



Universidad Internacional de La Rioja
Máster Universitario en Propiedad Intelectual y
Derecho de las Nuevas Tecnologías

Análisis del fenómeno de la distintividad adquirida por el uso en el Derecho de Marcas de la Unión Europea

Trabajo de fin de máster presentado por: Yaiza Gómez Calberas

Titulación: Máster Universitario en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías

Área jurídica: Derecho

Director/a: Isabel Blanco Esguevillas

Ciudad: Barcelona

24 de junio de 2020

Firmado por: Yaiza Gómez Calberas

ÍNDICE

Listado de siglas	4
I. Introducción	5
II. La marca como signo distintivo	8
1. Definición de marca como signo distintivo	8
2. Funciones de la marca como signo distintivo	9
3. Principios básicos de la marca como signo distintivo	10
III. Concepto de distintividad y carácter distintivo de la marca	12
IV. Prohibiciones absolutas de registro	14
1. Apartado a) del artículo 7 del RMUE	15
2. Apartado b) del artículo 7 del RMUE	16
3. Apartado c) del artículo 7 del RMUE	17
4. Apartado d) del artículo 7 del RMUE	18
5. Aspectos en común de las prohibiciones absolutas enumeradas	19
V. Distintividad adquirida por el uso	21
1. Introducción al concepto	21
2. Denominación del fenómeno	23
3. Marco normativo	24
3.1 Regulación en la Unión Europea	25
3.2 Regulación en España	26
3.3 Breve referencia a la regulación en otras legislaciones	28

VI. Requisitos de la distintividad sobrevenida	29
1. Uso del signo	30
2. Adquisición de la distintividad como consecuencia del uso	33
2.1 Estudios de mercado	36
VII. La apreciación de la distintividad sobrevenida en las resoluciones de la euipo	38
1. Aspectos formales del procedimiento	38
2. Análisis de procedimientos ante la EUIPO	41
2.1 Casos estimatorios	41
2.2 Casos denegatorios	45
2.3 Breves conclusiones de este apartado	48
VIII. Breve análisis de jurisprudencia	49
IX. Conclusiones	51
X. Bibliografía	56

LISTADO DE SIGLAS

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

CENDOJ: Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial

CUP: Convenio de París

EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

REMUE: Reglamento de Ejecución de la Marca de la Unión Europea

RMUE: Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea

RAE: Real Academia Española

TGUE: Tribunal General de la Unión Europea

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

I. INTRODUCCIÓN

Resulta innegable la gran importancia y relevancia que tienen hoy en día las marcas dentro del marco del desarrollo empresarial y de negocios. Tan solo necesitamos introducir en nuestro buscador habitual los términos «importancia de la marca» para que sean arrojados multitud de artículos al respecto en revistas y periódicos digitales o blogs, enlaces a videos subidos en la red, o artículos de las propias Oficinas y Organizaciones relacionadas con la Propiedad Intelectual, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI).

Como veremos en los primeros apartados de este trabajo, la marca como signo distintivo tiene como objetivo principal diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Para ello, la denominación debe ser, no solo suficientemente distinta al resto de marcas existentes en el mercado, sino también debe ser distintiva en sí misma. Tal como estudiaremos más en profundidad, a grandes rasgos la distintividad debe analizarse teniendo en cuenta el significado del término que deseamos proteger y si éste puede tener relación con el producto o servicio protegido. De esta manera, parece ser que un término de fantasía, esto es, inventado, puede tener una probabilidad mayor de ser distintivo (siempre y cuando no se trate de una denominación excesivamente compleja).

Ahora bien, las normativas actuales de marcas contemplan un supuesto en el cual puede concederse el registro de una marca, aunque ésta a priori incumpla con lo expuesto en el párrafo anterior. Nos encontramos ante un caso en que, aunque la denominación puede, por ejemplo, designar de forma directa el producto protegido, ésta logra acceder al registro, porque el público destinatario del producto ya asociaba esa denominación a ese producto antes de su solicitud de registro, identificando por tanto el origen empresarial, aunque se trate de un término genérico o descriptivo. Deberá analizarse entonces si el objetivo del signo de distinguir el producto de una empresa del de otra logra cumplirse aun y cuando la marca utilizada y que pretende ahora registrarse se utiliza para designar o aludir a ese producto.

El ejemplo paradigmático lo encontramos con la conocida marca «EL PERIÓDICO». Resulta obvio que ésta marca no cumpliría formalmente con los requisitos

para ser registrada, pues realiza una referencia directa en su denominación al producto que desea proteger. Sin embargo, no solo la marca consiguió registrarse para designar estos productos, sino que cuenta actualmente con un total de 43 registros activos en España¹. Sin perjuicio del análisis de este fenómeno con más detenimiento a lo largo de este trabajo, podemos afirmar que la marca «EL PERIÓDICO» pasó, gracias al intenso uso que se había hecho previamente de la misma, de no ser distintiva a serlo, pudiendo acceder de esta manera al registro y disfrutar de la protección que la legislación marcaria otorga.

Este fenómeno se conoce como «adquisición de la distintividad sobrevenida» y es el que trataremos de desmenuzar y analizar a lo largo de este trabajo.

Quizá resulta algo arduo pensar en más ejemplos de lo expuesto. Por el contrario, nos es más sencillo pensar en el fenómeno opuesto, esto es, lo que comúnmente se conoce como vulgarización de la marca y que encontramos regulado en el apartado b) del artículo 58.1 RMUE^{2 3}.

La vulgarización consiste en la pérdida de la distintividad que la marca poseía al momento de registrarse debido al uso que se ha hecho de la misma. Esto sucede cuando debido al paso del tiempo la marca va perdiendo la función que la constituía como tal, esto es, su función diferenciadora respecto a los productos y/o servicios de los competidores, al comenzar los consumidores a reconocer la marca no como tal sino como nombre genérico de los productos o servicios que se identifican (RODRIGUEZ y VARGAS, 2013).

Así, resulta más común escuchar hablar sobre la vulgarización de una marca que no sobre la adquisición de su distintividad sobrevenida. Es decir, como sociedad hemos

¹ Datos obtenidos de una búsqueda en la base de datos pública TMVIEW en fecha 08/04/2020.

² «1. Se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca:

b) si, por la actividad o la inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada».

³ A lo largo de este trabajo haremos referencia al Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea al tener éste una vocación de análisis del concepto estudiado a nivel comunitario. No obstante, debe tenerse presente que la normativa marcaria española ha sido armonizada con la comunitaria a través de la reforma de la Ley de Marcas española mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, con el que se traspone al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva (UE) 2015/2436, por lo que a efectos de contenido de contenido legal y reglamentario (a excepción de algunos puntos que todavía no han entrado en vigor) es indiferente referirnos a nivel español o comunitario.

escuchado hablar de forma más habitual sobre la pérdida de la distintividad que no sobre su adquisición (debido fundamentalmente a ejemplos muy conocidos⁴), y por eso consideramos que este es uno de los principales motivos para realizar un trabajo al respecto, aunque no es menos cierto que pueden encontrarse numerosos artículos doctrinales al respecto.

El objetivo principal de este trabajo será, por tanto, analizar el concepto de distintividad sobrevenida, su marco normativo y, en especial, los criterios que deben cumplirse para poder afirmar que una marca la ha adquirido antes de su registro (o después, en caso de que nos encontremos ante una eventual acción de nulidad). Para lograr esclarecer este último punto, no solo acudiremos a la bibliografía actual sobre la cuestión, sino que analizaremos distintas resoluciones de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (en adelante, EUIPO) y también revisaremos de forma somera algunas sentencias sobre el tema.

De esta forma, el presente trabajo se estructurará de la manera expuesta a continuación. En primer lugar, introduciremos el concepto de marca como signo distintivo, analizando su definición, sus funciones y sus principios básicos. Consideramos que esto es necesario, de forma bastante resumida, para contextualizar el trabajo y centrarnos posteriormente en el fenómeno que nos interesa. Así, proseguiremos con el análisis del concepto de distintividad, imprescindible para introducir y comprender el fenómeno de la distintividad adquirida por el uso. Después de analizar las prohibiciones absolutas de registro íntimamente ligadas con esta distintividad sobrevenida, continuaremos con el análisis en profundidad de la cuestión que da nombre a este trabajo. Para ello, analizaremos cómo ha entendido la doctrina la distintividad sobrevenida y haremos mención al marco normativo donde está regulada. Finalmente, para concluir con el apartado más teórico, analizaremos los requisitos imprescindibles que deben cumplirse para poder afirmar que un signo ha adquirido distintividad mediante el uso que se ha hecho del mismo. Finalmente, y sin vocación de realizar un trabajo empírico sobre la cuestión, pues estaríamos faltos de tiempo y espacio, nos referiremos a los aspectos formales propios de este tipo de solicitudes y, seguidamente,

⁴ Claros ejemplos serían la marca RIMMEL o TAMPAX, pues los consumidores las utilizan para referirse a los productos que designan, esto es, máscara de pestañas o tampón.

analizaremos algunos casos en sede administrativa de solicitud de marca, para poder apreciar de primer mano qué tipo de pruebas presentan los solicitantes de marca para acreditar el uso exigido y como éstas son valoradas por la Oficina. También analizaremos alguna sentencia para valorar el criterio de los Tribunales en este sentido.

II. LA MARCA COMO SIGNO DISTINTIVO

La Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) establece en su página web que, «gracias a la Propiedad Industrial se obtienen unos derechos de exclusiva sobre determinadas creaciones inmateriales que se protegen como verdaderos derechos de propiedad».

Esta Propiedad Industrial está formada, entre otros activos como las conocidas patentes, por los signos distintivos. Según el Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española (en adelante, RAE), un signo distintivo es «un signo que se utiliza en la industria o en el comercio para diferenciar las propias actividades, servicios, productos o establecimientos de las manifestaciones o actividades homólogas de los demás».

RIOFRIO (2014) elabora una clasificación de los signos distintivos existentes en función de diversos criterios, siendo uno de éstos y el que más nos interesa el objeto protegido mediante el signo en cuestión, y a continuación establece la marca como aquel signo distintivo que distingue productos y servicios en el mercado⁵.

1. Definición de marca como signo distintivo

El concepto de marca ya ha sido definido en el apartado precedente, pues el mismo surge de forma automática al introducir la clasificación de los signos distintivos y encuadrar la marca en función del objeto protegido por el signo. De hecho, tras una búsqueda tanto en artículos doctrinales como en artículos no académicos, observamos que la definición otorgada, en esencia, siempre es la misma, pudiendo variar el enfoque en función del sector de donde provenga la definición. De hecho, SCHMITZ (2012)

⁵ Según este criterio de los objetos protegidos, acompañan a los distintivos de productos y servicios los certificados de calidad, los distintivos de los lugares, los nombres de las personas naturales, de las personas jurídicas y de los negocios y los distintivos de las colectividades.

concluye que, a pesar de su multitud, las definiciones de marca siempre comparten dos elementos: la diferenciación y la competencia.

Para definir de forma simple la marca, teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior, compartimos la definición que la OEPM facilita en su último *Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas*: «La marca es el signo distintivo usado por el empresario para diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de los competidores». En este sentido, a pesar de la referencia al empresario y a la empresa (como se verá claramente en el concepto legal), debemos precisar en este punto que una marca puede ser solicitada tanto por personas jurídicas como físicas, empresarias o no. Es decir, debemos entender estos conceptos en «su orden socio-económico en cuanto que la marca carece de sentido fuera del tráfico empresarial de bienes y servicios» (ALONSO y LÁZARO 2002, p. 168).

2. Funciones de la marca como signo distintivo

Hoy en día, la marca tiene un papel de vital importancia dentro de una empresa. Esta importancia se fundamenta principalmente en la internacionalización y expansión comercial de las compañías, y en la caracterización de nuestra sociedad como una sociedad de consumo, pues ambas circunstancias obligan a las empresas a reunir sus esfuerzos en crear una o varias marcas identificadoras, que les permita diferenciar de forma clara sus productos y servicios respecto de los de la competencia (FERNANDEZ 2001). Así, una marca aportará al consumidor información esencial acerca del origen empresarial del producto que desea adquirirse, motivo por el cual el empresario debe esforzarse en construir una marca sólida que consiga este fin, esto es, «que sea capaz de transmitir una impresión de garantía y que genere, en última instancia, deseos de adquisición por parte del consumidor» (RUIPÉREZ 2008, p. 26).

La función principal e inequívoca de la marca como signo distintivo se desprende de la definición que hemos expuesto. No obstante, la encontramos recogida en el artículo 4 del RMUE, pues al definir el concepto de ésta indica que «podrán constituir marcas cualesquiera signos (...) que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas (...)».

No obstante, no es menos cierto que la marca puede cumplir otras funciones secundarias, de modo relativo o absoluto dependiendo de la situación concreta, como

por ejemplo satisfacer un fin publicitario, transmitir información sobre el nivel de calidad de los productos o servicios protegidos o indicar el origen empresarial (ALONSO y LÁZARO 2002). Por otra parte, SCHIMITZ (2011) diferencia entre aquellas funciones secundarias de índole económico como las mencionadas y las que de alguna manera aparecen recogidas en los ordenamientos jurídicos, de forma directa o indirecta: derecho exclusivo y excluyente conferido al titular (y las consecuencias frente a terceros que esto conlleva), la protección del consumidor ante los plagios y las copias ilegítimas, y la marca como activo intangible alienable que puede constituir por tanto una fuente de ingresos.

3. Principios básicos de la marca como signo distintivo

El derecho de marcas descansa sobre una serie de principios que lo caracterizan. En este sentido, SCHIMITZ (2011, p.34) entiende que las características básicas son las que se comparten con el resto de derechos de propiedad intelectual, esto es, «la intangibilidad, la exclusividad, la territorialidad y, en cierta medida, la temporalidad». Ahora bien, consideramos que ALONSO y LÁZARO (2002) ahondan en los principios realmente caracterizadores de las marcas, al precisar que la singularidad de las mismas recae sobre la aptitud distintiva⁶, la especialidad, el registro de buena fe y la territorialidad.

La aptitud distintiva se deriva directamente de la función principal de la marca que ya hemos expuesto, y será analizada con más detenimiento en apartados posteriores de este trabajo al constituir parte del objeto principal del mismo.

El principio de especialidad está relacionado con la protección que ofrece la marca registrada, pues ésta se otorgará teniendo en cuenta los productos o servicios que la marca pretende distinguir (FERNÁNDEZ 2001), con la excepción de la marca que goza de renombre y con la que se quiebra este principio de especialidad (art. 8.5 RMUE). Por lo tanto y tal como se desprende de las prohibiciones al registro de marca relativas,

⁶ En este punto, los autores citados acompañan esta primera característica con la susceptibilidad de representación gráfica del signo. No obstante, a nivel europeo y por lo tanto también en España éste ya no es un principio propio del derecho de marcas, pues a través de la Directiva (UE) 2015/2436 se suprimió este requisito y se sustituyó por la simple representación, sin exigir por tanto que ésta fuera gráfica, para permitir así el registro de las marcas consideradas no tradicionales y que no pueden ser representadas gráficamente.

la marca registrada solo protegerá aquellos productos o servicios que así hayan sido designados en la solicitud a través de la Clasificación Internacional de Niza, limitando por tanto el derecho al uso exclusivo y dejando la marca disponible para aquellos productos o servicios distintos a los protegidos (ALEMÁN 2013).

Como puede apreciarse claramente, este principio de especialidad actúa también como un límite al derecho de marcas, pues con el registro no se obtiene una protección absoluta, sino que nos encontramos ante una limitación que viene marcada por los productos o servicios realmente de interés y alrededor de los cuales el empresario titular orbitará para obtener los beneficios deseados con la protección de su marca. No obstante, debe tenerse en cuenta que «la amplitud del mercado rompe cada día más el principio de especialidad, por la relación existente entre productos y servicios, y obliga a ver el mercado como un todo cada vez menos limitado por la Clasificación Internacional de Niza» (VILLAMIZAR 2008, p. 279). Esto significa que, hoy en día, la diversificación de las empresas y la posibilidad de relacionar y crear dependencias entre productos y servicios diversos hace que el límite establecido por este principio quede en muchas ocasiones diluido y sin efecto.

Por lo que respecta al principio de registro de buena fe, éste viene regulado en el artículo 6 del RMUE al establecer que «la marca de la Unión se adquirirá por el registro». Así, nos encontramos ante un registro constitutivo, pues el derecho de marca y la protección conferida a su titular nacen con el correspondiente registro⁷, sin perjuicio de aquellos derechos no registrados que pueda contemplar cada legislación con independencia del principio de registro, como sucede por ejemplo en España con la protección conferida a las marcas no registradas que sean notoriamente conocidas en España, tal y como establece el artículo 34.7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM).

En cuanto a la buena fe del registro, el artículo 2.2 LM indica que podrá reivindicarse la titularidad de la marca cuando ésta haya sido solicitada con fraude de

⁷ No en todas las legislaciones de marcas rige este principio. En Estados Unidos, por ejemplo, la Ley de Marcas (*The Lanham Act*) establece que el derecho sobre una marca viene otorgado por el uso, no por el registro, por lo que éste siempre será declarativo y deberá ir precedido de un uso efectivo (la marca se solicitará en base al uso actual en el comercio) o acompañado de una declaración de intención de uso (la marca se solicitará en base a intención de uso). Alternativamente también se permite el registro en base a un registro o solicitud previa por parte del mismo titular.

los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, por lo que entendemos que de no darse ninguna de las circunstancias previstas el registro se entenderá de buena fe. A nivel comunitario, no obstante, el RMUE no contempla esta posibilidad, entendiéndose tan solo el registro efectuado de mala fe en lo que se conoce como «marca de agente» (art. 13), aunque la jurisprudencia ha aceptado la acción reivindicatoria de una marca de la Unión Europea en base al artículo 2.2 LM (STS 85/2018).

Finalmente, el principio de territorialidad emana del artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante, CUP), al establecer el principio de independencia de la protección de la misma marca en diferentes países. Es decir, una marca solamente producirá sus efectos en aquel territorio donde haya sido válidamente registrada.

III. CONCEPTO DE DISTINTIVIDAD Y CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA

Para que una denominación pueda acceder al registro como marca ésta debe ser distintiva, esto es, poseer carácter distintivo o aptitud distintiva, tal como establecíamos en el precedente apartado relativo a los principios básicos de la marca.

Por lo que respecta a la definición de distintivo como adjetivo, la RAE proporciona dos acepciones. Por una parte, algo distintivo tiene la «facultad de distinguir» y, por otra parte, algo tendrá la cualidad de distintivo cuando «distinga o caracterice esencialmente algo». Por tanto, se desprende que el carácter distintivo de una marca estará vinculado con la capacidad de ésta para distinguirse de las demás, logrando así su objetivo principal, el cual recordemos es distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra.

La legislación en materia de marcas tan solo menciona los tipos de signos que pueden constituir una marca, siempre que éstos cumplan con los dos requisitos esenciales, esto es, distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra, y ser aptos para ser representados. Posteriormente, se indican una serie de prohibiciones absolutas que cualquier empresario debe tener en consideración a la hora de pensar

una nueva marca. Algunas de estas prohibiciones están directamente vinculadas con el carácter distintivo y serán analizadas en el próximo apartado.

Las precisiones anteriores parecen dejar claro que no puede registrarse como marca cualquier palabra o cualquier imagen, sino que hay un conjunto de reglas y prohibiciones que deben tenerse en cuenta. Como ya hemos indicado, para que la marca pueda cumplir con su cometido principal tiene que ser distintiva, porque de no ser así los consumidores (como norma general, pues hay excepciones) no serán capaces de identificar el origen empresarial.

El carácter distintivo de la marca no está relacionado ni con la novedad ni con la originalidad del signo, a diferencia de lo que sucede en el derecho de patentes y en los derechos de autor, respectivamente, sino que «lo relevante es su fuerza distintiva y su capacidad para generar su asociación intelectual con el objeto a cuya distinción se aplican» (ALONSO y LÁZARO 2002, p. 167). Así, una marca podrá ser registrada aunque no sea nueva en el mercado y aunque no haya sido el resultado de un esfuerzo creativo⁸, siempre que evidentemente se cumplan los demás requisitos exigidos (ALEMÁN 2013).

En relación a este carácter distintivo, debe tenerse presente que el RMUE menciona dos veces la falta de carácter distintivo en el apartado relativo a las prohibiciones absolutas de registro (artículo 7), tal como veremos, y SÁNCHEZ (2009) concluye que gran parte de la doctrina, como MARCO ARCALÁ o FERNÁNDEZ-NOVOA, entiende que nos encontramos así ante dos vertientes distintas de la distintividad en el derecho de marcas:

- Vertiente abstracta. Esta vertiente, según explica RUIPÉREZ (2008, p. 33), «se refiere a la distintividad del signo en cuanto a tal, es decir, a su capacidad para diferenciar bienes o servicios en términos generales». Nos encontramos así, en sentido negativo, ante signos que nunca podrán ser distintivos y por lo tanto registrables, es decir, se trata de una falta de distintividad que no es subsanable sucediendo, por

⁸ Que el esfuerzo creativo no sea un requisito para que una marca acceda al registro no implica que éste no sea recomendable. Es decir, ante la descomunal cantidad de marcas registradas que existen hoy en día, resulta muy necesario que una empresa que desea lanzar un nuevo producto al mercado consiga dar con una marca adecuada para el mismo. Por ello existe lo que se conoce como *branding*, que no es más que el proceso mediante el que se construye una marca. Así, el equipo encargado de ello probablemente buscará una denominación que no haya sido registrada anteriormente, atractiva y que sea fácilmente recordable por el público.

ejemplo, cuando estamos ante un signo extremadamente simple o, por el contrario, extremadamente complejo (ALEMÁN 2013).

- Vertiente concreta. A diferencia de la anterior, esta vertiente se refiere a aquella falta de distintividad del signo respecto de los productos o servicios concretos para los cuales se solicita el registro (RUIPÉREZ 2008), relacionando de esta manera el carácter distintivo con el principio de especialidad que caracteriza el derecho marcario. De esta manera, esta vertiente se manifiesta en las distintas prohibiciones de registro que se encuentran en las legislaciones de marcas, excepto en la primera (ALEMÁN, 2013). Además, y a diferencia de la vertiente abstracta, nos encontramos ante una carencia de distintividad que, tal y como veremos, sí que puede ser subsanable (RUIPÉREZ 2008).

Finalmente, y antes de entrar a analizar en profundidad la distintividad a través de las prohibiciones absolutas, indicar que CHISUM y JACOBS (1992), citado por ALEMÁN (2013, p. 114), clasificaron los signos en cuatro grupos en función de su distintividad: signos genéricos; signos descriptivos; signos evocativos; signos arbitrarios o de fantasía. Los últimos serían lo que gozan de un mayor grado de distintividad, mientras que el resto podrán poseer distintividad, pero en menor grado (RIOFRÍO 2014). En el apartado siguiente serán explicados estos conceptos.

IV. PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO

Las prohibiciones absolutas de registro, a diferencia de las relativas en las cuales prima un interés particular fundado en la supuesta incompatibilidad con un signo anterior (ALONSO 2002), se basan fundamentalmente en «causas inherentes a la propia condición o naturaleza del signo, que lo hacen impropio para ser considerado como marca, y causas fundamentadas en cuestiones de interés general, que aconsejan que no sea admitido como tal» (SÁNCHEZ 2009, p.3).

El artículo 7 del RMUE dispone un *numerus clausus* de prohibiciones absolutas de registro de signos como marcas. Estos supuestos son examinados por la EUIPO cuando la solicitud de la marca se deposita (art. 42) y, además, pueden ser invocados también a través de las observaciones presentadas por terceros (art. 45), los cuales

podrán ser «toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones o entidades que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores (...)». Además, se trata de motivos de denegación que también pueden invocarse como motivos de nulidad una vez el signo ya ha sido registrado (art. 59), por cualquiera de las personas legitimadas para presentar observaciones.

Las prohibiciones absolutas que nos interesan por ser las que están relacionadas con la ausencia de carácter distintivo del signo que pretende acceder al registro son las cuatro primeras enumeradas en el mencionado artículo 7, que a continuación analizaremos en detalle.

1. Apartado a) del artículo 7 del RMUE

La primera prohibición absoluta es la que sigue:

«Se denegará el registro de los signos que no sean conformes al artículo 4», y el artículo 4 establece lo siguiente: «Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos (...), con la condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
- b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») 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».

Esta prohibición es la que se corresponde con la vertiente abstracta del carácter distintivo que ha sido explicada en párrafos anteriores. Este primer apartado del artículo 7 remite al artículo que nos explica qué es una marca y qué dos requisitos esenciales debe cumplir para ser considerada como tal. Así, un signo que no es capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra, o que no puede ser representado de forma correcta en el Registro, no está cumpliendo con la función indicadora del origen empresarial de la marca, por lo que al no poder realizar su función básica a causa de la falta de distintividad no podrá permitirse su registro (RUIPÉREZ 2008).

Nos encontramos de esta manera ante una prohibición absoluta de «grado máximo e insubsanable» (SÁNCHEZ 2009, p.7), es decir, un signo que no cumple con lo dispuesto en el artículo 4 nunca podrá ser registrado como marca.

2. Apartado b) del artículo 7 del RMUE

La segunda prohibición absoluta de registro establece lo siguiente:

«Se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo».

Tal y como ya hemos apuntado, esta es la segunda vez que la ausencia de carácter distintivo aparece en las prohibiciones. No obstante, y a diferencia del caso anterior, en este supuesto la vertiente es la concreta, por lo que la distintividad estará íntimamente relacionada con el principio de especialidad y, además, la ausencia de la misma será subsanable, como indicaremos al final de este apartado. Por lo tanto, en contraposición con el apartado a), esta prohibición absoluta se consideraría de grado mínimo (SÁNCHEZ 2009)⁹.

El hecho de que esta prohibición esté ligada al principio de especialidad, significa que deberá analizarse el carácter distintivo del signo en relación con unos productos o servicios concretos (RUIPÉREZ 2008), que serán aquellos que habrán sido designados en la solicitud de registro (o los que ya estén concedidos si estamos analizado la distintividad en un supuesto de nulidad).

En este supuesto nos encontramos ante signos compuestos exclusivamente de indicaciones genéricas, y que por lo tanto identifican el género al que pertenece el producto o servicio que desea protegerse con la marca (ALONSO y LÁZARO 2002). Estos signos no tendrán por tanto aptitud distintiva respecto de los concretos productos o servicios, y la justificación no es más que la necesidad de mantener estos signos disponibles en el tráfico económico, no pudiendo por tanto atribuirse nadie el uso del signo en exclusiva, al no poder prohibir que otros operadores del mismo sector lo utilicen (ALONSO 2002).

Otro aspecto que también debe tomarse en consideración a la hora de analizar esta prohibición, es qué percepción tiene del signo analizado el potencial consumidor al

⁹ En relación a esta diferenciación (y justificación de la misma) entre los dos primeros apartados, nos encontramos a autores, como por ejemplo ALONSO (2000), que consideran la prohibición del segundo apartado superflua al entender que éste se encuentra incluida dentro de la primera prohibición establecida.

que van dirigidos los productos o servicios designados (RUIPÉREZ 2008). Es decir, a la hora de analizar si un signo no es distintivo por ser genérico, tendrá que estudiarse si el consumidor relevante entiende el pretendido signo como un genérico de los productos o servicios. Según ha sido establecido en la jurisprudencia¹⁰, este consumidor será un «consumidor medio, normalmente informado, y razonablemente atento y perspicaz».

3. Apartado c) del artículo 7 del RMUE

En su tercer apartado, el artículo 7.1 establece lo siguiente:

«Se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio».

Los signos descriptivos son aquellos que informan al potencial consumidor acerca de características, propiedades o cualidades del producto o servicio que pretenden identificar, llegando en ocasiones a referirse de forma expresa al rubro al que pertenece al producto o servicio (SCHMITZ 2012).

El fundamento de esta prohibición es el mismo que en el caso de los signos genéricos expuesto en el apartado precedente: las denominaciones que los empresarios y distintos operadores del mercado necesitan para definir sus productos no pueden ser exclusivizadas por nadie, pues deben mantenerse disponibles para que cualquier persona interesada pueda usarlas libremente (SÁNCHEZ 2009). Además, esta libre disponibilidad de términos descriptivos también es en favor de los consumidores, ya que los términos descriptivos actúan también en función de su derecho a la información en relación a los productos o servicios que desean adquirir (ALONSO 2002).

Respecto a esta prohibición de registro conviene resaltar su diferencia con los términos evocativos o sugestivos, siendo aquellos que «informan de manera indirecta sobre las características o propiedades del producto o servicios, y que, por tanto, obligan al usuario a realizar un esfuerzo intelectual o imaginativo» (SÁNCHEZ 2009, p. 8). A diferencia de los términos descriptivos, los evocativos o sugestivos sí que son

¹⁰ Por ejemplo, STG T-683/2018

registrables por lo que en ocasiones determinar si nos encontramos ante uno u otro puede resultar en una ardua tarea. Además, no debemos olvidar que estos signos, si bien pueden registrarse como marcas, se encuentran a medio camino entre los signos descriptivos y los arbitrarios y de fantasía, por lo que pese a permitirse su registro, probablemente nos encontremos ante signos débiles o con baja capacidad distintiva (RIOFRÍO 2014).

Finalmente, conviene resaltar que este apartado c) del artículo 7 enumera una serie de aspectos descriptivos a modo de ejemplo, pero finaliza haciendo alusión a «otras características del producto o servicio», por lo que nos encontramos ante una lista abierta en la que deberá ser el examinador, Sala de Recurso o Tribunal el que determine si una concreta característica del producto o servicio puede considerarse descriptiva a efectos de lo dispuesto en esta prohibición.

4. Apartado d) del artículo 7 del RMUE

Por último, la última prohibición absoluta que está íntimamente vinculada con la falta de distintividad expone lo siguiente:

«Se denegará el registro de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio».

Nos encontramos por tanto ante los llamados signos usuales o comunes, que pueden entenderse como una especie de signos que han devenido genéricos por el paso del tiempo y el uso que se ha hecho de los mismos, pudiendo ser en su inicio términos de fantasía hasta convertirse en signos que para el consumidor designan el producto o servicio que protegen (ALEMÁN 2013). Tal como establece SCHMITZ (2012, p.17), se trata de un signo «cuyo uso se ha popularizado de tal manera de transformarse en la denominación de categoría».

Por lo que respecta a las condiciones que debe cumplir el signo para considerar que se ha convertido en habitual, debe precisarse que «en el lenguaje común» no implica su aparición en diccionarios o similares; las «costumbres leales» deben analizarse según la finalidad concurrencial en el mercado acorde con la buena fe; y la constancia implica una «permanencia o arraigo en el uso del signo como medio habitual

en el sector profesional o de mercado para designar una concreta clase de producto o servicio» ALONSO (2002, p. 1198).

Así pues, un signo se considerará habitual en el sentido del artículo 7 siempre que se cumplan las características expuestas en el mismo y descritas en los párrafos anteriores, sin ser necesario que el término devenido usual para los consumidores describa las cualidades o características de los productos o servicios (SÁNCHEZ 2009). Es decir, no estaremos ante un signo descriptivo como el del apartado b), sino ante un signo en su inicio con carácter distintivo que, con el tiempo, los consumidores han aprendido a asociar al producto o servicio que designa, sin diferenciar por tanto el origen empresarial y desprendiéndolo por lo tanto de su función principal como marca.

Finalmente, esta prohibición absoluta de registro también opera como causa de caducidad una vez la marca ya está registrada, y la conversión de la marca en la designación usual del producto o servicio se ha realizado durante la vigencia de la misma (art. 58.1 apartado b RMUE).

5. Aspectos en común de las prohibiciones absolutas enumeradas

Por lo que respecta a la posibilidad de incluir en una denominación términos que puedan implicar por sí solos una de las prohibiciones absolutas comentadas junto con otros que sí que pudieran ser distintivos, el artículo 7 del RMUE no realiza ninguna mención específica al respecto. No obstante, tanto el apartado c) como el d) comienzan su redactado de la siguiente manera: «los que se compongan exclusivamente de (...)». Así, pese a que el Reglamento no indica expresamente la posibilidad de combinar signos para formar una posible marca, de su redacción podemos entender que, mientras el signo no esté compuesto exclusivamente por un término descriptivo o usual y vaya acompañado de un término que sí que puede ser distintivo (por ejemplo, de fantasía), la marca podría no ser denegada como consecuencia de alguna de estas prohibiciones.

No obstante lo anterior, la complicación podría aumentar si nos encontramos con la conjunción de varios signos descriptivos, usuales o incluso genéricos. En este sentido, las Directrices sobre marcas de la EUIPO analizan en profundidad esta cuestión, y consideramos apropiado reproducir un párrafo en concreto que, pese a centrarse en los signos descriptivos, es muy ilustrativo y muestra cómo en concreto esta Oficina de marcas trata este asunto:

«Por regla general, la mera combinación de elementos descriptivos de las características de los productos o servicios es, a su vez, descriptiva de dichas características. El mero hecho de unir tales elementos sin introducir ninguna modificación inusual, en particular de tipo sintáctico o semántico, solo puede dar como resultado una marca descriptiva. No obstante, si debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios una combinación crea una impresión que es lo suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, se considerará que dicha combinación prevalece sobre la suma de dichos elementos».

Así pues, la combinación de signos que de forma independiente no serían aptos para ser protegidos como marca, podría llegar a ser registrada si en su conjunto se consigue el carácter distintivo exigido. Tal como expone ARANA 2011 (p. 270) «la carencia de distintividad se manifiesta en la no existencia de rasgos singulares que permiten que el signo se diferencie del producto o servicio que distingue». Así y, por ejemplo, la combinación de varios signos descriptivos que por el tipo de conjunción original permitan desligar el signo del producto o servicio y por tanto ser capaz de identificar el origen empresarial, podría ser un signo con capacidad distintiva y, por tanto, registrable como marca. En relación a este punto, debe tenerse presente que antes de la reforma de la Ley de Marcas que entró en vigor el 14 de enero de 2019, el artículo 5, relativo a las prohibiciones absolutas de registro, incluía el siguiente apartado: «Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley». Por lo tanto, la ley española antes de la reforma permitía expresamente la registrabilidad de signos combinados que, en su conjunto, tuvieran fuerza distintiva. El hecho de que la Directiva (UE) 2015/2436 no regule este aspecto podría interpretarse simplemente como no necesaria, al desprenderse de los propios apartados (con el término «exclusivamente») que es una opción posible y que tienen que ser los órganos legitimados (las Oficinas de Marcas y los Tribunales, en su caso) los que analicen si una denominación puede considerarse distintiva porque cumple la función de distinguir los productos o servicios. De hecho, RUIPÉREZ (2008) apunta precisamente que se trata de un fenómeno que

muchas legislaciones no recogen pero que sí goza de reconocimiento por la jurisprudencia europea mayoritaria.

Finalmente, el artículo 7 establece una excepción respecto de los apartados b), c) y d) (signos genéricos, descriptivos y usuales). Esta excepción permite que puedan ser registrados como marcas aquellos signos que, legalmente, no podrían acceder al registro. Se trata de signos que han adquirido una distintividad como consecuencia del uso que se ha hecho de los mismos y, por lo tanto, su registro como marca está permitido. Esta excepción a las tres prohibiciones absolutas comentadas será objeto de un análisis en profundidad en los siguientes apartados.

V. DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA POR EL USO

1. Introducción al concepto

El artículo 7.3 del RMUE establece lo siguiente:

«Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma».

Este artículo permite, por tanto, que los signos considerados carentes de carácter distintivo (genéricos), los signos descriptivos y los signos convertidos en habituales puedan ser registrados como marca al considerarse que, como consecuencia del uso que se ha hecho de los mismos, han adquirido el carácter distintivo necesario para cumplir la función marcaria. Es decir, a consecuencia de este uso (el cual se analizará en apartados posteriores) el público percibe un signo que puede ser genérico o descriptivo como si fuese una marca, siendo capaz por tanto dicho signo de identificar la procedencia empresarial del producto o servicio que distingue (RUIPÉREZ 2008).

De esta manera, nos encontramos ante una excepción a las prohibiciones absolutas de los signos carentes de distintividad y que hemos analizado previamente, entendiéndose como una especie de permiso que la ley otorga a aquel que desea proteger como marca un signo que en principio no es registrable por carecer de aptitud distintiva (SCHMITZ 2012).

El propio nombre de este fenómeno ya distingue a estos signos de los distintivos *per se*: los que se acogen a esta excepción son signos que tienen una distintividad adquirida, es decir, signos que en origen no era distintivos; en contraposición están los signos cuya distintividad es originaria o intrínseca, que sería aquella inherente al propio signo y que constituye la regla general para el registro de marcas (SCHMITZ 2012). Así, son signos cuya distintividad ha sido lograda «gracias a su uso y no gracias a los méritos intrínsecos del mismo» (ALEMÁN 2013).

Este fenómeno, por tanto, consigue una relativización del fundamento general de las prohibiciones en el orden público, puesto que otorga un beneficio competitivo al titular del signo cuya distintividad ha sido adquirida por el uso (ALONSO 2002).

Finalmente, y antes de adentrarnos en aspectos más específicos de este fenómeno, debe precisarse que esta excepción no solo opera en el momento de solicitar el registro de una marca, sino que también está regulado dentro de los procedimientos de nulidad. Así, el artículo 59.2 del RMUE precisa que:

«aun cuando se hubiera registrado la marca de la Unión contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada».

Así pues, la distintividad también puede adquirirse por el uso una vez la marca ya ha sido registrada, aunque en el momento de registrarse estuviera incurso en una de las prohibiciones de registro mencionadas. Tal como se establece de forma clara en las Directrices de Marca de la EUIPO, «la finalidad precisa de esta norma consiste en mantener el registro de las marcas que, debido al uso que se ha hecho de ellas, han adquirido entretanto (es decir, después de su registro y, en cualquier caso, antes de la solicitud de declaración de nulidad) un carácter distintivo respecto a los productos o los servicios para los cuales se registraron, a pesar del hecho de que, cuando se efectuó el registro, este contravenía el artículo 7 del RMUE»¹¹.

¹¹ Pese a que la distintividad sobrevenida aplica también en supuestos de nulidad, tal como ha sido expuesto, en este trabajo nos centraremos fundamentalmente en la distintividad adquirida por el uso de un signo previo a su registro, por lo que en adelante haremos referencia a la «solicitud de marca» y al «solicitante de la marca», indicándolo expresamente cuando hagamos alusión directa al fenómeno, pero en el contexto de un procedimiento de nulidad.

2. Denominación del fenómeno

En este apartado pretendemos hacer una breve mención a las distintas formas de denominar a este concepto que pueden encontrarse en doctrina, jurisprudencia y legislación.

En primer lugar, tanto en el Reglamento de marca de la Unión Europea como en la Ley de marcas española se hace referencia a la «adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso», que de forma reformulada también puede encontrarse en los textos doctrinales como «distintividad adquirida por el uso». Se trata por tanto de dos maneras de referirnos a este concepto que aluden directamente a su definición, incidiendo en el uso como el elemento clave para la consecución de esta distintividad que en su origen la marca no tenía.

Por otra parte, una denominación también muy utilizada, pero algo más escueta es «distintividad sobrevenida». De hecho, se trata de una forma de referirnos al concepto que nos ocupa ampliamente usada por multitud de autores y académicos tanto en artículos doctrinales, tal como hemos podido ir observando al estudiar distintos artículos para la elaboración de este trabajo, como en blogs, páginas web de despachos y empresas especializadas en Propiedad Industrial o documentación elaborada por Organismos Oficiales, como por ejemplo la OEPM. Además, este término también parece utilizarse con frecuencia en la jurisprudencia y resoluciones de la EUIPO, pues así ha podido ser constatado al introducirlo como término de búsqueda en distintos buscadores, como el del Centro de Documentación del Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CENDOJ) o el buscador facilitado por la EUIPO (el conocido como *eSearch Case Law*).

A nivel conceptual, consideramos que este término es bastante claro y conciso respecto de su significado, pues tal como ya ha sido explicado nos encontramos con un signo cuya distintividad ha sido adquirida por el uso, y no en su origen, por lo que se trata de una distintividad adquirida de improviso. Es decir, cuando un signo pongamos descriptivo es concebido como signo distintivo como tal por el empresario, entendido éste en sentido amplio, el signo no tiene aptitud distintiva intrínseca, pero a consecuencia del uso en el mercado, el público comienza a asociar ese signo con un

origen empresarial determinado, por lo que, de forma sobrevenida, de improviso, a ese signo se le dota de capacidad distintiva.

Finalmente, otra manera que podemos encontrar para referirnos a este fenómeno es la expresión en inglés «secondary meaning», cuya traducción al español sería «significado secundario». Se trata de una expresión que entendemos nacida en doctrina o jurisprudencia¹², pues no se hace referencia a la misma en la legislación sobre marcas en lengua inglesa¹³. No obstante, este concepto introducido en distintos buscadores de literatura académica también nos arroja numerosos resultados, tanto en artículos escritos en español como en inglés. Lo mismo sucede en los buscadores de jurisprudencia y resoluciones de la EUIPO anteriormente mencionados. Parece ser que se trata, por lo tanto, de un término análogo a «distintividad sobrevenida» que se ha convertido en habitual también para los hispanohablantes.

Por lo que refiere a su significado, dicha expresión está haciendo referencia a la aparición de un significado secundario del signo en cuestión. En este sentido, la interpretación de este significado secundario debe hacerse a nivel temporal y no cualitativo, es decir, se está otorgando a un determinado signo un segundo significado distinto del que tiene de forma intrínseca como tal (por ejemplo, una cualidad del producto si es un signo descriptivo), siendo este segundo significado, que aparece con posterioridad al primero, el que permite que el signo adquiera carácter distintivo y pueda por lo tanto acceder al registro y convertirse en marca (RUIPÉREZ 2008).

3. Marco normativo

En primer lugar y antes de entrar a analizar las distintas regulaciones de este fenómeno en diversos ordenamientos jurídicos, debemos mencionar que éste tiene su

¹² En Estados Unidos, el *Restatement (Third) of Unfair Competition* (compilación de principios de derecho para sistematizar las reglas seguidas en la jurisprudencia norteamericana) expone en su artículo 3 la definición de distintividad adquirida por el uso en el derecho de marcas (y lo contrapone al concepto de distintividad inherente) y establece de forma expresa que «ésta se conoce comúnmente como secondary meaning».

¹³ En este sentido, las Directrices de Marca de la EUIPO, en su sección relativa a este fenómeno, no utilizan las expresiones «distintividad sobrevenida» ni «secondary meaning» en sus respectivas versiones en español e inglés, utilizándose en esta última la expresión usada en las legislaciones, que sería «Acquired distinctiveness through use». Esta misma expresión, de hecho, es la que aparece en el *eSearch Case Law* como opción seleccionable para filtrar una búsqueda.

origen en los sistemas anglosajones del *Common Law* (RUIPÉREZ 2008) y, concretamente, su desarrollo se inició en la jurisprudencia estadounidense y del Reino Unido (NUÑEZ 2009).

Por otra parte, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC) regula la posibilidad de que los Estados Miembros puedan incorporar en sus legislaciones de marcas la figura de la distintividad adquirida por el uso, en concreto establece en su artículo 15.1 que «cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso». El ADPIC fue firmado en 1994 y es de aplicación a todos los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (actualmente 164 según su página web oficial), por lo que cualquier país que forme parte deberá otorgar la protección mínima en materia de materia que se establece en este acuerdo y podrá, a su vez, regular disposiciones optativas como la que ha sido indicada en relación a la distintividad sobrevenida. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre, como veremos, en el ámbito comunitario, el ADPIC no establece como disposición de obligado cumplimiento para sus miembros la introducción de la distintividad adquirida por el uso.

3.1 Regulación en la Unión Europea

La distintividad adquirida por el uso está regulada, como ya hemos visto, en el artículo 7.3 RMUE y en el artículo 59.2 RMUE en relación a la nulidad.

El origen de esta regulación comunitaria lo encontramos en la Directiva 89/104/CEE, que en su artículo 3.3 establece que:

«No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha 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».

Tal como se establece en el último considerando de la citada Directiva, una de las principales pretensiones de la misma fue armonizar el derecho comunitario en

materia de marcas con las disposiciones del CUP, dado que todos los Estados Miembros eran signatarios del mismo. En este sentido, si bien el CUP no regula como tal el fenómeno que nos ocupa, encontramos un antecedente en el apartado C.1 de su artículo 6 *quinquies*¹⁴ (NUÑEZ 2009).

Así, en el marco normativo de la marca de la Unión Europea la distintividad adquirida por el uso ha estado regulada desde sus inicios, es decir, desde el primero de sus reglamentos¹⁵ a través del cual se adoptó por primera vez al sistema de marca de la Unión Europea, denominada por aquel entonces marca comunitaria.

3.2 Regulación en España

La Ley de Marcas española regula la figura de la distintividad sobrevenida en su artículo 5.2, justo a continuación del listado de prohibiciones absolutas (igual que lo hace el RMUE):

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

También está regulada en los mismos términos en el artículo 51.3, en este caso en relación con el procedimiento de nulidad.

Conviene resaltar que, antes de la reforma de la LM que entró en vigor en enero de 2019, el mencionado artículo, si bien parecido en cuanto a contenido, estaba redactado de una manera distinta, más acorde de hecho a la actual redacción del artículo análogo en el RMUE:

«Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma».

ESTEVE (2019), en su análisis de la mencionada reforma de la LM, afirma que esta nueva redacción no es correcta y es consecuencia de una inadecuada transposición de la última Directiva, la 2015/2436. Esta autora considera incorrecto indicar que la

¹⁴ «Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca».

¹⁵ Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria

adquisición de la distintividad a consecuencia del uso debe darse antes de la concesión del registro, pues la Directiva establece que este carácter distintivo debe haberse adquirido antes de la fecha de solicitud del registro. No obstante, si bien es cierto que la Directiva (UE) 2015/2436 en su artículo 4.4 establece claramente la fecha de solicitud del registro como límite para haber adquirido la distintividad sobrevenida, no es menos cierto que se añade un quinto apartado en el cual el legislador comunitario expone que «Los Estados miembros podrán establecer que el apartado 4 también se aplique cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la fecha de la solicitud de registro pero antes de la fecha de registro». A nuestro entender, por tanto, el legislador español ha optado por trasponer el contenido de este apartado 5º de la Directiva para permitir que el carácter distintivo adquirido por el uso pueda darse en todo momento hasta la fecha en que la marca es finalmente concedida.

Siguiendo el hilo del párrafo anterior, vemos por tanto que en la actualidad existe una diferencia entre la legislación nacional y la comunitaria en materia de marcas, pues del ya reiterado artículo 7.3 RMUE se desprende que la distintividad sobrevenida debe haberse adquirido antes de la solicitud de la marca. En este sentido, si bien es el propio legislador comunitario el que, a través de la última Directiva, ha permitido la opción que ha acogido el legislador español, consideramos que puede ser algo arduo demostrar efectivamente que la distintividad se ha adquirido antes de la fecha de concesión de la marca, pero no antes de la solicitud, que es donde radicaría la diferencia. Es decir, a nivel práctico nos encontramos con un signo carente de distintividad en el momento de la solicitud de marca, pero durante la tramitación de dicha solicitud, que en España suele durar entre 7 y 8 meses (sin objeciones u oposiciones), ha conseguido mediante el uso que el consumidor asocie el signo sin aptitud distintiva en su inicio a un determinado origen empresarial. Así, si bien la legislación lo permite, consideramos que en la práctica puede ser un supuesto de difícil aplicación¹⁶.

Finalmente, y antes de finalizar el apartado relativo a la regulación española, debemos indicar que nuestra primera Ley de Marcas, la Ley 32/1988, de 10 de

¹⁶ En estos momentos no nos será posible analizar casos reales en línea con lo expuesto, pues si bien podría haber resoluciones de la OEPM actuales que tratasen el tema, éstas no son de acceso público. Por lo que respecta a la jurisprudencia, al ser la reforma tan reciente no existen todavía sentencias publicadas en este sentido.

noviembre, de Marcas¹⁷, ya contemplaba el fenómeno de la distintividad adquirida por el uso en sus artículos 11.2 y 47.2. No obstante, a diferencia de la regulación actual, solo se contemplaba respecto de los signos descriptivos. Así, aunque según la exposición de motivos de la actual LM la ley de 1988 ya incorporó las disposiciones de la Directiva 89/104/CEE, no es hasta el año 2001 que se modifica sustancialmente la legislación para adaptarla a la homogeneización comunitaria, resultando, en el caso que nos ocupa, en la permisividad de obtener distintividad sobrevenida no solo respecto de los signos descriptivos sino también respecto de los genéricos y habituales.

3.3 Breve referencia a la regulación en otras legislaciones

En Estados Unidos, la legislación principal sobre marcas es el *Trademark Act of 1946*, conocido comúnmente como el *Lanham Act*. El apartado f) del artículo 2 del mismo, que fue modificado en este sentido en el año 1988 (NUÑEZ, 2009), establece la posibilidad de registrar una marca incurso en descriptividad cuando ésta se ha convertido en distintiva para los productos o servicios determinados, e indica que se podría considerar probada esta distintividad adquirida si se ha hecho un uso efectivo y continuo de la marca durante los 5 años anteriores a la solicitud de registro. También debemos resaltar que dentro del *Lanham Act* se hace referencia en diversas ocasiones a la distintividad inherente o adquirida, equiparando por tanto las dos maneras que tiene un signo de convertirse en distintivo al hacer referencia al concepto de distintividad.

Por otra parte, como ya ha sido mencionado en un apartado anterior, en Estados Unidos también encontramos referencia al *secondary meaning* en el Restatement (Third) of Unfair Competition, en el cual se expone de forma expresa el contenido formal de este concepto.

En el ámbito sudamericano, la Decisión 486 regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y en su artículo 135 se establece lo siguiente:

«No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado

¹⁷ Se considera la primera Ley de Marcas en España, pues el antecedente inmediato fue el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) de 1929.

usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica».

En este caso, los apartados mencionados hacen referencia a los signos carentes de distintividad, signos descriptivos, signos genéricos, signos devenidos habituales y colores aisladamente considerados.

Finalmente, nos gustaría finalizar este apartado con la mención a la reciente reforma de la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, publicada el 18 de mayo de 2018, pues una de los cambios más importantes supuso la introducción de la distintividad adquirida por el uso de aquellos signos sin distintividad originaria. Supone esto un hecho relevante, pues como hemos visto tanto los países de la Comunidad Andina como otros vecinos, como por ejemplo Chile, sí tenían regulaciones al respecto, lo cual suponía un atraso en la legislación de marcas mexicana¹⁸.

VI. REQUISITOS DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA

Al realizar de nuevo una lectura del artículo 7.3 RMUE, podemos desgranar los requisitos que son necesarios para considerar que nos encontramos ante un supuesto de distintividad sobrevenida.

Así y de forma sucinta, podríamos decir que debemos estar ante un signo carente de distintividad por estar incurso en la prohibición absoluta del apartado b), c) o d) del mismo artículo. Esto es, el signo debe ser *ab initio* genérico respecto de los productos o servicios que desea proteger, descriptivo de los mismos o consistir en una designación habitual para esos productos o servicios.

En segundo lugar, el signo en cuestión debe convertirse sobrevenidamente en distintivo para esos productos o servicios concretos antes de la solicitud de la marca (al menos, como hemos visto, en el RMUE), entendiendo así que el consumidor debe ser capaz de identificar el origen empresarial de ese producto o servicio al encontrarse

¹⁸ Así lo muestra un artículo de 2016 de la Revista Digital sobre Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual, donde el autor muestra su incredulidad ante la ausencia de regulación en este sentido, exponiendo argumentos justificativos de la necesidad de su inclusión y realizando un estudio de derecho comparado (artículo consultable en <https://www.mipatente.com/secondary-meaning-la-gran-ausente-en-el-derecho-de-marcas-mexicano/>)

frente al signo, pese a que éste en su origen estuviera desprovisto del carácter distintivo exigido para convertirse en marca.

Finalmente, este carácter distintivo sobrevenido debe haberse adquirido como consecuencia del uso previo que se ha hecho de la marca en el mercado. Es decir, debe darse una relación de causalidad entre el uso del signo y la adquisición del carácter distintivo de forma sobrevenida, pues es gracias a este uso que el titular o alguien con su consentimiento realiza del signo que éste ha podido adquirir una distintividad que en origen no tenía, siendo así capaz de convertirse en marca pues sobrevenidamente ha logrado cumplirse con la función principal de la misma.

Consideramos que este uso previo es uno de los elementos fundamentales de este fenómeno, pues el mismo determinará si el signo puede adquirir o no esta distintividad. Por este motivo a continuación analizaremos en detalle que criterios ha seguido la doctrina y la jurisprudencia para determinar qué se considera un uso efectivo y, en concreto, qué pruebas de uso son generalmente aceptadas y en qué medida para demostrar que el uso que se ha realizado del signo en cuestión ha sido suficiente y determinante para que el público se desprenda del significado genérico, descriptivo o habitual del mismo, y comience así a vincularlo con un determinado origen empresarial, consiguiendo de esta manera dicho signo la distintividad requerida para finalmente poder acceder al registro y convertirse en una marca.

1. Uso del signo

Los artículos relativos a la distintividad sobrevenida en las distintas legislaciones, no especifican qué debe entenderse por uso de la marca. En este sentido, algunos autores como RUIPÉREZ (2008) o NÚÑEZ (2009) han considerado que pueden aplicarse de forma análoga las disposiciones legales relativas a la obligación de uso de la marca. En el caso del RMUE, hablaríamos del artículo 18, del cual podríamos concluir las siguientes ideas:

- Uso efectivo, en la Unión Europea (o solamente en España si aplicamos la Ley de Marcas), por el titular, para los productos o servicios para los cuales está registrada la marca¹⁹.
- También se considera uso de la marca aquel realizado por alguien distinto del titular, pero con su consentimiento. Respecto a este punto y en el caso que nos ocupa, generalmente se ha aceptado como uso legítimo aquel realizado por un anterior poseedor de la marca o el llevado a cabo por empresas que pertenecen al mismo grupo (NÚÑEZ 2009).

Por lo que respecta a la duración del uso, como hemos podido apreciar la ley está vacía de contenido al respecto, aunque pudiera parecer lógico que a mayor tiempo de uso mayor propensión del consumidor a identificar el signo con un determinado origen empresarial. No obstante, esto no tiene porqué ser así, pues podríamos encontrarnos ante un caso en el cual un uso breve del signo fuera de tal intensidad que fuera efectivo para que el mismo adquiriese distintividad sobrevenida. En este sentido, si bien NÚÑEZ (2009) indica que la EUIPO sí ha rechazado la distintividad sobrevenida en supuestos donde la marca ha sido utilizada durante unos pocos meses, en las Directrices de la misma Oficina se explica que podría ser plausible una distintividad adquirida por un uso breve en el tiempo cuando por el tipo de uso (por ejemplo, una campaña publicitaria muy importante) sea factible que el carácter distintivo se logre con rapidez. En cualquier caso, cada caso deberá analizarse por separado y teniendo en cuenta las circunstancias del mismo, incluido el factor temporal (RUIPÉREZ 2008).

En cuanto al ámbito geográfico del uso, si bien entendemos que este uso debe ser efectivo en todo el territorio sobre el que desprende efectos la solicitud de marca (la Unión Europea, en el caso de una solicitud de marca de la Unión Europea), ello dependerá también de la parte concreta de dicho territorio donde el signo no tiene carácter distintivo en origen, pues es perfectamente factible que, por ejemplo, un signo se considere habitual en una parte del territorio, pero no en otra. Así, ha sido entendido por la jurisprudencia que la distintividad sobrevenida deberá acreditarse solamente en

¹⁹ En el caso que nos ocupa, hablaríamos de solicitante en vez de titular y de productos y servicios solicitados en lugar de registrados, siempre que no estemos evidentemente ante un procedimiento de nulidad.

aquella parte del territorio donde el signo carecía de distintividad en su origen (NÚÑEZ 2009), permitiéndose entonces que si el uso en esa zona geográfica determinada ha resultado en dicha distintividad el signo pueda ser entonces apto para convertirse en marca (RUIPÉREZ 2008), pues será considerado en el conjunto del territorio, siéndolo en algunas zonas en su origen y, en otras, de forma sobrevenida como consecuencia del uso en esa zona.

Respecto a lo comentado en el párrafo anterior, la jurisprudencia comunitaria ha ido estableciendo diversos criterios en función de las circunstancias de los casos, y las Directrices de la EUIPO en relación a este asunto los han agrupado, pudiendo extraer las siguientes ideas clave:

- Si la distintividad sobrevenida debe darse en todo el territorio de la Unión Europea (porque la prohibición absoluta afecta a su conjunto), no basta con demostrar el uso meramente en una parte significativa del territorio, aunque tampoco puede exigirse de forma estricta la demostración del mismo en cada uno de los países miembros.
- Es posible que determinadas pruebas presentadas para demostrar el uso de un signo puedan servir para probar el mismo en más de un estado miembro.

Esta circunstancia podría darse de dos maneras:

1. Regionalización: esto sucede cuando, a nivel comercial, varios estados miembros forman parte de la misma red de distribución, y también cuando por proximidad geográfica, cultural o lingüística entre estados los consumidores de éstos tienen conocimientos suficientes respecto los productos y servicios de estos mercados próximos.
2. Extrapolación: existirán elementos que permitan la extrapolación de datos relativos al uso en un determinado estado miembro cuando las condiciones de los mercados sean bastante similares como para entender que las pruebas relativas al uso en uno de ellos pueden entenderse aplicadas al otro.

La jurisprudencia también se ha manifestado en relación al tipo de uso permitido para poder adquirir distintividad sobrevenida. En este sentido, se afirma que la

distintividad «puede adquirirse como consecuencia del uso de dicha marca como parte de una marca registrada o en combinación con ésta» (STJUE C-353/03). Es decir, no es necesario que el signo que queremos convertir en distintivo se utilice en solitario y de forma independiente, siendo lo relevante que, como consecuencia del uso, sea del tipo que sea, el consumidor sea capaz de atribuir a ese signo en concreto de forma independiente una procedencia empresarial determinada.

Por otra parte, el uso «deberá ser real y no meramente publicitario por cuanto lo importante a juzgar no es el grado de difusión de la marca» (NÚÑEZ 2009, p. 561). Así pues, solo si como consecuencia de esa publicidad los potenciales consumidores identifican el signo con su origen empresarial podremos hablar de posible adquisición de distintividad sobrevenida, pero debe constatarse realmente ese cambio en la visión del consumidor, resultando indiferente que la marca haya sido utilizada en gran medida si este uso no ha devenido en que el consumidor sea capaz de desasociar el signo con su significado originario para pasar a asociarlo a un determinado origen empresarial. Parece claro entonces que la dificultad radica en determinar cómo debe demostrarse que el uso ha producido este cambio en la percepción del consumidor, pues resulta evidente que no puede preguntarse a cada uno de los potenciales consumidores de esos productos o servicios.

2. Adquisición de la distintividad como consecuencia del uso

Tal como hemos visto en los apartados precedentes, el elemento clave para determinar que nos encontramos ante el fenómeno objeto de este trabajo es el uso que el solicitante ha realizado del signo aspirante a marca antes de la solicitud de registro. No obstante, acreditar el uso en sí mismo no es suficiente, sino que el solicitante debe ser capaz de demostrar que con ese uso que ha realizado del signo se ha logrado que los consumidores de los productos o servicios en cuestión identifiquen un origen empresarial determinado, adquiriendo de esta manera el signo la distintividad de la que carecía y que le va a permitir, a priori, acceder al registro de marca, debiendo ser la adquisición de este carácter distintivo, en consecuencia, «real, actual y efectiva» (RUIPÉREZ 2009, p.118). En este sentido, en el capítulo de las Directrices de la EUIPO dedicado a la distintividad sobrevenida hallamos el siguiente párrafo que consideramos muy ilustrativo para mostrar ante lo que nos encontramos:

«Las pruebas deberán ser claras y convincentes. El solicitante de la marca de la Unión debe establecer claramente todos los hechos necesarios para concluir que la marca se utiliza como una indicación de origen, es decir, que se ha generado un vínculo en la mente del público destinatario con los productos o servicios suministrados por una empresa concreta, a pesar de que, en ausencia de dicho uso, el signo en cuestión carezca del carácter distintivo necesario para crear tal vínculo».

Antes de entrar a exponer los distintos criterios aceptados para valorar este uso, debemos indicar que la doctrina se ha manifestado en relación a la intensidad del mismo, y es unánime al expresar que existe una «relación inversamente proporcional entre la falta de carácter distintivo y la intensidad o el tiempo de uso de la marca para que ésta pueda adquirir *secondary meaning*» (NÚÑEZ 2009, p. 563), lo cual parece bastante evidente pues cuanto menos distintiva sea una marca, mayor esfuerzo tendrá que hacer su futuro titular para que mediante el uso pueda adquirir la distintividad que precisa.

Ahora ya centrándonos en los distintos criterios relativos al uso que pueden tomarse en consideración para analizar la posibilidad de haber adquirido distintividad sobrevenida, la jurisprudencia comunitaria ha venido estableciendo desde hace años los siguientes elementos, que deben apreciarse de forma global y en función de cada caso en particular:

«la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales» (STJ C-108/97 y C-109/97).

En este punto, conviene resaltar, tal como lo hacen las Directrices de la EUIPO relativas a este asunto, que las pruebas presentadas para demostrar la distintividad adquirida por el uso no serán equivalentes ni a las pruebas requeridas por el solicitante de una marca en un procedimiento de oposición (art. 47.2 RMUE) ni a las pruebas que deben presentarse para poder acreditar el renombre de una marca. Básicamente, el objetivo de la presentación de pruebas de uso en los distintos casos mencionados es

diferente al que a nosotros nos atañe, puesto que ni en el caso de la oposición ni en el del renombre, el objetivo es demostrar que como consecuencia del uso los consumidores han logrado desligar el significado no distintivo del signo para asociarlo a un determinado origen empresarial. Por lo tanto, aunque los tipos de elementos de prueba puedan coincidir en todos estos supuestos, el contenido probablemente será distinto, pues se exigirá diferente en función del propósito y, además, tampoco será igual la exigencia relativa al nivel territorial, pues a diferencia de lo que hemos visto para la distintividad sobrevenida, en el caso de las pruebas de uso para demostrar el renombre será suficiente con aportar pruebas que demuestren el mismo en una parte significativa del territorio.

Las ya mencionadas Directrices de la EUIPO realizan una estupenda labor a la hora de recopilar los distintos criterios legales y jurisprudenciales en relación a las pruebas de uso para acreditar la distintividad adquirida. En este sentido, resaltamos los siguientes puntos clave:

- Ejemplos de prueba que podrían admitirse: folletos de ventas; catálogos; listados de precios; facturas; informes anuales; cifras relativas al volumen de negocio; cifras e informes de inversión en publicidad; anuncios publicitarios (recortes de prensa, carteles en vallas publicitarias, anuncios en televisión, etc.), junto con pruebas de su intensidad y alcance; encuestas a clientes o estudios de mercado o declaraciones juradas.
- Las pruebas presentadas deben resultar suficientes para identificar las fechas del uso alegado y el territorio geográfico específico de la utilización.
- Se consideran pruebas directas, fundamentalmente, las declaraciones de asociaciones profesionales y los estudios de mercado, y son éstas las más pertinentes para demostrar el carácter distintivo adquirido. El resto de pruebas (consideradas secundarias), como por ejemplo las facturas, podrían contribuir a corroborar las pruebas directas.
- Los documentos presentados como pruebas deben poseer valor probatorio y para ello debe considerarse su credibilidad. Habrá que tener

en cuenta el origen del documento, las circunstancias de su elaboración y si el documento parece razonable y fidedigno.

- Las pruebas aportadas deben poder demostrar que el signo había adquirido carácter distintivo antes de la solicitud de marca²⁰. No obstante, se permite la aportación de pruebas posteriores a esta fecha, siempre y cuando éstas se refieran a hechos o circunstancias ya presentes antes de la fecha de solicitud. Estas pruebas, sin embargo, merecerán normalmente una menor valoración y deberán considerarse en cualquier caso complementarias a las pruebas principales aportadas.

Respecto los tipos de prueba admitidos y previamente comentados, centraremos parte de nuestro inminente análisis en lo que de forma global llamaremos estudios de mercado, por considerarse éstos, como hemos visto, una prueba directa para demostrar la distintividad adquirida por el uso. En los siguientes apartados del presente trabajo analizaremos supuestos reales en los cuales volveremos a hablar y a analizar los distintos medios de prueba que pueda aportarse y como éstos son valorables.

2.1 Estudios de mercado

Al referirnos a los estudios de mercado como medio de prueba para acreditar que un signo ha adquirido distintividad mediante su uso, hablamos de «encuestas, sondeos de opinión, o cualquier otro tipo de estudio tendiente a verificar las actuaciones realizadas por la empresa y el comportamiento del consumidor en relación al signo» (NÚÑEZ 2009, p.566).

Debemos recordar en este punto que la solicitud de marca se realiza respecto de unos productos o servicios determinados, por lo que la adquisición de la distintividad deberá darse respecto de esos concretos productos o servicios, debiendo por tanto demostrar el uso respecto a estos mismos productos o servicios. Por lo tanto, al tratarse de unos productos o servicios determinados debemos consecuentemente hablar del consumidor medio de esos productos o servicios, es decir, este carácter distintivo debe apreciarse en relación «con la percepción que se presume en un consumidor medio de

²⁰ No obstante, como ya ha sido mencionado previamente, la regulación marcaria española actual permite que la distintividad se haya adquirido antes de la fecha de concesión de la marca, por lo que parece razonable pensar que las pruebas presentadas con fecha posterior a la fecha de solicitud de la marca deberán tener el mismo valor probatorio que si estuvieran fechadas de antes.

la categoría de productos o servicios de que se trate, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz» (STG T-72/11). De esta manera, parece que esta percepción del signo que tiene el consumidor medio podrá conocerse precisamente a través de las distintas manifestaciones expuestas de lo que conocemos como estudios de mercado.

En relación a su uso práctico, NÚÑEZ (2009) establece que la doctrina sí ha otorgado importancia a estos medios de prueba para demostrar esta percepción sobre el signo que tiene el consumidor. En cuanto a la jurisprudencia comunitaria, prosigue exponiendo que en los últimos años ha habido una tendencia cada vez mayor a aceptar los estudios de mercado como prueba para demostrar la distintividad sobrevenida, resaltando también la importancia que algunas resoluciones de la EUIPO han otorgado a esta figura.

En Estados Unidos también se reconoce la importancia de los estudios de mercado en este sentido, en particular de las encuestas a los consumidores, pues, aunque muchos tribunales han sido reacios a aceptar este tipo de pruebas y, en cualquier caso, si bien se aceptan no suelen ser concluyentes para determinar la distintividad adquirida por el uso, no es menos cierto que cada vez existe más conciencia de que se trata de una poderosa herramienta, puesto que utilizada de la forma correcta, permite obtener de manera directa la percepción del consumidor en relación a un signo, ya que a través de una encuesta puede preguntarse directamente si asocia un determinado signo carente de distintividad *ab initio* con un determinado origen empresarial (AZZOPARDI, 2018).

Por lo que respecta a la jurisprudencia comunitaria, de nuevo las Directrices de la EUIPO establecen algunos de los criterios adoptados y reiterados por los Tribunales de Justicia, pudiendo resumirse de la siguiente manera:

- Se trata de herramientas muy útiles para obtener la percepción real de los consumidores, pero deben realizarse debidamente.
- Algunos de los errores más comunes a la hora de elaborar una encuesta son los siguientes: establecer preguntas que sugieran una determinada respuesta, muestras poco representativas o modificación indebida de las contestaciones.

- Este tipo de pruebas no pueden constituir el único elemento probatorio para demostrar la distintividad adquirida por el uso. Es decir, en cualquier caso, deben complementarse con otras pruebas.

En conclusión, parece bastante claro que la presentación de encuestas o sondeos de opinión, confeccionados de forma correcta y realizados a los consumidores adecuados, pueden constituir un elemento de prueba fundamental para demostrar que un signo ha adquirido distintividad mediante el uso que se ha hecho del mismo, siempre que el interesado pueda aportar otras pruebas complementarias que avalen tal uso. Ahora bien, no podemos obviar el hecho de que la realización de dichos estudios de mercado conlleva un coste generalmente elevado (tanto en tiempo como en dinero), por lo que resulta evidente que no todas las empresas interesadas en demostrar la distintividad adquirida de su marca podrán permitirse tal inversión (MURILLO 2015).

VII. LA APRECIACIÓN DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA EN LAS RESOLUCIONES DE LA EUIPO

Antes de adentrarnos en el análisis del contenido de algunas resoluciones de la EUIPO donde el solicitante haya reivindicado la distintividad sobrevenida del signo que desea registrar como marca, debemos hablar someramente de la manera en que debe hacerse tal reivindicación en el formulario de solicitud y de las opciones de las que dispone el solicitante en este sentido.

1. Aspectos formales del procedimiento

El REMUE, establece en su artículo 2.2 lo siguiente:

«En la solicitud se podrá incluir una reivindicación de que el signo ha adquirido carácter distintivo por el uso (...), así como una indicación de si esta reivindicación debe entenderse como principal o subsidiaria. Dicha reivindicación también podrá presentarse en el plazo estipulado en el artículo 42, apartado 2, segunda frase, del Reglamento (UE) 2017/1001»²¹.

²¹ Aunque este artículo expone que la reivindicación debe hacerse en el momento de la solicitud, en las Directrices de la EUIPO se indica claramente que ambos tipos de reivindicación (principal y subsidiaria) podrán presentarse bien junto a la solicitud, bien con posterioridad, en respuesta a la primera objeción del examinador.

Por lo que respecta a la indicación del tipo de reivindicación, esto es, principal o subsidiaria, se trata de una modificación introducida con la entrada en vigor del Reglamento actual (1 de octubre de 2017), pues pese a que la distintividad adquirida por el uso ya estaba regulada en el anterior Reglamento éste no contemplaba esta doble distinción.

La distintividad adquirida como reivindicación principal implica, a nivel práctico, tener que aportar las pruebas de uso pertinentes en el momento de la solicitud, aunque el solicitante puede optar por no incluirlas en el formulario y esperarse a aportarlas en contestación a la objeción formal del examinador (tal como establece el mencionado artículo 2 del REMUE en alusión al artículo 42.2 del RMUE). Así, frente a este tipo de reivindicación la EUIPO deberá tomar una única decisión en relación al carácter distintivo intrínseco del signo. Es decir, primero llevará a cabo el examen ordinario, para determinar si el signo posee este carácter distintivo originario y, si no lo tuviera, entonces analizará las pruebas aportadas para determinar si el signo posee carácter distintivo adquirido por el uso. Por lo tanto, la petición de distintividad adquirida se examinará conjuntamente con la solicitud, en caso de concluir el examinador que el signo carece de carácter distintivo inherente.

Por otra parte, la distintividad adquirida como reivindicación subsidiaria permite al solicitante esperar a que la EUIPO emita una resolución denegatoria definitiva por incurrir el signo en una prohibición absoluta de registro de los apartados b), c) o d) del artículo 7 RMUE para presentar las pruebas acreditativas de la distintividad adquirida. De esta manera, la EUIPO emitirá dos resoluciones separadas, una en relación al carácter distintivo intrínseco del signo, y otra en un momento posterior en relación a la reivindicación del carácter distintivo adquirido por el uso, solo cuando la resolución de falta de carácter distintivo intrínseco sea definitiva²².

Esta novedad introducida por el RMUE permite al solicitante, en caso de optar por la reivindicación subsidiaria, gozar de más tiempo para preparar las exigentes pruebas de uso que deben acreditar la distintividad sobrevenida. Además, también se

²² Las características expuestas de ambos tipos de reivindicación han sido obtenidas tanto de las Directrices de la EUIPO relativas a la distintividad adquirida por el uso, como de las explicaciones insertadas dentro del propio formulario de solicitud de marca.

trata de una opción muy interesante cuando el solicitante considera que el signo que pretende registrar tiene posibilidades de ser considerado distintivo (pero está realmente interesado en obtener el registro y por ello reivindica de forma subsidiaria la distintividad adquirida). Si la EUIPO entonces así lo considera durante su examen, el solicitante habrá ahorrado un tiempo y dinero considerable cuya inversión de nada hubiese servido al considerarse que el signo tiene distintividad por sí mismo. En caso contrario, dispondrá de más tiempo para preparar todas las pruebas²³.

Finalmente y como colofón a este apartado más procedimental, debe tenerse presente que, si el solicitante desea alegar en su solicitud una distintividad adquirida por el uso, deberá instar su solicitud de marca a través del formulario avanzado en línea, no siendo posible la tramitación acelerada mediante el procedimiento *Fast Track* al no cumplirse con las condiciones que este procedimiento exige para poder acogerse²⁴.

Una vez dentro del formulario avanzado y después de incluir los datos básicos como el titular o la denominación que se desea registrar, nos encontramos con el apartado «deseo reivindicar», en el cual, tras las opciones de reivindicar prioridad, antigüedad, exposición y transformación de un Registro Internacional, tenemos la opción de marcar la opción «el signo ha adquirido carácter distintivo a través del uso», y seguidamente podemos escoger entre «principal» o «subsidiaria». La última de las opciones que nos permite el formulario es la de anexas contenido, por lo que será en este apartado donde incluiremos todas las pruebas en caso de haber marcado la opción «principal», aunque recordemos que también es posible hacerlo en el momento en que la EUIPO nos envíe la objeción al respecto.

²³ Según las Directrices, «una vez que la resolución parcial sea definitiva, el examinador retomará el procedimiento de examen en relación con la reivindicación del carácter distintivo adquirido por el uso, especificando el plazo para presentar las pruebas correspondientes que justifiquen tal reivindicación y haciendo referencia a las conclusiones definitivas sobre la falta de carácter distintivo intrínseco (respecto del público, el territorio y los productos y servicios)».

²⁴ La página web de la EUIPO recoge un completo apartado donde se establecen de forma detallada las condiciones que debe cumplir una solicitud para poder presentarse mediante *Fast Track*. Así, si bien en dicho listado de condiciones no se especifica que la reivindicación de distintividad adquirida impida *per se* la tramitación de este modo, sí que la EUIPO dispone en un párrafo anterior que si la marca no es lo suficientemente distintiva pueden no cumplirse en general las condiciones para someterse al *Fast Track*, por lo que de este párrafo sí puede desprenderse la afirmación realizada. Además, solo hace falta iniciar una solicitud de marca mediante este procedimiento para percatarse de que no se permite en ningún momento del procedimiento reivindicar esta posibilidad.

2. Análisis de procedimientos ante la EUIPO

El objetivo de este apartado es analizar diversos aspectos de la tramitación de solicitudes de marca ante la EUIPO en la cual el solicitante ha reivindicado en la solicitud distintividad adquirida por el uso. Por razones de tiempo y espacio no será posible analizar una muestra grande ni estudiar al detalle cada una de los procedimientos, aunque el objetivo principal no es conocer qué criterios sigue la EUIPO a través del estudio de una muestra representativa, sino analizar algún procedimiento que reúna las características que nos interesan para analizar en ese caso concreto cómo ha actuado el solicitante (por ejemplo, que pruebas ha presentado) y cuál ha sido la respuesta de la EUIPO ante la reivindicación de distintividad adquirida, para tener la ocasión de observar casos reales y ver si sus detalles se adecuan a la parte teórica que hemos ido exponiendo a lo largo de este trabajo.

Así, analizaremos la tramitación de seis solicitudes de marca en las cuales consta una reivindicación de distintividad adquirida por el uso (tanto en la solicitud como en respuesta a la primera objeción formal). En tres de ellas tal reivindicación fue aceptada (y por lo tanto la marca concedida) y en las otras tres no.

Por lo que respecta a la metodología para escoger los procedimientos, hemos utilizado los siguientes parámetros a través del *e-Search*: estado de la marca (registrada y solicitud desestimada), adquisición de carácter distintivo (sí) y fecha de presentación (del 1/10/2017 a la actualidad). Este último filtro se ha incluido para obtener una menor cantidad de resultados y para poder analizar casos donde el solicitante puede escoger entre reivindicación principal o subsidiaria. Finalmente, de entre los resultados obtenidos se han escogido aquellos casos cuya lengua principal fuera el español o el inglés y, de entre estos, aquellos cuya documentación accesible nos ha permitido realizar el análisis deseado.

A continuación, expondremos nuestro análisis de cada uno de los casos indicando como referencia el número y nombre de la marca en cuestión.

2.1 Casos estimatorios

Marca de la Unión Europea No. 17582263 BODYCLOCK

En el presente caso la reivindicación de distintividad adquirida por el uso es subsidiaria y fue solicitada en respuesta a la primera objeción del examinador, mediante

la cual denegaba provisionalmente la solicitud por ser el signo descriptivo de los productos solicitados.

El solicitante alega que el signo ha adquirido distintividad por el uso efectivo que se ha realizado del mismo durante 15 años en el conjunto de la Unión Europea. Para demostrarlo, aporta un documento comprendido por 236 páginas en el que se incluyen, cada uno con su fecha, artículos publicitarios diversos, menciones en medios de comunicación, reseñas de producto, folletos e instrucciones de uso del producto en inglés, alemán, sueco y ruso.

En la comunicación de la EUIPO relativa a la aceptación de esta distintividad adquirida por el uso, el examinador indica en primer lugar que la distintividad adquirida debía probarse, al menos, en aquellos estados miembros donde el inglés fuera la lengua oficial, al considerarse la marca descriptiva para los consumidores de habla inglesa. Así, el examinador considera que dicha distintividad adquirida queda suficientemente demostrada gracias al volumen y variedad de documentación presentada, el periodo de tiempo de la misma y los territorios implicados.

Vemos por tanto en este caso como el examinador ha considerado suficiente para demostrar la distintividad sobrevenida que haya podido demostrarse un uso duradero y efectivo en los territorios donde la marca pudiera considerarse descriptiva, no habiendo sido necesaria la presentación de estudios de mercado o similares ni documentación directamente relacionada con las ventas, como por ejemplo facturas.

Marca de la Unión Europea No. 17514712 FOREIGN AFFAIRS

En este segundo supuesto, la reivindicación de distintividad adquirida también se realiza en la contestación a la primera objeción del examinador por descriptividad de la marca, aunque en este caso la reivindicación es de tipo principal, es decir, en su escrito de contestación al suspenso el solicitante no defiende la distintividad de la marca y solicita que de forma principal la EUIPO se pronuncie sobre la distintividad adquirida por el uso de la misma.

Las pruebas aportadas para demostrar tal reivindicación están constituidas por tres declaraciones testificales de personas relevantes en relación a la revista que da nombre a la marca solicitada. En una de las declaraciones se aportan las siguientes pruebas documentales para demostrar el uso efectivo de la marca: historia de la misma,

con inicios en 1922, lo que pretende demostrar la longevidad del uso de la marca; apariciones de personajes notables en la revista desde 1950; portadas con asuntos relevantes de ámbito europeo; listado de colaboradores de toda la Unión Europea; número de suscriptores individuales e institucionales; listado de distribuidores minoristas de la revista; artículos sobre la organización de distintos eventos y conferencias; datos sobre el tráfico en la página web y en la aplicación móvil; datos relativos a facturación (sin aportar documentación probatoria en este sentido); y, finalmente, también alega la declarante que la inversión en publicidad es mínima precisamente por el hecho de que la marca es conocida alrededor del mundo y no necesita publicitarse. Las otras dos declaraciones se limitan a identificarse y alabar la actividad de la revista, alegando que gracias a la misma el público de alrededor del mismo es perfectamente capaz de identificar la marca en cuestión con la revista, es decir, con su origen empresarial.

Una vez aportada toda la documentación mencionada, la EUIPO emite una nueva resolución denegando de nuevo la solicitud, desestimando así la reivindicación de distintividad adquirida por el uso. En este segundo escrito de denegación, la examinadora indica en primer lugar que el uso debía quedar acreditado en toda la Unión Europea al considerar que el público relevante es aquel formado por consumidores y profesionales de los sectores económicos y de política exterior, siendo la lengua vehicular de los mismos el inglés en el conjunto del territorio. También matiza que, al ser la marca totalmente descriptiva, la demostración del uso debe ser sustancial. En cuanto a las pruebas aportadas, entiende que no son suficientes para acreditar la distintividad adquirida por el uso por los siguientes motivos: no se desglosan las cifras relativas a la facturación por territorios ni por años; el número de suscriptores institucionales se considera bajo y tampoco se indica el país de procedencia de los mismos; no se indican cifras de venta de los vendedores minoristas; la mayoría del tráfico en la página web proviene tan solo de dos países miembros; no se indica la cuota de mercado. Además, la examinadora prosigue afirmando que un número de ventas elevado, un tráfico importante en la página web y la organización de multitud de eventos y conferencias no constituyen pruebas por sí solas que puedan acreditar esta distintividad adquirida, pues falta evidencia sobre la real percepción de la marca por

parte del público relevante. Finalmente, la examinadora también indica que las dos declaraciones en las cuales tan solo se alaba la actividad de la marca, sin aportar ningún tipo de prueba, deben ser tenidas en cuenta con cautela, pues se trata de meras opiniones y declaraciones insustanciales.

Ante tal denegación definitiva, el solicitante presenta un recurso de alzada ante la Sala de Recursos de la EUIPO, rebatiendo los diversos argumentos esgrimidos por la examinadora y aportando pruebas adicionales relativas a cifras de ventas desglosadas.

Finalmente, la Sala de Recursos de la EUIPO estima parcialmente el recurso interpuesto por el solicitante y declara que la marca ha adquirido distintividad por el uso, pero solo para una parte de los productos. Así, considera que realmente las pruebas aportadas sí que demuestran un uso intenso y prolongado en el tiempo de la marca en relación a esos productos, para el conjunto del territorio de la Unión Europea, lo cual ha conllevado que el público relevante no asocie el término FOREIGN AFFAIRS a su significado como tal, sino que piense de inmediato en la revista en cuestión, identificado por tanto un origen empresarial determinado.

Marca de la Unión Europea No. 17910496 QUANTIFY

En este tercer caso nos encontramos, de nuevo, con una reivindicación subsidiaria solicitada en la contestación a la denegación del examinador por descriptividad de la marca solicitada.

El solicitante presenta 153 páginas de pruebas, sustentadas todas ellas en una declaración testifical del director de la compañía. En dicho documento se presentan las siguientes evidencias: distintos artículos de prensa y publicitarios sobre la marca; datos relativos a la página web y presencia en distintas redes sociales; opiniones reales de clientes obtenidas previamente a la preparación de esta prueba; gasto en publicidad en revistas especializadas; facturas de 2015 a 2018 relativas a seis países miembros; listados de clientes y comunicaciones con distintos consumidores.

El examinador considera que se ha conseguido demostrar un uso extensivo de la marca en toda la Unión Europea desde 2009 y que, por tanto, el público destinatario, que en este caso es reducido por especializado, y por lo tanto más atento, ha conseguido identificar esta marca con su origen empresarial, gracias el uso prolongado de la misma.

Nos encontramos así con un caso similar al primero comentado (a diferencia de la aportación de facturas), pues sin necesidad de aportar encuestas o estudios de mercado el examinador ha entendido que la distintividad se ha adquirido por el uso fundamentalmente gracias a la presentación de diversas pruebas de uso respecto la marca en el conjunto del territorio y durante un largo periodo de tiempo.

2.2 Casos denegatorios

Para analizar estos supuestos, hemos analizado simplemente la resolución denegatoria de la EUIPO, pues al no llegar a publicarse la marca la correspondencia entre el solicitante y la Oficina no es pública, por lo que no hemos tenido acceso ni al formulario de solicitud ni a las pruebas presentadas en sí mismas.

Solicitud de marca de la Unión Europea No. 17964208 Bio Sabor Tropical

En el presente caso, se desprende de la resolución denegatoria definitiva que el solicitante no reivindicó la distintividad adquirida en el momento de la solicitud, sino que lo hizo de manera principal en contestación a la primera objeción de la EUIPO²⁵, en la cual ésta argumentaba la descriptividad de la marca solicitada.

Las pruebas aportadas por el solicitante son las siguientes: siete artículos de prensa relativos a ferias, coloquios y premios; imágenes de los productos y envases; fotografías de publicidad en eventos deportivos; imagen del stand de la marca en una feria; información relativa a la participación de la marca en la actividad de una determinada fundación.

El examinador consideró en este caso que las pruebas aportadas eran insuficientes para demostrar una distintividad adquirida por el uso, esgrimiendo los siguientes motivos: la mayoría de pruebas hacen referencia a la empresa y no a la marca en sí misma; las pruebas que están fechadas muestran una extensión del uso muy breve (3 años); no se consigue probar la intensidad, la extensión geográfica ni la duración del uso (en la mayor parte de las pruebas); tampoco consigue demostrarse la importancia de las inversiones realizadas para promocionar la marca. En conclusión, el examinador

²⁵ Nos ha llamado la atención que el examinador indique que se trata de una reivindicación principal cuando, de ser así, el solicitante no hubiese rebatido los argumentos relativos a la descriptividad del signo, sino que simplemente se hubiese limitado a aportar las pruebas de la distintividad adquirida por el uso. No podemos saber si se trata de un simple error por parte del examinador y realmente la reivindicación era subsidiaria, o la reivindicación realmente era principal y aun así el solicitante quiso rebatir los argumentos relativos a la descriptividad.

considera que las pruebas aportadas demuestran que la marca se ha utilizado y que está activa, pero de ninguna manera dan información sobre el reconocimiento del signo por parte de los consumidores.

Nos hemos encontrado así con un caso en el cual el examinador ha considerado insuficientes las pruebas para demostrar la distintividad adquirida por el uso, haciendo además referencia expresa para fundamentar la denegación en el hecho de que no se han aportado encuestas que indiquen el grado de conocimiento del signo solicitado por los consumidores.

Solicitud de la marca de la Unión Europea No. 18054718 LA ANDALUZA

Este segundo caso analizado parte de la misma premisa que el anterior: la Oficina emite un suspenso por descriptividad (en concreto, por indicación de la procedencia geográfica) y el solicitante, en contestación, emite sus alegaciones en defensa de su solicitud y reivindica, de forma directa, la distintividad adquirida por el uso²⁶.

Las pruebas que aporta el solicitante son las siguientes: artículo de 2008 en una página web del sector; reseña en un foro relativo a marcas renombradas en 2014, en el cual se explica que la empresa titular de la solicitud de marca es líder en España; catálogo de productos donde aparecen todas las marcas; artículos de prensa y noticias en televisión, la mayoría relativos a la seguridad a nivel de salud que aporta la marca en cuestión; 135 facturas de dos años correlativas destinadas todas ellas a un solo cliente; facturas de dos años correlativas con un supermercado y relativas a diversas provincias de España; captura de pantalla de la base de datos TMView donde aparecen todos los derechos marcarios desde 1940 de la misma marca en España.

El examinador expuso en primer lugar que la distintividad adquirida debía demostrarse en los territorios miembros cuya lengua oficial fuera el español. Así, si bien todas las pruebas aportadas son relativas a España, la Oficina consideró que no eran suficientes para demostrar una distintividad adquirida por el uso efectivamente probado. Es decir, el solicitante logra demostrar que la marca ha sido usada, pero este uso no ha sido suficiente para lograr el objetivo perseguido. En primer lugar, los artículos

²⁶ Se vuelve a repetir de forma exacta el tipo de reivindicación (directa) y el tipo de respuesta (primero se rebaten los argumentos y después se solicita que se tenga en cuenta, de forma subsidiaria, que la marca ha adquirido carácter distintivo por el uso).

de prensa y de televisión tan solo tienen un objetivo comercial e informativo, sin aportar información relevante sobre la exposición real de la marca y la opinión de los consumidores. En segundo lugar, si bien las facturas constituyen una prueba que suele tenerse en cuenta en este tipo de procedimientos, las aportadas en este caso van dirigidas solamente a dos clientes, por lo que éstas no tienen capacidad para demostrar por sí solas que el público relevante realmente conoce la marca y la asocia a un determinado origen empresarial. Finalmente, el examinador apunta que, además, todas las pruebas presentadas hacen referencia a uno de los productos solicitados, por lo que, en cualquier caso, en el supuesto de haberse estimado la reivindicación, tan solo hubiese sido posible respecto de este producto.

Finalmente, el examinador recuerda la diferencia entre las pruebas directas y las pruebas secundarias. Las primeras son aquellas que pueden por sí solas demostrar una distintividad adquirida por el uso gracias a su fuerza probatoria, como las encuestas o los Certificados de Cámaras de Comercio. Las segundas, en cambio, son meramente indicativas del reconocimiento de la marca en el mercado, y pueden servir para sustentar las pruebas directas. En este caso, todas las pruebas aportadas se consideran secundarias, por lo que por sí solas no son suficientes para demostrar la distintividad adquirida por el uso.

Solicitud de la marca de la Unión Europea No. 16972697 The CMO Survey

En este tercer caso, el solicitante no defendió su marca ante la objeción por descriptividad de la Oficina y directamente reivindicó, de forma principal, la distintividad adquirida por el uso de la misma.

Las pruebas aportadas están incluidas en una Declaración emitida por una de las «fundadoras» de la marca. En esta declaración se incluye la siguiente evidencia: detalles de la página web; datos sobre todos los miembros destacables que participan en el proyecto que da nombre a la marca; artículos e informes sobre la marca en páginas web especializadas, blogs, etc.; presencia en distintas redes sociales; citas que se han hecho de la marca en diversos artículos; relación de actividades universitarias y profesionales en donde se hace mención a la marca.

Ante tales pruebas, la examinadora entiende que el grosso de la documentación, esto es, los artículos, las citas y la presencia en distintas actividades, no prueba ningún

uso de la marca en relación con los servicios para los cuales ésta ha sido solicitada. Además, tampoco se aportan pruebas relativas a volumen de ventas, inversión en marketing o cuota de mercado. Tampoco se detalla en ningún caso cómo de intenso el uso a nivel temporal ni geográfico en los principales países de habla inglesa.

2.3 Breves conclusiones de este apartado

Pese a que nos referiremos de forma algo más extensa a este apartado en las conclusiones finales de este trabajo, consideramos acertado mostrar aquí nuestra opinión general después de haber analizado los casos expuestos.

Así, si bien es difícil extraer conclusiones generalizadas de tan solo seis casos, sí hemos podido observar cómo la decisión está basada en el criterio del examinador que, aunque evidentemente se basa en criterios establecidos y desarrollados jurisprudencialmente (de hecho, en la mayoría de resoluciones vistas se citan las mismas sentencias y se mencionan los mismos párrafos de las mismas), termina decidiendo según su opinión, la cual dista en algunos supuestos de la opinión del examinador en otros casos. Hemos visto por ejemplo como uno de los examinadores aceptaba la distintividad adquirida por el uso pese a que las pruebas aportadas eran similares a las aportadas en otro caso denegatorio, y también como el titular de FOREIGN AFFAIRS tuvo que acudir a recurso después de haber aportado una cantidad sustancial de pruebas, que sí que fueron aceptadas en sede de recurso.

Finalmente, y para concluir con esta parte del trabajo, quisiéramos arrojar algunos datos numéricos para mostrar la incidencia de este fenómeno en las solicitudes de marcas de la Unión Europea. Para ello, hemos seleccionado todas aquellas solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 2000, saliendo un total de 1.670.713 solicitudes. De éstas, 1.000 exactas aparecen al marcar el filtro de «adquisición de carácter distintivo», por lo que podemos deducir que en los últimos 20 años 1.000 solicitantes han intentado acreditar que su marca ha adquirido carácter distintivo por el uso²⁷. Finalmente, de estas 1.000 solicitudes la mayoría (805 casos) aparecen como

²⁷ En este punto no podemos saber, no obstante, si dicha reivindicación consta en la solicitud o en sede de nulidad, pues tendríamos que entrar a analizarlo caso por caso.

concedidas, aunque no podemos garantizar que en todas ellas se haya apreciado la distintividad adquirida por el uso²⁸.

VIII. BREVE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA

En el presente apartado comentaremos, siguiendo la misma estructura que respecto las resoluciones de la EUIPO, algunas sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, TGUE) relativas a recursos presentados contra una resolución denegatoria respecto la distintividad adquirida por el uso de la Sala de Recursos de la EUIPO.

STGUE, en el asunto T-25/11

En este asunto del año 2013, el Tribunal analiza de nuevo las pruebas aportadas durante el procedimiento de solicitud de marca ante la EUIPO por el solicitante para demostrar la adquisición sobrevenida de carácter distintivo de su marca tridimensional como consecuencia del uso de la misma. Las pruebas aportadas incluyen facturas, gasto en publicidad, presencia en revistas, ejemplos de apercebimientos a terceros por supuesta infracción de derechos de propiedad industrial, diversas declaraciones de asociaciones del sector certificando la distintividad de la marca y también un estudio de mercado, aportando a sí mismo copia de la página web de la empresa realizadora del mismo, para avalar el reconocimiento de la misma.

El Tribunal termina desestimando el recurso al estar de acuerdo con los argumentos de la Sala de Recursos de la EUIPO. A grandes rasgos y sin entrar a analizar cada uno de los argumentos esgrimidos, el Tribunal indica que el uso no ha podido ser probado en el conjunto del territorio de la Unión, siendo este el motivo principal que engloba los demás y que lleva a desestimar el recurso. Así, se considera que el estudio de mercado aportado incluye un escaso número de profesionales y que resulta imposible apreciar la representatividad de la muestra, no pudiendo deducirse por tanto que el consumidor medio de todos los territorios de la Unión Europea asocie la marca tridimensional con su origen empresarial. Recuerda el Tribunal, además, que las pruebas

²⁸ Podrían darse algunos de los siguientes supuestos: que el examinador considerase la marca distintiva antes de entrar a analizar el carácter distintivo adquirido o que el solicitante limitara la solicitud dejando aquellos productos o servicios que sí eran distintivos.

como facturas o el gasto en publicidad deben considerarse pruebas secundarias que solamente servirán para corroborar aquellas pruebas directas, como las declaraciones de asociaciones de profesionales y los estudios de mercado. En este caso, como éstas, pese a haberse aportado, no han sido suficientes para lograr el objetivo (porque se refieren a escasos territorios), el resto de pruebas consideradas secundarias pierden valor y consecuentemente no se van a tener en cuenta.

STGUE, en el asunto T-72/11

Esta sentencia recoge el caso de la denominación «espetec» y el interés de una de las empresas de embutidos más conocidas de España en registrarlo alegando que el público asocia dicha palabra a este origen empresarial, habiendo adquirido por lo tanto dicho signo una distintividad adquirida por el uso.

En este sentido, el Tribunal reafirma la decisión de la Sala de Recursos de la EUIPO y desestima la pretensión del solicitante. En este caso, lo que más nos interesa es la valoración que realiza el Tribunal de un estudio demoscópico presentado por el solicitante. De forma resumida, pues podríamos dedicar numerosas páginas a analizar este caso, el Tribunal determina que, en algunas partes de dicho estudio las preguntas a los consumidores fueron realizadas de una manera que podían inducir la respuesta de los mismos (cosa que como vimos está prohibida). Además, algunos de los resultados porcentuales que el solicitante defiende como esclarecedores de esta distintividad adquirida no muestran, según el Tribunal, dicha adquisición teniendo en cuenta las referencias numéricas establecidas en este sentido por la jurisprudencia (aunque no se indican sentencias concretas al respecto). Además, dicho estudio fue realizado después de la presentación de la marca y, según recuerda el Tribunal, las pruebas presentadas que sean posteriores a dicha fecha se podrán tener en cuenta, pero solo «si permiten extraer conclusiones sobre dicho uso tal como éste existía en esa fecha», lo cual en este caso no se demuestra.

Por lo tanto, nos encontramos con un supuesto en el que ha sido presentada una de las pruebas que se consideran directas, pero ésta no ha cumplido, a juicio de la EUIPO y del Tribunal, los criterios necesarios para poder ser aceptada.

SAP 721/2018

Finalmente, hemos querido analizar también una sentencia de ámbito español, en este caso de la Audiencia Provincial de Barcelona. En ella, se acciona la nulidad contra una marca ya registrada (alegando la descriptividad de la misma) y el titular se defiende de la misma alegando que la marca ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del intenso uso que se ha hecho de la misma durante 25 años.

En este caso, el juez estima que el titular ha logrado acreditar mediante la presentación de diversas pruebas que la marca ha adquirido distintividad sobrevenida. En concreto, se demuestra un uso intensivo y prolongado durante 25 años de la marca, tanto mediante tienda física como a través de Internet. Además, se aportan datos concretos sobre volumen neto de negocios, inversiones realizadas en publicidad, y también se incluyen diversas declaraciones juradas de clientes y colaboradores especializados del sector. Finalmente, también se aportan dos informes sobre la notoriedad de la marca, de los cuales se desprende no solo el carácter notorio de la misma sino también esta distintividad adquirida, pueda ambos muestran como una parte significativa del público relevante (aficionados y propietarios de bicicletas en un informe y profesionales del sector en el otro) asocia la marca con su origen empresarial.

Vemos por tanto a través de esta sentencia como los criterios seguidos por el juez español, al menos en este caso, se aproximan a los del Tribunal comunitario (de hecho, en esta sentencia se citan numerosas resoluciones del TJUE y del TGUE), aunque sí es cierto que, a diferencia de los anteriores casos comentados, en este supuesto sí que se admiten los estudios aportados. No obstante, no debemos olvidar que, en este caso, tan solo debía demostrarse la distintividad adquirida en el territorio español y, además, el juez determina que los estudios, junto al resto de pruebas secundarias, consiguen demostrar de forma suficiente que este fenómeno ha ocurrido.

IX. CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo hemos hablado sobre la marca como signo distintivo y, en concreto, nos hemos centrado en una de sus características definitorias: el carácter distintivo. Así, hemos introducido el fenómeno de la distintividad adquirida

por el uso, que no es más que la adquisición por parte de un signo de una distintividad que en su origen no poseía. Hemos podido comprobar cómo, a pesar de tratarse de un apartado concreto dentro de un artículo en la mayoría de legislaciones, existe bastante literatura al respecto, aunque en muchas ocasiones se trata de meras alusiones o breves explicaciones sobre el tema. También somos conscientes, no obstante, de que existen numerosos artículos doctrinales y académicos que tratan esta cuestión a los cuales no nos ha sido posible acceder.

También hemos podido comprobar que se trata de un supuesto contemplado en la mayoría de legislaciones modernas, aunque también hemos localizado casos, como el de México, en el que la inclusión de esta figura en la legislación marcaría ha sido muy reciente (y tardía, respecto la de otros países vecinos).

Por lo que respecta a la parte más práctica, hemos visto como tanto doctrinal como jurisprudencialmente se le otorga mucha importancia a las encuestas y estudios de opinión, entendidos en sentido amplio, como pruebas principales para demostrar la distintividad adquirida por el uso. Esto reviste de cierta lógica pues se trata, en últimas, de preguntar directamente al consumidor medio del producto o servicio si asocia la marca a su origen empresarial. Ahora bien, tal y como viene establecido en las Directrices de la EUIPO a las que hemos hecho alusión varias veces a lo largo de este trabajo, estas pruebas deben cumplir ciertos requisitos en cuanto a la forma de formulación de las preguntas, ámbito geográfico y momento de elaboración. Además, por muy principales que se consideren, es necesario aportar otras pruebas que sirvan para complementarlas. Hemos visto, no obstante, durante el estudio de casos reales, cómo en uno de los supuestos el examinador de la EUIPO aceptaba la distintividad adquirida sin que el solicitante hubiera aportado ninguna prueba como las mencionadas.

Otro aspecto que resaltamos en el momento de realizar la revisión doctrinal de la cuestión, fue el hecho de que no basta con demostrar un uso meramente publicitario o informativo de los productos o servicios que se comercializan con la marca en cuestión, sino que mediante la presentación de pruebas que muestran un uso de la marca (que sí que pueden ser relativas a publicidad o información facilitada) debe poder demostrarse que ésta ha adquirido carácter distintivo y que el consumidor ha logrado

desvincular el signo de su carácter genérico, descriptivo o habitual original para asociarlo a un determinado origen empresarial. Pues bien, este hecho ha podido verse a nivel práctico en las resoluciones analizadas, pues examinadores y tribunales dejan claro, al menos en nuestra pequeña muestra, que las pruebas deben demostrar de forma clara que el público relevante reconoce la marca y la asocia a un origen empresarial determinado, no siendo suficiente demostrar un uso extendido y un enorme gasto en publicidad. Debe, por tanto, poder demostrarse una relación de causalidad entre el uso efectivo de la marca y el carácter distintivo adquirido.

Otro aspecto que hemos podido apreciar en las distintas resoluciones y que ya habíamos visto en la parte más teórica, es que las pruebas deben poder demostrar esta adquisición de distintividad en aquellos territorios donde el signo estaba desprovisto *ab initio* de distintividad. Es decir, en el caso de una marca de la Unión Europea, si el signo tan solo se considera descriptivo para los consumidores de habla francesa, tan solo será necesario aportar pruebas relativas al uso en territorios donde se habla francés. Por este motivo consideramos que a nivel comunitario puede resultar algo más difícil demostrar la distintividad adquirida por el uso, sobre todo cuando el signo se compone de palabras en inglés, dado que las pruebas deberán demostrar el uso en numerosos países, y como hemos visto esto supone un problema a nivel práctico y el examinador lo suele tener en cuenta: es posible que logren aportarse multitud de pruebas que demuestren la relación de causalidad comentada en diversos países, pero si no ha sido posible demostrarlo respecto de los restantes, probablemente el examinador (o Tribunal) considerará que la adquisición de distintividad como consecuencia del uso no ha podido ser demostrada en el conjunto de territorios pertinentes. Finalmente, también hemos apreciado de las distintas resoluciones y sentencias que, en general, cuando la marca no es denominativa (por ejemplo, tridimensional), deberá presumirse que el signo está desprovisto de carácter distintivo en todo el conjunto de la Unión Europea, por lo que el uso deberá probarse en todo el territorio.

Por otra parte, también hemos podido apreciar cómo tanto examinadores como jueces mencionan siempre el mismo párrafo extraído de jurisprudencia anterior para exponer qué factores deben tenerse en cuenta en cada caso concreto para determinar

si un signo ha adquirido distintividad por el uso, y es el siguiente que ya ha sido mencionado en la parte teórica de este trabajo:

«la cuota de mercado que corresponde a la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca y la magnitud de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla. Son medios de prueba apropiados a este respecto, en particular, las declaraciones de las cámaras de comercio y de industria y otras asociaciones profesionales, así como los sondeos de opinión»

Consideramos, no obstante, que pese a que dicho párrafo es reiterado continuamente y sí es cierto que suelen presentarse este tipo de pruebas mencionadas, no deja de ser un conjunto de indicaciones algo difusas, pues no expone qué se considera uso intenso o durante cuánto tiempo debe haberse utilizado la marca para aceptar que se trata de una duración adecuada para demostrar la mencionada relación de causalidad entre uso y adquisición del carácter distintivo. Es decir, somos ampliamente conscientes de que, al no haber podido analizar una muestra representativa de resoluciones y sentencias, no podemos aventurarnos a concluir determinados puntos, pero sí que consideramos acertado afirmar que el examinador y, en última instancia, el tribunal o juez, tiene una amplia discrecionalidad para determinar si las pruebas aportadas son suficientes en este sentido. Evidentemente existen unos criterios de referencia que son tenidos en cuenta, como los referentes al párrafo expuesto, el alcance geográfico y, en general, un uso prolongado de la marca en el tiempo, pero también es cierto que hemos visto casos en los que el volumen de documentación probatoria es extenso y, pese a contener pruebas aceptables según jurisprudencia, éstas no han sido aceptadas, y también hemos visto casos donde las pruebas aportadas son menores en cuanto a cantidad y similares en cuanto a contenido y en ese caso sí que han sido aceptadas.

Por lo tanto, pese a que no es extraño pues lo mismo sucede al examinar una marca sin la pretensión que nos ocupa (un examinador puede considerarla descriptiva mientras que otro no, o en sede de recurso), debemos concluir que la apreciación de la distintividad adquirida por el uso se basa en unos criterios establecidos jurisprudencialmente pero que, en últimas, depende de la valoración del caso concreto que lleve a cabo el examinador.

A nivel procedimental, pese a que hemos analizado muy pocas resoluciones, sí que hemos podido apreciar que parece que los solicitantes optan por solicitar que se tenga en cuenta la distintividad adquirida por el uso en contestación a la primera objeción formal del examinador, y no en la solicitud. Entendemos que se trata de una forma de ganar tiempo para recopilar las pruebas y de testar al examinador para ver cuáles son los argumentos que esgrime en relación a la solicitud.

Finalmente, no podemos concluir sin indicar que este trabajo nunca ha tenido vocación de ser empírico, pues por tiempo y espacio no hubiese podido ser posible. El objetivo era realizar una aproximación teórica a este fenómeno y analizar de forma superficial casos reales para obtener algunos resultados empíricos. Así, si bien estamos satisfechos con el resultado, pues hemos podido analizar un supuesto legal que no es ampliamente conocido ni aplicado, consideramos que resultaría muy interesante realizar una investigación empírica a gran escala para analizar una muestra representativa tanto de resoluciones de la EUIPO como de sentencias para determinar, de esta manera, qué tipo de pruebas son generalmente aceptadas y qué criterios siguen los examinadores y tribunales, para ver realmente si puede existir un criterio base común o realmente no hay otra opción que analizar cada caso en particular.

Como colofón, no podemos dar por terminado este trabajo sin recordar que, a pesar de que hemos llenado páginas hablando de la distintividad adquirida por el uso, y de que es un fenómeno contemplado en la mayoría de legislaciones sobre marcas, no debemos olvidar que se trata de una excepción y no de una regla, pues las prohibiciones absolutas de registro encuentran su fundamento en una protección del interés general, por lo que éste no debe vulnerarse a no ser que realmente exista una causa que lo justifique, como sería que el signo que pretende registrarse ha adquirido distintividad como consecuencia del uso que se ha hecho del mismo y, por lo tanto, se le concede el «permiso» de acceder al registro.

X. BIBLIOGRAFÍA

ALEMÁN BADEL, MM. Las marcas y las patentes en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina. Director: José Manuel Otero Lastres. Universidad de Alcalá, Departamento de Ciencias Jurídicas, Madrid, 2013.

ALONSO ESPINOSA, FJ.; LÁZARO SÁNCHEZ, EJ. «El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre)». *Anales de Derecho* [online]. 2002, Vol. 20, núm. 1, p. 165-206. ISSN 1989-5992 Disponible en:

<https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/56851>

ALONSO ESPINOSA, FJ. «Las prohibiciones de registro en la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas». *Revista de Derecho Mercantil* [online]. 2002, núm. 245, pp. 1185-1231 ISSN 0210-0797. Disponible en:

<http://hdl.handle.net/10201/20413>

ARANA COURREJOLLES, MC. «La no distintividad marcaria». *Derecho & Sociedad* [online]. 2011, núm. 36, pp. 269-274. ISSN 2079-3634 Disponible en:

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13233>

AZZOPARDI, DA. «Disarray among the Circuits: When are Consumer Surveys Persuasive». *Iowa Law Review* [online]. 2018, vol. 104, núm.2 pp. 829-854. ISSN 0021-0552 Disponible en:

<https://ilr.law.uiowa.edu/print/volume-104-issue-2/disarray-among-the-circuits-when-are-consumer-surveys-persuasive/>

FERNANDEZ MASIÁ, E. «La protección internacional de las marcas notorias y renombradas». *Revista electrónica de estudios internacionales (REEI)* [online]. 2001, núm. 2, p. 10. ISSN 1697-5197. Disponible en:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=826761>

ESTEVE SANZ, M. «Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas». *La Ley mercantil* [online]. 2019, núm. 55, pp. ISSN 2341-4537 Disponible en:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6834294>

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, E. «Secondary meaning: la gran ausente en el derecho de marcas mexicano». *Mi Patente. Revista Digital sobre Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual*. 24 febrero 2016. Disponible en:

<https://www.mipatente.com/secondary-meaning-la-gran-ausente-en-el-derecho-de-marcas-mexicano/>

MURILLO CHÁVEZ, JA. «La Leyenda de La Distintividad Adquirida». *Revista Diálogo con la Jurisprudencia* [online]. 2015, núm. 206, pp. 2018-241. Disponible en: <https://www.scribd.com/document/290571410/La-Leyenda-de-La-Distintividad-Adquirida>

NÚÑEZ ROCHA, H. «La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales». *Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá de Henares)* [online]. 2009, núm. 2, pp. 551-570. ISSN 1888-3214 Disponible en:

<http://hdl.handle.net/10017/6455>

RIOFRIO MARTINEZ-VILLALBA, JC. «Teoría general de los signos distintivos». *Revista La Propiedad Inmaterial* [online] 2014, núm. 18, p. 191-219. ISSN 1657-1959. Disponible en:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5127486>

RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, C. *El carácter distintivo de las marcas*. 1ª ed. Madrid: Editorial Reus, 2008.

SÁNCHEZ JARABA, JR. «El proceso de elección del principal instrumento publicitario: la marca, límites legales», 93-145. En MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A. (dir.). *Marca y publicidad comercial: un enfoque interdisciplinar*. 1ª ed. Madrid: La ley. 2009.

SCHMITZ VACCARO, C. «Marcas comerciales: su operatividad con otros derechos intelectuales en el contexto de la innovación». *Revista La Propiedad Inmaterial* [online]. 2011, núm. 15, pp. 31-45. ISSN 1657-1959. Disponible en:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo;jsessionid=D229FDB5EBC50DCFE417B0FBD7630BAE.dialnet02?codigo=3785191>

SCHMITZ VACCARO, C. «Distintividad y uso de las marcas comerciales». *Revista chilena de derecho* [online]. 2012, vol. 39, núm. 1, pp. 9-31. ISSN 0718-3437. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372012000100002>

VARGAS-CHAVES, I; RODRÍGUEZ-RAMÍREZ, S. «La Caducidad por Vulgarización en la Marca y su Efecto Estabilizador en los Mercados». *Revista Panorama* [online]. 2013, vol. 7, núm. 13, pp. 127-137. ISSN: 1909-7433 Disponible en: <http://ssrn.com/abstract=2369869>

VILLAMIZAR VILLAR, SE. «Siete principios para un sistema objetivo de propiedad industrial». *Revista Estudios Socio-Jurídicos* [online]. 2008, Vol. 10, núm. 1, pp. 265-306 ISSN 0124-0579. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73310109>

1. Referencias normativas

Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 15 de abril de 1994. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/es/text/288515>

DECISIÓN 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Disponible en: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Diario Oficial de la Unión Europea de 23 de diciembre de 2015. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-82566>

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *Boletín Oficial del Estado*. 8 de diciembre de 2001, núm. 294, p. 32238. Disponible en:

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. *Boletín Oficial del Estado*. 12 de noviembre de 1988, núm. 272, p. 32238. Disponible en:

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-25939>

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. Diario Oficial de la Unión Europea de 11 de febrero de 1989. Disponible en:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0104&from=EN>

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. *Boletín Oficial del Estado*, 27 de diciembre de 2018, núm. 312. Disponible en:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17769

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. *Diario Oficial de la Unión Europea*, 16 de junio de 2017, núm. L 154/1. Disponible en:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=ES>

Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. *Diario Oficial de la Unión Europea*, 14 de enero de 1994, núm. L 011. Disponible en:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994R0040&from=ES>

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431. *Diario Oficial de la Unión Europea*, 24 de abril de 2018, núm. L 104/37. Disponible en:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&from=ES>

Trademark Act of 1946, as Amended Public Law 79-489, Chapter 540, Approved July 5, 1946; 60 Stat. 427. Disponible en:

https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf

2. Referencias jurisprudenciales

Sentencia de 12 de diciembre de 2019, asunto T-683/18, EU:T:2019:855

Sentencia de 14 de febrero de 2018, núm. 85/2018, ES:TS:2018:417

Sentencia de 6 de noviembre de 2018, núm. 721/2018, ES:APB:2018:10569

Sentencia de 29 de enero de 2013, asunto T-25/11, EU:T:2013:40

Sentencia de 13 de septiembre de 2012, asunto T-72/11, EU:T:2012:424

Sentencia de 7 de julio de 2005, asunto C-353/03, EU:C:2005:432

Sentencia de 4 de mayo de 1999, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230

3. Otras referencias

Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Parte B. Examen. Sección 4. Motivos de denegación absolutos. Capítulo 14 Carácter distintivo adquirido por el uso (artículo 7, apartado 3, del RMUE). Disponible en:

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803470/1792540/directrices-sobre-marcas/capitulo-14-caracter-distintivo-adquirido-por-el-uso--articulo-7--apartado-3--del-rmue->

Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas. Oficina Española de Patentes y Marcas. Servicio de Información. Enero de 2019. Disponible en:

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_solicitantes_marcas.pdf

