el solo color de un producto o de su envase>>¹⁷, tanto en Europa como en Norteamérica¹⁸.

En Europa debido a que tuvo lugar la promulgación de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas y del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria cuyos artículos 2 y 4 respectivamente establecían el mismo concepto de marca: <<Podrán constituir marcas 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 o los servicios de una empresa de los de otra>>. Esta definición es muy importante en materia de registrabilidad del color ya que es muy amplia cuando dispone <<todos los signos>>, siendo lo más importante que dichos signos tengan capacidad distintiva.

Estas dos normas comunitarias tuvieron mucha incidencia en las legislaciones estatales europeas debido a la obligación de los estados miembros a elaborar su normativa en base a los principios de la comunitaria.

Una vez delimitada la incidencia de que tuvo la Primera Directiva europea en materia de marcas en el resto de legislaciones europeas, en España no tuvo ese efecto y la Ley que seguía rigiendo el derecho de Marcas era la LM 1988 la cual, como ya he mencionado al comienzo de este epígrafe prohibía de manera explícita el registro del color como marca en su art. 11.1.g). La única manera de salvar dicha prohibición que se planteó por la doctrina fue la de acudir a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (como

¹⁷ PELLISÉ CAPELL, J. y SOLANELLES BATLLE, M.T., <<La protección del color único como marca en el derecho comunitario>>, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 229, 1998, p. 1102

¹⁸ La legislación norteamericana de marcas influyó mucho en el resto de legislaciones sobre esta materia en el resto del mundo.

se puede observar posterior a la LM) y subsumir el uso de un color por dos empresas diferentes en el art. 6 como práctica que lleva a la confusión.

Cuando se promulga la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se introduce dentro del concepto de marca el requisito de representación gráfica que la anterior normativa no contemplaba y se elimina la prohibición absoluta explícita del color como marca, por lo que se dejaba la puerta abierta. Es con la modificación operada en esta Ley por el Real Decreto-ley 23/2018 cuando se incorpora explícitamente en el art. 4 LM la posibilidad de registrar el color como marca.

Ante todos estos cambios se puede ver que siempre ha sido un debate abierto si el color puede constituirse como marca. Esto puede quedar reflejado en la diversidad de posibilidades que ha habido en las diferentes leyes. En algunas se reconocía explícitamente la posibilidad de que el color se constituyese como marca, en otras, se recogía totalmente lo contrario. Y, en otras, no se establecía nada relativo al mismo, dejando la puerta abierta a posibles interpretaciones.

2.REQUISITO DE DISTINTIVIDAD

La nueva redacción del art. 4 LM elimina el requisito de representación gráfica -lo cual no planteaba problemas para el registro de marcas color- pero mantiene el requisito de la distintividad para que un signo pueda acceder al registro.

La distintividad se ha ido exigiendo a lo largo de toda la historia del derecho de marcas como requisito esencial para la constitución de las mismas y, en el caso del color, siempre ha sido un tema complicado, ya que para algunos autores un color sí que puede tener carácter distintivo por sí mismo, mientras que para otros esto no es así.

Los argumentos que por término general se han utilizado para consolidar que el color por sí mismo no se puede considerar como marca han sido dos principalmente:

El primero de ellos, ha sido afirmar que el color por sí solo no tiene capacidad distintiva sino que tiene ir ligado a una forma concreta, actuando como accesorio de la misma. En este caso, además, hay dos posturas: las que niegan cualquier posibilidad de que el color tenga carácter distintivo por sí mismo y las que niegan que el color de primeras pueda identificar a un tipo de producto de una empresa específica pero, afirman que puede adquirir este carácter distintivo con el uso, que es lo que se conoce en la doctrina como <<secondary meaning>>. La doctrina que defiende esta teoría de la mera ornamentación del color argumentan que: <<el color carece por sí mismo de carácter distintivo orginario,

porque, como todo producto ha de tener una coloración u otra, inicialmente lo que el consumidor ve en el color *per se* es la sola coloración del producto, sin otro significado intelectual, guarde o no relación con el producto sea cual sea el significado que le haya querido atribuir la empresa>>¹⁹. Entre los que defienden que pueda llegar a tener este carácter distintivo a través de la adquisición sobrevenida del mismo se encuentran PELLISÉ CAPELL.J y SOLANELLES BATLLE. M.T²⁰.

El segundo es relativo a la limitación de los colores, es decir, que los colores son limitados y por tanto la configuración de un color como marca se puede llegar a entender como la monopolización de ese color por una empresa determinada, situando al resto de competidores en posición desventajosa. Se llegó a la construcción de esta teoría de la monopolización del color en base a la prohibición que contenía el art. 126 EPI ya que la doctrina entiende que <<esta prohibición se explica por el hecho de que los colores fundamentales y puros son escasos y, si se concedieran derechos de marca sobre ellos, el empresario se convertiría en titular de un monopolio sobre el color en cuestión, pudiendo prohibir a sus competidores su utilización por usurpación de marca>>²¹. Una solución que se planteó frente a este argumento negativo fue el aceptar la denegación de los colores fundamentales como marca, pero aceptar las tonalidades y matices de los mismos al ser estas ilimitadas²².

Esta solución se acabó denegando también debido a que se entendía que las tonalidades más cercanas entre sí se parecían tanto que eran muy difíciles de distinguir unas de otras, tanto por los tribunales como el público en general, y por tanto si un empresario registraba una tonalidad y otro una cercana para un producto similar se podría producir confusión.

¹⁹ Esta es la doctrina americana a la que aluden PELLISÉ CAPELL.J, SOLANELLES BATLLE. M.T., <<La protección del color único como marca en el Derecho Comunitario>>, *cit.* pp. 1147-1148.

²⁰ <<... Lo cierto es que resulta muy difícil reconocer in abstracto poder distintivo originario del color único. Aunque es verdad que originariamente puede servir para diferenciar unos productos o servicios de sus similares, es muy difícil que pueda por sí solo, y sin el concurso de otro signo que lo auxilie, llegar a indicar desde el primer momento el origen del producto. De hecho, los ejemplos constatados en la jurisprudencia comparada han implicado siempre casos en los que el color había sido ampliamente usado, y alcanzado y probado, por ello, sobradamente el *secondary meaning*>>: *vid* ELLISÉ CAPELL.J, SOLANELLES BATLLE. M.T., <<La protección del color único como marca en el Derecho Comunitario>>, *cit.* . 1149.

²¹ PELLISÉ CAPELL, J. y SOLANELLES BATLLE, M.T., <<Hacia la protección del color único como marca: una propuesta de lege ferenda desde la experiencia jurídica comparada>>, en *Revista de derecho mercantil*, nº 230, 1998, p. 1569.

²² En este sentido véase la crítica que realiza MARTÍNEZ MÍGUEZ, M.M., <<La protección del color único como marca en el Derecho español>>, en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo 8, 1982, pp. 132-135.

Para esto último, se habló de que, en el caso de registrar una tonalidad, exigir el registro de las más próximas para evitar el peligro de confusión mencionado en el párrafo anterior. Pero esta solución tampoco era satisfactoria ya que se entendió que acabaría igualmente en la monopolización de un color fundamental.

Actualmente, el Real Decreto 306/2019, en su art. 2.3 f) establece una previsión para cuando se pretenda registrar una marca de tipo color según la cual se deberá representar por la <<presentación de una reproducción de color y una indicación de dicho color por referencia a un código de color generalmente reconocido>>. Es una reproducción de las directrices de la EUIPO sobre este tema, en las que, además, se establece que el código de reconocimiento es conocido generalmente como <<Pantone>>²³.

3. CASOS EN RELACIÓN CON EL REGISTRO DEL COLOR RELEVANTES

3.1.Caso Milka

Un color que consiguió registrarse fue el color lila para la marca de chocolate suizo Milka. En este caso Kraft Jacobs Surchard (Kraft Foods marca propietaria en la actualidad), a través de una forma geométrica (rectángulo) coloreado de color lila quería registrar ante la *Office Féderal de la Propriété Intellectuelle* (OFPI) el color lila para su marca de chocolates²⁴. En un primer momento se deniega tal registro pero finalmente lo consigue por los argumentos posteriormente mencionados.

En este caso, (igual que en el Caso Owens-Corning Fiberglass Co, en el cual se registra el color rosa para vidrio rosa) se accede al registro del color como marca ya que queda probado que el color lila es un color totalmente arbitrario que nada tiene que ver con la categoría de productos que pretende distinguir. Además a mí parece que es muy relevante un estudio que presenta la marca antes de acceder al registro que constata, que tras la realización de diferentes entrevistas a los consumidores, el 80% de los mismo reconocían el color lila con estos chocolates. Esto es un dato muy significativo porque precisamente el requisito esencial de que una marca tenga capacidad distintiva busca eso, que los consumidores reconozcan el origen empresarial de los productos y los diferencie del resto de empresas y competidores del mismo sector.

²³ Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, capítulo 2.

Vid.[https://euipo.europa.eu/tunnelweb/securedav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wplr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7\(1\)\(a\)_clean_lr2_es.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnelweb/securedav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wplr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7(1)(a)_clean_lr2_es.pdf)

²⁴ Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual

Anteriormente, Surchard, S.A. había solicitado exactamente lo mismo, el registro del color lila para los chocolates Milka ante la OFPI, alegando el *secondary meaning* a través del mismo estudio y, prácticamente todo de la misma manera. Pero en este caso, la OFPI denegó el registro del color único lila como marca para los chocolates Milka, además hubo varios recursos todos ellos denegados. La razón que dio esta Oficina de Propiedad Intelectual, fue que se quería registrar el color *per se*, sin ningún otro signo asociado (es decir, posiblemente sin ninguna forma que lo delimitase y el conjunto pudiese responder a combinación color-forma). Esto fue así debido al cambio legislativo que operó en esa época en Suiza.

3.2.Caso Libertel²⁵

Uno de los casos más importantes relativos al registro de una marca relacionada con el color fue el caso Libertel contra la Oficina de Marcas de Benelux (BMB). La Sentencia que emite el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este caso es la primera en la que este Tribunal aborda la cuestión del color como signo distintivo y su admisibilidad²⁶.

3.2.1.Hechos

Libertel Groep BV (en adelante, Libertel) solicitó ante el BMB el registro del color naranja como marca para productos y servicios de telecomunicaciones. En el formulario de solicitud presentado por Libertel se incluía como representación gráfica una superficie rectangular de color naranja y, como descripción de la marca la palabra <<naranja>> sin ninguna referencia a algún código de color internacionalmente reconocido. Solicitud que fue provisionalmente denegada debido a que el BMB consideró que el signo que se pretendía registrar no tenía suficiente carácter distintivo y por tanto no podía constituirse como marca.

Ante esta negativa Libertel recurrió, pero el BMB la denegó definitivamente debido a que consideró que no procedía la reconsideración de la denegación. Libertel no quedándose conforme con esta segunda denegación, interpuso un recurso basado en el art. 6 ter de la LBM ante el Gerechtshof te 's-Gravenhage (Países Bajos), que también lo desestimó.

Libertel continuó con la lucha por el registro de su marca interponiendo un recurso de casación ante el Hoge Raad der Nederlanden, siendo éste el que, ante las dudas surgidas por la interpretación del art. 3.1 b) de la Directiva 89/104/CE, suspendió el procedimiento

²⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de mayo de 2003, C-104/01, Caso Libertel.

²⁶ ALONSO DOMINGO, L. <<El color como marca, Jazztel vs. Orange>>, en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 72, 2014, p. 35

para plantear las cuestiones prejudiciales que dan lugar al caso.

3.2.2. Conclusiones del Tribunal

El TJUE antes de proceder a responder a las cuestiones planteadas por el Hoge Raad hace unas consideraciones preliminares que puede ser esclarecedoras en el análisis de las cuestiones en sí. El TJUE establece que un color por sí solo para que pueda constituir una marca en el sentido del art. 2 de la Directiva analizada debe cumplir tres requisitos : <<En primer lugar, debe constituir un signo. En segundo lugar, el signo debe poder ser objeto de una representación gráfica. En tercer lugar, el signo debe ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra>>. Por tanto, lo que establece el Tribunal son los requisitos exigidos por el art. 3 de la Directiva 89/104/CE (signo, representación gráfica, carácter distintivo). Otra de las consideraciones previas a destacar, es aquella en la que establece que en principio un color por sí solo no parece que pueda constituir un signo, pero en puridad sí que puede llegar a hacerlo dependiendo del contexto en que se utilice el mismo. También hace alusión a la doctrina Sieckmann en cuanto establece los requisitos que debe cumplir la representación gráfica del signo.

Tras estas apreciaciones previas, procede a la contestación de las cuestiones en sí.

La primera de las cuestiones planteadas versaba sobre la posibilidad de que un color tuviese carácter distintivo para determinados productos o servicios, en el sentido del art. 3.1.b) Directiva 89/104/CE y, en caso de respuesta afirmativa, en qué circunstancias. Ante estas el TJUE establecía que un color por sí solo puede tener carácter distintivo en el sentido de este artículo siempre y cuando cumpla con las condiciones de poder ser representado gráficamente de manera <<clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva>>. No pudiendo quedar este requisito satisfecho con la mera reproducción en papel del color en cuestión, pero sí con la <<designación de este color con un código de identificación internacionalmente reconocido>>.

En cuanto al segundo apartado de la segunda cuestión relativo a qué pasaría en el caso de que si se pueda registrar un color por sí solo como marca, sin que haga falta la delimitación espacial de mismo, cuando tal color 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>>. El TJUE contesta a esto haciendo referencia a como se debe apreciar el carácter distintivo de un color determinado para una marca, estableciendo la necesidad de valorar el interés general en cuanto a que no elimine la

posibilidad de utilización de ese color por el resto de operadores del mismo sector. También establece que los productos para los que se haya solicitado el registro del color (para una amplia gama de productos, para un producto específico...) es relevante.

La tercera de las cuestiones también tiene que ver con el carácter distintivo del color como marca, en cuanto a que el Hoge Raad pregunta si debe examinarse la existencia de un interés general que justifique que dicho color siga a disposición de todos para apreciar el carácter distintivo como marca de color determinada. Esto es resuelto por el TJUE diciendo que un color *per se* sí que podrá tener ese carácter distintivo que establece el art.

3.1.b) Directiva 89/104/CE siempre que, <<en relación con la percepción del público pertinente, la marca sea apropiada para identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto o servicio de los de otras empresas>>.

Y, por último ante la cuestión de cómo se debe analizar el carácter distintivo de un signo en concreto, si se debe hacer *in abstracto*, o teniéndose en cuenta todas las circunstancias concretas del caso, el TJUE establece que, se debe hacer teniendo en cuenta todos los elementos del caso, realizando una examen concreto y en particular, examinando el uso que se ha hecho de la marca.

3.2.3. Valoración

Tras el análisis de este caso, podemos observar la importancia del mismo en un momento en el que la legislación no especificaba la posible entrada de ciertas marcas no tradicionales al registro pero sí dejaba la puerta abierta. Esta importancia derivaría de los requisitos que establece el Tribunal, tanto para la representación gráfica, como para la posibilidad de que un color tuviese capacidad distintiva.

Para satisfacer el requisito de representación gráfica, aunque establece imposibilidad de su cumplimiento simplemente con la reproducción del color en el papel, reconoció que con la designación al color de un <<código de identificación internacionalmente reconocido>> si que se podría cumplir.

En cuanto al carácter distintivo establece que para que se cumpla hay que tener muy en cuenta que no se produzca una monopolización del colores, ya que en ese caso se estaría situando al resto de operadores en situaciones desventajosas.

3.3.Caso Jazzte vs. Orange²⁷

3.1.3. Hechos

Orange Personal Communications Services Limited (en adelante, Orange) pretendió registrar como marca un cuadrado coloreado de naranja ante la OEPM para lo cual presentó una solicitud de registro en la que figura la siguiente mención: <<La marca consiste en un cuadrado naranja (*Pantone 151*)>>.

Ante esta solicitud de registro <<Jazz Telecom, S.A.U>> (en adelante, Jazztel) interpuso un recurso de alzada ante la OEPM expresando su oposición a tal registro para lo cual invocó el art. 5.1.b) LM relativo a la prohibición registral por falta de carácter distintivo, el cual fue estimado acordando la OEPM la denegación del registro de la marca solicitado por Orange basando precisamente en este precepto.

Ante este acuerdo denegatorio del registro de la marca, Orange interpone otro recurso en vía administrativa aportando un estudio de mercado tendente a probar el carácter distintivo de su marca. Este recurso es estimado por considerar la OEPM que el cuadrado naranja no incurría en la prohibición de registro del art. 5.1 b)²⁸. Ante la resolución del mismo Jazztel interpone recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid el cual es estimado por el Tribunal revocando así el acto administrativo y por tanto, denegando la solicitud de registro de Orange debido a que el Tribunal considera que no es conforme a Derecho por no existir el carácter distintivo de la marca solicitada. Por tanto, es en este momento cuando Orange interpone el recurso de casación ante el Tribunal Supremo (en adelante, TS), por infracción procesal de lo dispuesto en los artículos 4.1, 4.2 b), 5.1 a) y 5.1 b) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que los interpreta.

3.1.2. Conclusiones del Tribunal

En primer lugar, las conclusiones a las que llega el TSJ de Madrid para desestimar el registro de la marca como ya he mencionado son: que no es conforme a Derecho el registro hecho por la OEPM y la carencia del carácter distintivo de la marca ya que sanciona que el color naranja es un tono comúnmente utilizado en el mercado y que

²⁷ Sentencia Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2013 (STS 5725/2013)

²⁸ <<El signo controvertido, marca internacional H-908137, consistente en un cuadrado de color naranja no incurría en la prohibición de registro del art. 5.1.b) citada, teniendo siempre en cuenta que el derecho de exclusiva se concede para el conjunto de la marca tal y como ha sido solicitada y no individualmente para cada uno de los restantes elementos que la integren o en una disposición distinta a la reivindicada>>. *Vid.* Sentencia Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2013 (STS 5725/2013), fundamento de derecho primero, p.2.

utilizarlo unido a un simple cuadrado naranja no lo hace distintivo, por lo que expone que <<debe quedar abierto a su uso por todos los operadores>>. Ante el problema de distintividad Orange alegó una prueba consistente en un estudio de mercado que versaba sobre la presentación del cuadrado naranja a mil encuestados de los cuales el 49% lo reconoció y, el 80% de estos lo asoció con Orange. Esta prueba fue considerada por el Tribunal como escasa y por tanto expresó que no se puede considerar que había adquirido carácter distintivo por el uso.

El TS lo primero que hace es delimitar la naturaleza de la marca solicitada estableciendo que esta <<consiste en un cuadrado de color naranja (...) sin que vaya acompañado de ningún otro elemento, ya sea gráfico o denominativo>>. Acto seguido se pronuncia sobre la existencia o no de carácter distintivo, estableciéndose que bajo su criterio tal requisito no se da, ya que <<no deja de ser un naranja usual en el mercado>>, así como también establece que la simpleza de la forma geométrica con la que se pretende registrar el color naranja no aporta especial distintividad siendo lo importante el color naranja. También ratifica la valoración que hace el TSJ de Madrid sobre el estudio de mercado aportado por Orange como prueba, calificándolo como débil. Y, en cuanto a la infracción que alega Orange de los artículos 4.1, 4.2 b), 5.1 a) y 5.1 b) LM y de la jurisprudencia que los interpreta, el TS establece que el Tribunal de instancia no infringe dichos preceptos sino que por el contrario los aplicó correctamente, motivo por el cual se desestima este recurso de casación.

3.1.3. Valoración

En este caso se puede ver como a lo que más importancia dan ambos Tribunales es a el carácter distintivo de la marca como requisito esencial para operar en el mercado. También hacen hincapié en que, aunque se haya intentado registrar un color unido a una forma geométrica, debido a la simpleza de esta última lo único que se va a tener en cuenta a la hora de diferenciar unos productos de otros es el color, en este caso naranja y por tanto hay que fijarse en este para determinar si aporta o no carácter distintivo a la marca. Pero aunque al final solo se le acabe dando importancia al color por la simpleza de la forma a la que va unido, parece que no se pueden encuadrar como iguales las solicitudes que pretende solo registrar un color *per se* con las que pretenden registrarlo unido a una forma gráfica. A este respecto ALONSO DOMINGO, L. Establece que <<cuando un color se inserta en una forma gráfica elemental o banal parece aceptable concluir que es el color lo que ostenta principalmente la distintividad y no la citada forma geométrica,

pero no parece sin embargo adecuado colegir que sean totalmente equiparables la solicitudes de protección del color en abstracto o en sí mismo, que las solicitudes de protección del color con una forma geométrica banal>>²⁹. Siendo también un debate abierto y por tanto que la jurisprudencia no ha resuelto que se reconoce como <<forma geométrica banal>>.

También es muy importante recalcar la importancia que dan los Tribunales en este caso al papel que tiene ese color en el mercado de determinados productos, es decir, que uno de los motivos que utilizan para la denegación es que la utilización del color naranja es muy usual en el ámbito de las telecomunicaciones y por ello no se puede restringir su uso para el resto de usuarios.

3.4.Caso Louboutin³⁰

Es una caso muy importante debido a su reciente resolución, constituyendo tal y como establece PROXAS ROIG, N. y VIDAL VALLMAÑA, L. <<un punto de inflexión en el derecho de la propiedad industrial aplicada a la industria de la moda>>³¹. En este caso el TJUE se pronuncia sobre el registro como marca del color rojo aplicado a la suela de un zapato de tacón alto, que es lo Christian Louboutin pretendía que se registrara.

3.4.1.Hechos

El Sr. Louboutin en 2010 registró ante la Oficina de la Propiedad Intelectual del Benelux de la marca descrita como <<La marca consiste en el color rojo (Pantone 18-1666TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como muestra la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)>>. Marca que fue modificada en 2013 limitando el ámbito de protección de la marca a los <<zapatos de tacón alto (con excepción del calzado ortopédico)>>³².

En 2012, Van Haren (titular de establecimientos de venta al por menor de calzado en los Países Bajos) estuvo vendiendo zapatos con las características de la marca registrada por el Sr. Louboutin (zapatos de tacón con la suela de color rojo).

²⁹ ALONSO DOMINGO, L. <<El color como marca, Jazztel vs. Orange>>, en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 72, 2014, p. 43.

³⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de junio de 2018, Caso Louboutin (ECLI:EU:C:2018:423)

³¹ PORXAS ROIG, N., VIDAL VALLMAÑA, L., <<Caso Louboutin: el color como marca en la industria de la moda>>, en *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº 84, 2018, p.77.

³² Anexo I: Imagen de la representación gráfica que se adjuntó en la solicitud.

Por lo que el Sr. Louboutin decide incoar ante el Tribunal de Primera Instancia de la Haya, Países Bajos una acción por violación de la marca. Este Tribunal dictó sentencia en rebeldía parcialmente estimatoria de lo que el demandante pretendía.

Esta sentencia fue recurrida por Van Haren alegando la nulidad de la marca en cuestión, en base al art. 2.1.2) del Convenio de Benelux, ya que según el recurrente se trata de una marca figurativa bidimensional, constituida por una superficie de color rojo.

Ante esta calificación el Tribunal expone que la marca no puede calificarse de simple marca figurativa bidimensional ya que teniendo en cuenta la representación gráfica y de la descripción de la misma, el color rojo va <<indisociablemente vinculado a una suela de zapato>>. Además, el Tribunal también señaló que, en el año 2012, <<en el Benelux una parte considerable de los consumidores de zapatos para mujer de tacón alto podía identificar los zapatos de Christian Louboutin y, por tanto, distinguirlos de los zapatos para mujer de tacón alto de otras empresas>>. Entendiendo así este órgano jurisdiccional que esta característica reporta, a los zapatos comercializados por el Sr. Louboutin cierto valor considerable ya que juega un gran papel a la hora de decidir por la compra en este tipo de calzado.

En relación con la calificación que este órgano jurisdiccional hace de la marca como color aplicado a la suela del zapato se plantea la cuestión de que si la excepción que establece el art. 3.1 letra e) iii), de la Directiva 2008/95/CE es aplicable a esta marca, preguntándose si el concepto de <<forma>> en esta normativa, <<se limita a las características tridimensionales de un producto, como son el contorno, las dimensiones y el volumen, o si comprende otras características no tridimensionales de un producto>>. Y, es por esto, que el Tribunal de Primera Instancia de la Haya plantea petición de decisión prejudicial al TJUE sobre esta materia.

3.4.2. Conclusiones del Tribunal

Lo primero que hace el Tribunal para contestar a la pregunta formulada por el Tribunal de Primera Instancia de la Haya, Países Bajos, es recordar la falta de definición del concepto de forma por parte de la Directiva 2008/95/CE y por tanto la necesidad de acudir a la jurisprudencia. Para ello, señala la sentencia de de septiembre de 2014, Deckmyn y Vrijheidfonds, (C- 201/13, EU:C:2014: 2132, apartado 19).

Establece que, en el contexto del Derecho de Marcas, como señaló la Comisión Europea, el concepto de <<forma>> se entiende generalmente, <<en el sentido de que designan un

conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio>>. Por lo que señala que no se puede desprender ni la Directiva 2008/95/CE, ni de la jurisprudencia del TJUE, ni del sentido usual del término que un color *per se*, sin delimitación alguna, pueda constituir forma.

En cuanto a la posibilidad de que si el hecho de que un color determinado aplicado a un lugar en concreto de un producto pueda constituir forma se ha pronunciado precisando que, aunque la forma del producto actúe como delimitadora del color en el espacio, <<no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue mediante el registro de la marca no es la protección de dicha forma, sino únicamente la aplicación de un color en un lugar específico del producto>>.

Por tanto, la respuesta a la cuestión prejudicial y por tanto la posición del TJUE es que, <<El art. 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE, debe interpretarse en el sentido de que un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto, como el controvertido en el litigio principal, no está constituido exclusivamente por la <<forma>>, en el sentido de esta disposición>>.

3.4.3. Valoración

Tras la exposición de la sentencia que da lugar a este caso cabe señalar que es de gran interés debido a su reciente resolución como ya he mencionado. Además, también reviste de interés por la posición que tiene la marca Christian Louboutin en el mercado siendo una de las marcas con mas reconocimiento en la industria de la moda, sobre todo por sus zapatos con la suela roja (tema tratado en la sentencia).

La importancia jurídica de este caso recae en que el TJUE se ha pronunciado sobre la constitución de una marca solo por el color que diferencia a un producto de otros de la misma clase, estableciendo que aunque en este caso el color está aplicado en un lugar específico del producto no constituiría una <<marca de forma>> debido a la protección pretendida por el Sr. Louboutin sobre el color rojo. Esta posición del TJUE ha ido en contra de lo que venía manteniendo el Abogado General, que defendía que un signo que combinaba color y la forma podría ser objeto de la prohibición expresa del artículo 3 Directiva 2008/95/CE, así como que la marca controvertida debe considerarse como una

signo constituido por la forma del producto más que como una marca constituida por el color *per se*³³.

Mucha importancia tienen también el pronunciamiento del Tribunal sobre la distintividad de esta marca cuando señala que la mayoría de los consumidores de este tipo de productos reconocen la marca debido al color rojo de la suela de los zapatos. En mi opinión esta es una de las cuestiones más importantes en las que se ha basado el Tribunal para reconocer que el color rojo por sí solo (aunque aplicado a la suela) puede constituirse como marca y por tanto, cumplir con el objetivo de distinguir el origen empresarial de estos zapatos.

V. EL OLOR COMO MARCA

1. INTRODUCCIÓN Y DIFICULTADES ANTERIORES A LA NUEVA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MARCAS

El olor es un elemento muy recurrente por las empresas para el reconocimiento por parte de los consumidores de sus productos o incluso de sus establecimientos, esto es lo que se conoce como *markenting sensorial*³⁴. Pero, pese a ser utilizado de manera habitual por las diferentes empresas, hasta el momento y, con la legislación anterior no tenían apenas ningún tipo de seguridad ni reconocimiento registral, debido a la dificultad de cumplir con los requisitos para su registro que exigía tanto el antiguo art. 4 LM en España, como la Directiva y Reglamento anteriores en Europa.

Estas dificultades venían sobre todo marcadas por el requisito de representación gráfica necesario para que cualquier signo se constituyese como marca, debido a que tal y como ya es sabido este requisito consiste en que pueda accederse visualmente al contenido de lo que se está registrando como marca y, obviamente un olor no se puede representar de tal manera. Otro de los problemas a superar por este tipo de marcas será que normalmente se produce la coincidencia entre el producto y la marca, el ejemplo más representativo para esto son los perfumes y colonias, siendo esto causa de denegación absoluta establecida en el art. 5.1. e) LM³⁵.

³³ PORXAS ROIG, N., VIDAL VALLMAÑA, L., <<Caso Louboutin: el color como marca en la industria de la moda>>, en *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº 84, 2018, pp. 79-80.

³⁴ Definido como aquel que involucra los sentidos y afecta a los comportamientos de los consumidores (BARRIOS, M., <<Marketing de la Experiencia: principales conceptos y características>>, en *Palermo Business Review*, nº, 2012, p. 71).

³⁵ Ley de Marcas: Art. 5. 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: (...) e) Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.

Las soluciones que se intentaron dar para poder registrar este tipo de marcas, sobre todo fueron dos, mediante una descripción del signo concreto o mediante la fórmula química de la sustancia que desprende dicho olor. Aunque estos fueron las alternativas fundamentales planteadas, también se evaluaron por parte del TJUE como maneras de representación gráfica de los olores, el depósito de muestras del olor, las cromatografías o cromatografías de gases (técnica compleja) y las representaciones en color a través de las <<narices electrónicas>>³⁶. Todas estas formas de representación gráfica del olor fueron desechadas en virtud de la doctrina consolidada en este tema a raíz del asunto *Sieckmann* el cual mencionare posteriormente³⁷.

1.1. Caso “*The smell of fresh cut grass*” (Olor a hierba recién cortada como marca para unas pelotas de tenis)³⁸

A pesar las dificultades anteriormente citadas a la hora de registrar un olor como marca, cabe destacar que el 11 de febrero 1999 la OAMI (ahora EUipo), concedió a través de la Decisión de la Sala Segunda de la Comisión de Apelación de la misma el registro del olor a “hierba recién cortada” como signo distintivo de unas pelotas de tenis³⁹. En este caso, el requisito de representación gráfica se cumplió a través de la mera descripción escrita del signo. La OAMI concedió dicha marca porque a su juicio⁴⁰, en este caso, la representación gráfica por medio de la descripción por palabras sí que era lo suficiente objetiva, precisa y clara como para identificar el olor.

Otra de las razones por las que admitió el registro de la marca “olor a hierba recién cortada” fue porque a su entender “el olor a hierba recién cortada es un olor específico que todos inmediatamente reconocen desde la experiencia”⁴¹.

Este es el único caso en Europa en el que se consiguió registrar un olor como marca. En otros países como Estados Unidos, se han registrado más marcas olfativas. Es bastante conocido el caso “*In re Clarke*” en el que se pedía la inscripción como marca del olor “*a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of plumeria blossoms*” para identificar

³⁶ FERNÁNDEZ CÁMARA, C. <<Marcas olfativas, sensory branding y Reglamento UE 2015/2424>>, en *Cuadernos de derecho y comercio*, nº67, 2017, pp. 143-144.

³⁷ Caso Sieckmann (Asunto C-273/00) Sentencia del Tribunal de Justicia de diciembre de 12 de diciembre de 2002 (ECLI:EU:C:2002:748)

³⁸ Representación gráfica de la marca: Ver Anexo I.

³⁹ Asunto R 156/1998-2: Decisión de la Sala Segunda de la Comisión de Apelación de la Organización de Armonización de la Marca internacional, con fecha 11 de febrero de 1999.

⁴⁰ Número de la marca <<*The smell of fresh cut grass*>> 000428870 (actualmente está caducada).

⁴¹ Razón 14 de la Decisión de la OAMI (ver referencia 18).

unos hilos de coser y bordar⁴². Otros ejemplos son <<the scent of bubble gum>>, para aceites industriales o <<the cherry scent>> para lubricantes sintéticos.

1.2.Caso Sieckmann⁴³

El caso Sieckmann es un asunto clave en esta materia ya que los criterios que se establecieron en la sentencia sobre si un signo olfativo podía acceder al registro de marcas son los que se han estado utilizando hasta el momento.

1.2.1.Hechos

El Señor Sieckman intentó registrar una marca olfativa en la Deutsches Patent- und Markenamt⁴⁴. Para ello adjuntó, con la finalidad de dar cumplimiento al art. 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1998, una descripción de la misma, la cual redactó exactamente así:

<<Se solicita el registro de la marca olfativa depositada en la Deutsches Patent- und Markenamt para la sustancia química pura cinamato de metilo (éster metílico del ácido cinámico), cuya fórmula estructural se reproduce a continuación. También se pueden obtener muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas de Deutsche Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt>>. Se añadía la fórmula: $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$

Además de la fórmula química y la descripción de la misma, también aportó una muestra de olor y describió el aroma como balsámico-afrutado con pequeñas reminiscencias de canela.

Todo esto fue denegado por la Oficina alemana para su registro por considerar que no cumplía el requisito de representación gráfica suficientemente, así como que dicha marca no tenía carácter distintivo alguno. Ante esta denegación el Señor Seickmann interpuso un recurso ante el Bundespatentgerichtel en el cual expuso su disconformidad con la denegación de registro por la falta de carácter distintivo ya que a su parecer si que lo tenía⁴⁵.

El órgano jurisdiccional ante el que se presentó el mencionado recurso, decidió presentar una serie de cuestiones prejudiciales ante el TJUE y por tanto suspender el procedimiento,

⁴² ÁVILA VALLECILLO, J. A., <<Marcas olfativas: ¿un derecho evolutivo o restrictivo? Perspectiva del derecho comparado (Honduras-Colombia)>> en *Revista Ciencia y Tecnología*, nº 16, 2015, p. 138

⁴³ Sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2002 (Asunto C-273-2000).

⁴⁴ Oficina Nacional Alemana de Patentes y marcas

⁴⁵ Bundespatentgerichtel Tribunal Federal de Patentes alemán.

debido a unas dudas que le surgieron en cuanto al tema referente a la representación.

1.2.2. Conclusiones del Tribunal

En resumen, las cuestiones prejudiciales iban dirigidas a conocer la interpretación que se le debía dar al artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE y, en el caso de se pudiese registrar una marca olfativa cual debía ser la manera para cumplir el requisito de representación gráfica. Ante esto, el TJUE se pronunció estableciendo que este artículo se debe entender e interpretar en el sentido de que una marca que no se podía percibir visualmente (como las olfativas) para poder registrarse deberán poder ser representadas gráficamente <<en particular, por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva>>⁴⁶.

Expuso también que la representación del signo por medio de una fórmula química no permitía que las personas fuesen capaces de reconocer el olor en cuestión. Además, había que tener en cuenta que la fórmula química no representaba el olor de una sustancia, sino la sustancia como tal.

En relación con la descripción del olor, mencionada anteriormente, el Tribunal indicó que aún cuando fuese gráfica, no era suficientemente clara, precisa y objetiva. Culminó argumentando que la descripción del olor por medio de palabras o la realización de un depósito de una muestra, no cumplía los requisitos de claridad y precisión. Por lo que queda claro que en el caso concreto, el Sr. Sieckmann no consiguió el registro de su marca

1.2.3. Valoración

Con todo lo expuesto hasta el momento, cabe decir que como consecuencia de esta Sentencia del TJUE, a partir de ese momento, aún fue más difícil, por no decir imposible registrar una marca olfativa. Sin embargo, debe señalarse que aunque la representación gráfica del signo pudiera ser complicada, la resolución del TJUE negando las formas de representación gráfica que existían en ese momento para que un signo olfativo cumpliera ese requisito conllevó una limitación de la innovación y la proliferación de nuevos métodos para distinguir productos y servicios en el mercado⁴⁷.

2. ACCESO EN LA ACTUALIDAD DEL OLOR COMO MARCA REGISTRABLE

En este caso, como para el resto de marcas no tradicionales, hay que partir de lo

⁴⁶ Son sobre todo estos criterios los que se han ido utilizando para la consideración del acceso o no del registro o no tanto de marcas olfativas, como del resto de marcas no tradicionales.

⁴⁷ Opinión de LEMA RASTROJO, S. <<Nuevo concepto de marca, especial referencia a las marcas olfativas>>, en *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 9, 2017, p.187.

establecido tanto en el art. 4 LM como en el art. 3 de la Directiva (UE) 2015/2436, ya que son estos los que abren la puerta al registro de este tipo de marcas.

Pero aun así no dejan de plantearse retos para que la incorporación de este tipo de marcas se refleje en la realidad práctica.

En el caso del olor, sigue siendo un reto poder representar las marcas olfativas de alguna manera (sin que tenga que ser de manera visual), por lo que se debe tener muy en cuenta la tecnología ya que es por esta vía por la que, seguramente, sea más fácil acceder a esta representación de la que hablamos.

De hecho, ya existen elementos tecnológicos y electrónicos que permiten el registro de un olor como por ejemplo las llamadas “narices electrónicas”. Estas aún están en desarrollo y su finalidad viene a ser la identificación de olores así como la comparación entre los mismos, debido a que son capaces de analizar y distinguir los compuestos químicos que componen un aroma. Con este tipo de instrumentos se podría eliminar la barrera de poca precisión, claridad y objetividad que supondrían las técnicas por las que se han intentado registrar los olores hasta el momento.

En cuanto al requisito de distintividad, esencial en todos los signos que pretendan acceder a la protección de marca, también es un tema complicado. Según los estudios el olfato es uno de los sentidos que mejor permiten diferenciar elementos entre sí, ya que la memoria humana es capaz de retener diez mil aromas (mientras que solo es capaz de reconocer 200 olores) pero el problema lo podemos encontrar, en la manera de percepción de estos aromas por parte de los consumidores, ya que parece ser algo tan subjetivo que podría generar dudad e incluso cierto tipo de inseguridad jurídica.

No obstante, cabe destacar que en la actualidad hay determinados establecimientos (sobre todo de ropa) que han recurrido a empresas especializadas en marketing sensorial para crear un aroma único para su marca y que así los consumidores asocien tal olor con sus productos y recintos comerciales. Así es el caso, por ejemplo, de la tienda de ropa Mulaya⁴⁸. Desde la experiencia decir que los aromas utilizados por las tiendas de ropa, como la del ejemplo, son tan característicos que es imposible no reconocer de que tienda se trata al oler una prenda de la misma.

Por tanto, si está demostrado que muchas empresas en la actualidad utilizan este sistema como distintivo de sus productos, puede ser indicador de que han comprobado que

⁴⁸ Ver: <http://dejavubrands.com/clientes/mulaya/>

funciona y que desde la figura consumidor medio es cierto que los usuarios de tales productos son capaces de realizar la asociación entre olor-producto buscada.

Entonces, si existen maneras a través de las nuevas tecnologías de que estas marcas queden registradas de manera clara y permanente, y está comprobado que la mente humana es capaz de asociar un olor específico con un producto (excluyendo de este tipo de marcas el olor propio derivado de la naturaleza del producto), está claro que mediante la nueva legislación se abre una gran puerta hacia el registro de nuevas marcas olfativas. No obstante, habrá que estar, debido a la novedad del asunto, a las interpretaciones y directrices que surjan de las nuevas resoluciones del TJUE, así como de los Tribunales nacionales competentes para el conocimiento de la materia.

VII.CONCLUSIONES

Del análisis detallado de la legislación precedente y actual, de la jurisprudencia y de la doctrina existente sobre las marcas no tradicionales se puede extraer que el tema relativo a que las marcas no tradicionales puedan acceder al registro ha sido un tema muy debatido a lo largo de toda la historia. Este debate se ha reabierto en la actualidad debido a la nueva legislación europea y posterior transposición de la misma a los ordenamientos nacionales de los Estados Miembros. Hasta el momento, el número de solicitudes de marcas no tradicionales, como se ha podido extraer de las estadísticas proporcionadas por la EUIPO y la OEPM, no ha sido demasiado numeroso. Esto puede cambiar con la modificación de la legislación mencionada.

Con la nueva redacción del art. 4 de la Ley de Marcas, puedo concluir que lo más relevante de este cambio ha sido la eliminación del requisito de representación gráfica, que no es el de representación. Debe destacarse también de esta nueva redacción que el requisito de distintividad no se ha eliminado, sino que se sigue manteniendo como requisito fundamental de la marca.

Otra de las conclusiones que se pueden desprender del trabajo, sería la incidencia de estos cambios en la redacción de la LM, en relación con las marcas cromáticas y olfativas analizadas.

En cuanto, a la eliminación del requisito de representación gráfica, para las marcas cromáticas no ha supuesto gran revolución debido a que con anterioridad ya se consiguieron registrar marcas de este tipo con la descripción del color y su asociación a un código de reconocimiento internacional (*Pantone*). La novedad respecto a este tipo de

marca radica en su inclusión en la lista ejemplificativa de signos que pueden constituirse como marca. Y que el Real Decreto 306/2019, explica que en caso de querer registrar una marca de este tipo se debe presentar una reproducción del color e indicar dicho color con referencia a un código de reconocimiento internacional.

Sin embargo, para las marcas olfativas, la eliminación de este requisito si ha causado un gran cambio. Ahora, aunque aún no parece estar claro cómo, sí que tendrán mayores posibilidades de acceder al registro, ya que con anterioridad a esta eliminación esto parecía ser imposible ya que no se podía reflejar un olor de manera gráfica.

Y, en cuanto al requisito de distintividad, cabe señalar que respecto de los colores, el color *per se*, aún no está claro que pueda ostentar tal requisito y por tanto pueda acceder al registro. Es muy importante el <<secondary meaning>> en este tema debido a que por este medio muchos colores podrían adquirir el carácter distintivo necesario para acceder al registro. En cuanto a la distintividad de los olores, concluir que, para que los olores tengan este carácter no deben derivar de la naturaleza del producto, sino ser elegidos con total arbitrariedad para los productos que deban diferenciar.

Por tanto y como conclusión final, debido a que la modificación legislativa de la que se viene hablando es reciente, se debe prestar atención suficiente a las resoluciones que vayan generando los Tribunales tanto nacionales como europeos, así como a los avances que se puedan producir en la tecnología necesaria para poder representar de manera fiel estas marcas.

VIII.BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

- ALONSO DOMINGO, L. <<El color como marca, Jazztel vs. Orange>>, en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 72, 2014, pp. 33-47.
- ÁVILA VALLECILLO, J. A., <<Marcas olfativas: ¿un derecho evolutivo o restrictivo? Perspectiva del derecho comparado (Honduras-Colombia)>>, en *Revista Ciencia y Tecnología*, nº 16, 2015, pp. 133-149. MAL citado
- BARRIOS, M., <<Marketing de la Experiencia: principales conceptos y características>>, en *Palermo Business Review*, nº , 2012, pp.67-89.
- FERNÁNDEZ CÁMARA, C. <<Marcas olfativas, sensory branding y Reglamento UE 2015/2424>>, en *Cuadernos de derecho y comercio*, nº67, 2017, pp. 143-144.
- GONZÁLEZ VAQUÉ, L. <<La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas>>, en *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, nº 17, 2004, pp. 47-82.
- LEMA RASTROJO, S. <<Nuevo concepto de marca, especial referencia a las marcas olfativas>>, en *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 9, 2017, pp.181 a 192.
- MARCO ARCALÁ, L.A., «La nueva regulación del Derecho de marcas en la Unión Europea (Comentario breve de la nueva Directiva sobre Marcas y de la modificación del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea)>>, en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo 36, 2015-2016, pp. 391-402.
- MARTÍNEZ MÍGUEZ, M.M., <<La protección del color único como marca en el Derecho español>>, en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo 8, 1982, pp. 117-156
- PELLISÉ CAPELL, J. y SOLANELLES BATLLE, M.T., <<La protección del color único como marca en el derecho comunitario>>, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 229, 1998, pp. 1001-1158
- PELLISÉ CAPELL, J. y SOLANELLES BATLLE, M.T., <<Hacia la protección del color único como marca: una propuesta de lege ferenda desde la experiencia jurídica comparada>>, en *Revista de derecho mercantil*, nº 230, 1998, pp.1563-1600

- PORXAS ROIG, N., VIDAL VALLMAÑA, L., <<Caso Louboutin: el color como marca en la industria de la moda>>, en *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº 84, 2018, pp. 77-98
- RUIZ MUÑOZ, M. <<Derecho de marcas>>, en *Derecho de la propiedad intelectual derecho de autor y propiedad industrial* (Ruiz Muñoz, dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 471-652
- SUÑOL LUCEA, A., <<El nuevo marco normativo de las marcas basadas en signos no tradicionales (olor, sabor, tacto) viejos problemas y retos emergentes>>, en *Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial: VI y VII Jornadas de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Morral (dir.), Barcelona, 2017, pp. 183-195

NORMATIVA

- Ley de Propiedad Industrial, de 16 de mayo de 1902
- Ley 31/1998, de 10 de noviembre, de Marcas
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
- Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Real Decreto-ley 23/2018, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.
- Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo del 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas
- Reglamento (CE) 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre marca comunitaria
- Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

JURISPRUDENCIA

- Asunto R 156/1998-2: Decisión de la Sala Segunda de la Comisión de Apelación de la Organización de Armonización de la Marca internacional, con fecha 11 de febrero de 1999
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2002, Caso Philips/Remington, Asunto C-299/99

- Sentencia del Tribunal de Justicia de diciembre de 12 de diciembre de 2002 Caso Sieckmann (Asunto C-273/00) , (ECLI:EU:C:2002:748)
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de mayo de 2003, Caso Libertel, C-104/01.
- Sentencia del Tribunal Supremo de Sala de los Contencioso-Administrativo, Caso Orange vs. Jazztel, STS 5725/2013).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de junio de 2018, Caso Louboutin (ECLI:EU:C:2018:423)

Anexo I

Representación gráfica marca “olor a hierba recién cortada”

The smell of fresh cut grass

Representación Gráfica de la suela roja del caso Louboutin

