

**JORNADAS SOBRE LA REFORMA DE**  
**LA LEY DE MARCAS:**  
**CONCEPTO DE MARCA**

Beatriz Patiño Alves  
Abogada experta  
Propiedad Industrial  
Profª UCM

# SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

## DIRECTIVA COMUNITARIA 2015/UE/2436 DE MARCAS

(Art. 3 DCM)

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
- b) Ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.

## DIRECTIVA COMUNITARIA 2008/95/CE EN MATERIA DE MARCAS

(Art. 2 DCM)

Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos y los modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los producto o los servicios de una empresa de los de otras.

# MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE MARCAS (RDL 23/2018, DE 21 DE DICIEMBRE)

## Concepto de marca

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

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

# MARCA DENOMINATIVA

## TIPO DE REPRESENTACIÓN

### DEFINICIÓN

MARCA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PALABRAS, LETRAS, DIGITOS, OTROS CARACTERES ESTÁNDAR O UNA COMBINACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS.

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA REPRODUCCIÓN DEL SIGNO EN CARACTERES Y TIPOGRAFÍA ESTÁNDAR SIN ELEMENTOS GRÁFICOS NI COLORES

# MARCA DENOMINATIVA

PURIFICACION GARCIA



## DENOMINATIVAS – MARCA ESLOGAN

just do it.

galicia

¿Me guardas el secreto?

# MARCA FIGURATIVA

## DEFINICIÓN

MARCA EN LA QUE SE USAN  
CARACTERES, ESTILOS O  
TIPOGRAFÍAS NO  
ESTÁNDARES, O UN  
ELEMENTO GRÁFICO O  
COLOR, INCLUIDAS LAS  
MARCAS FORMADAS  
EXCLUSIVAMENTE POR  
ELEMENTOS FIGURATIVOS O  
POR UNA COMBINACIÓN DE  
ELEMENTOS DENOMINATIVOS  
Y FIGURATIVOS.

## TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE  
MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA  
REPRODUCCIÓN DEL SIGNO CUYO  
REGISTRO SE SOLICITA, EN LA QUE  
APAREZCAN TODOS SUS ELEMENTOS  
Y, EN SU CASO, SUS COLORES.

# MARCA FIGURATIVA

*Coca-Cola*

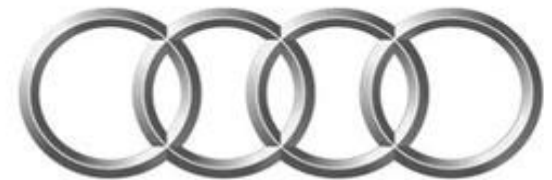
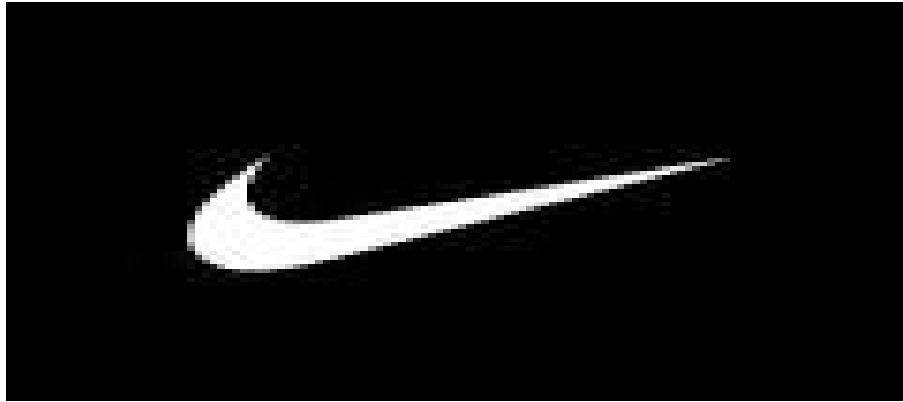
Google

**Gillette™**





# MARCAS FIGURATIVAS



# TIPOS DE MARCAS SEGÚN SU EXTRUCTURA: MARCA MIXTA



[www.nike.com](http://www.nike.com)



linea directa

# MARCAS TRIDIMENSIONALES

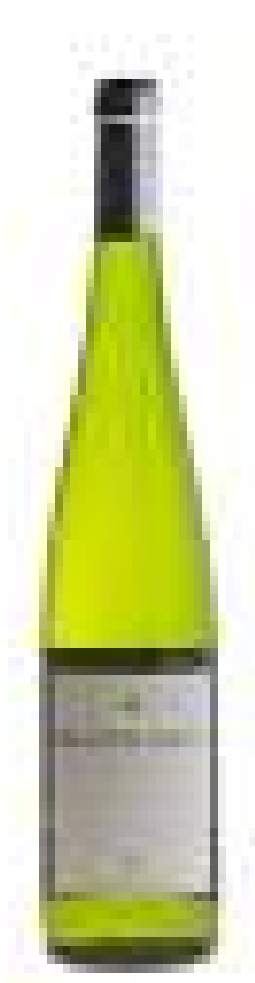
## DEFINICIÓN

MARCA FORMADA POR UNA FORMA TRIDIMENSIONAL O QUE INCLUYA DICHA FORMA, INCLUIDOS LOS ENVASES, ENVOLTORIOS, LA FORMA DEL PROPIO PRODUCTO O LA DE SU PRESENTACION.

## TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN BIEN DE UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FORMA, INCLUIDAS LAS IMÁGENES GENERADAS POR ORDENADOR, O BIEN DE UNA REPRODUCCIÓN FOTOGRAFICA. LA REPRODUCCIÓN GRÁFICA O FOTOGRAFICA PUEDE CONTENER DISTINTAS PERSPECTIVAS.

# FORMAS HABITUALES DE PRESENTACIÓN O ENVOLTORIO DE PRODUCTOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR MARCA TRIDIMENSIONAL



**FORMAS TRIDIMENSIONALES IMPOSIBILITADAS PARA SER MARCA**  
**POR SER UNA FORMA NECESARIA IMPUESTAS POR LA NATURALEZA DEL**  
**PROPIO PRODUCTO**



**FORMAS TRIDIMENSIONALES IMPOSIBILITADAS PARA SER MARCA**  
**POR SER UNA FORMA QUE PROPORCIONA UN VALOR SUSTANCIAL AL PRODUCTO**  
**LAS FORMAS ESTÉTICAMENTE NECESARIAS:**



**FORMAS TRIDIMENSIONALES IMPOSIBILITADAS PARA SER MARCA**  
**POR SER UNA FORMA QUE APORTA UNA VENTAJA TÉCNICA AL PRODUCTO:**  
**LOS MODELOS DE UTILIDAD**



FORMAS IMPUESTAS PARA OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO,  
CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO O PRACTICIDAD PARA SU UTILIZACIÓN QUE  
NO PODRÍAN CONSTITUIR UNA MARCA TRIDIMENSIONAL

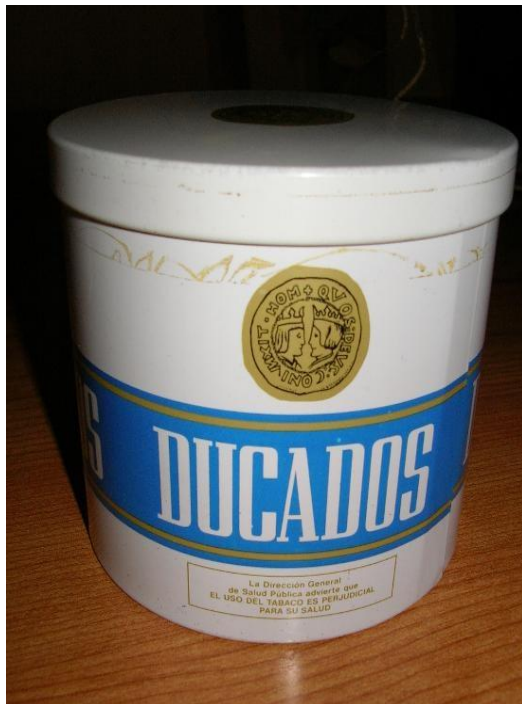




# MARCAS TRIDIMENSIONALES



# MARCAS TRIDIMENSIONALES



# CASO PHILIPS VS. REMINGTON

- **PHILIPS** REGISTRA UNA MARCA TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE EN UNA MAQUINILLA DE AFEITAR PROVISTA DE TRES CABEZAS ROTATORIAS DISPUESTAS EN FORMA DE TRIÁNGULO EQUILÁTERO.
- SOBRE LA BASE DE ESTA MARCA DEMANDA A **REMINGTON**, QUE RECONVIENE SOLICITANDO LA NULIDAD DE MARCA POR SER UNA FORMA QUE APORTA UNA VENTAJA TÉCNICA AL PRODUCTO.
- EL TJUE ANULÓ LA MARCA DE PHILIPS, Y MANIFESTÓ LO SIGUIENTE:
  - QUE LA FORMA DE UN PRODUCTO NO SE PUEDE REGISTRAR COMO MARCA SI SE ACREDITA QUE ÚNICAMENTE APORTA CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES QUE ATRIBUYEN UN RESULTADO TÉCNICO.



# CASO LEGO

## EL TJUE IMPIDE EL REGISTRO DE UNA MARCA TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE EN UNA PIEZA DE LEGO

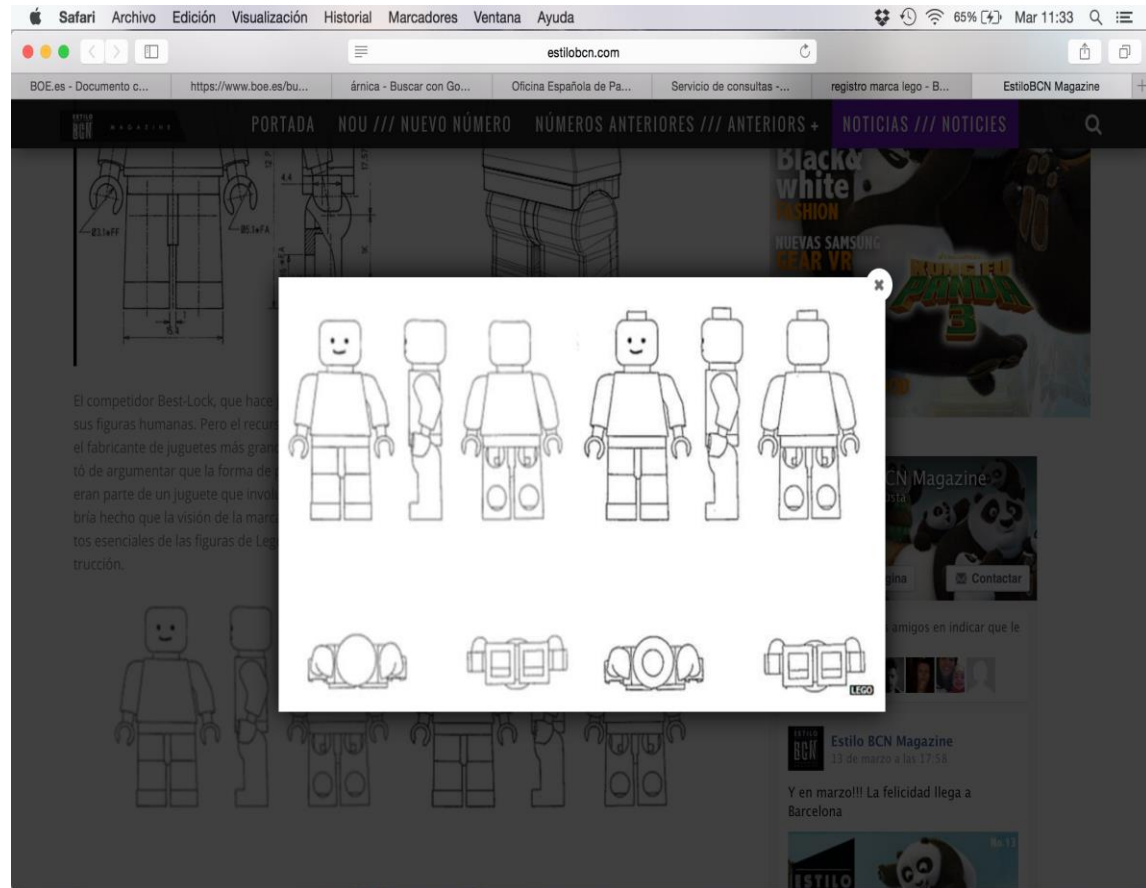
El Tribunal concluye que la marca solicitada, consistente en una representación de un bloque de juego Lego, está constituida exclusivamente por unas formas necesarias para obtener un resultado técnico -el acoplamiento de los bloques entre sí- y por tanto, no pueden ser registradas como marca. La resolución entiende que la forma del bloque que se pretendía registrar no hace sino expresar una función técnica, sin incluir ningún elemento que no sea esencialmente funcional.



# CASO LEGO

## EL TJUE CONCEDE EL REGISTRO DE UNA MARCA TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE EN UNA PIEZA DE LEGO

El Tribunal concluye que las características de la forma de las figuras controvertidas no son necesarias para la obtención de un resultado técnico.



# MARCAS DE POSICIÓN

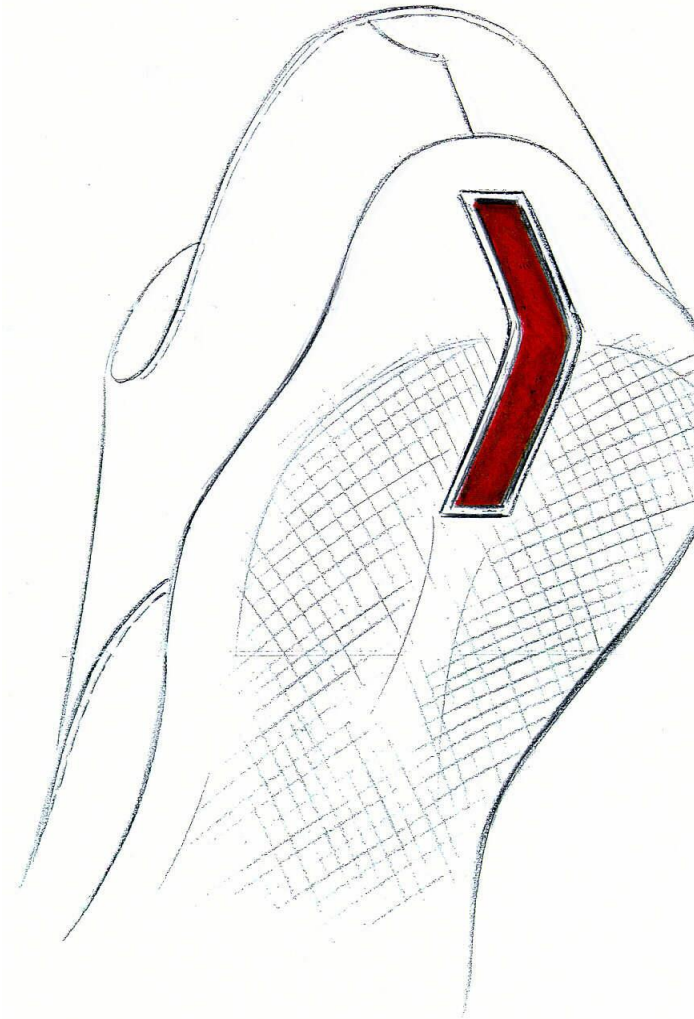
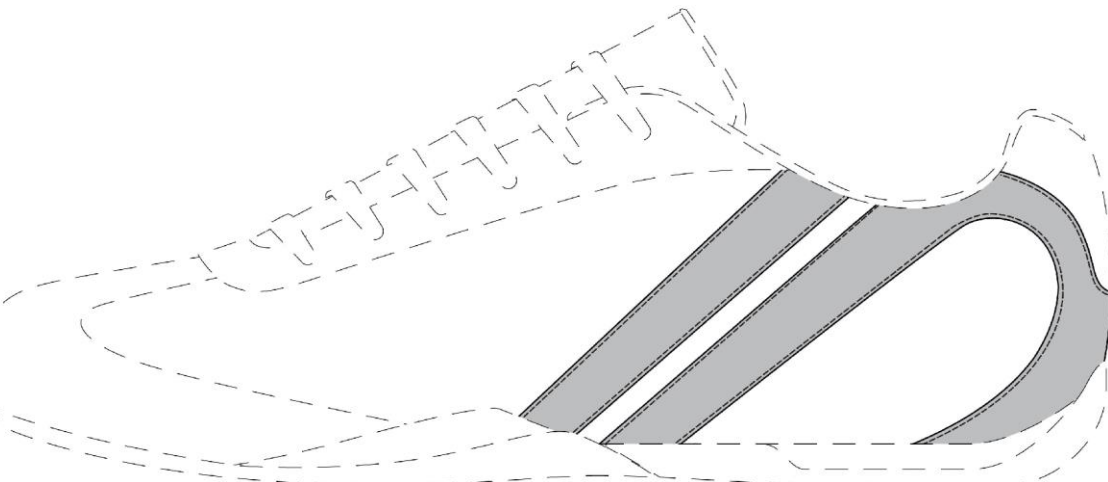
## DEFINICIÓN

MARCA QUE CONSISTE EN LA FORMA CONCRETA EN QUE EL SIGNO SE COLOCA O FIJA EN EL PRODUCTO.

## TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA REPRODUCCIÓN QUE IDENTIFIQUE APROPIADAMENTE LA POSICIÓN DEL SIGNO Y SU TAMAÑO O PROPORCIÓN RESPECTO A LOS PRODUCTOS CORRESPONDIENTES. LOS ELEMENTOS QUE NO FORMEN PARTE DEL OBJETO DEL REGISTRO DEBEN DESREIVINDICARSE DE FORMA VISUAL, PREFERENTEMENTE MEDIANTE LÍNEAS DISCONTÍNUAS. LA REPRESENTACIÓN PUEDA IR ACOMPAÑADA DE UNA DESCRIPCIÓN EN LA QUE SE DETALLE LA FORMA EN QUE EL SIGNO SE FIJA EN LOS PRODUCTOS.

**MARCA DE POSICIÓN-SIGNOS QUE CONSISTEN EN LA  
MANERA ESPECÍFICA EN QUE LA MARCA SE COLOCA  
EN UN PRODUCTO**



# MARCA DE PATRÓN

## DEFINICIÓN

MARCA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR UNA SERIE DE ELEMENTOS QUE SE REPITEN DE FORMA REGULAR.

## TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA REPRODUCCIÓN EN LA QUE APAREZCA EL PATRÓN DE REPETICIÓN. LA REPRESENTACIÓN PUEDE IR ACOMPAÑADA DE UNA DESCRIPCIÓN EN LA QUE SE DETALLE LA FORMA EN QUE SUS ELEMENTOS SE REPITEN DE FORMA REGULAR.



**MARCA PATRÓN-SIGNOS EXCLUSIVAMENTE**  
**CONSTITUIDOS POR UN CONJUNTO DE ELEMENTOS**  
**QUE SE REPITEN PERÍODICAMENTE**

**LOUIS VUITTON MALLETIER**



**BURBERRY LIMITED**



# MARCA DE COLOR

## DEFINICIÓN

MARCA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR (I) UN SOLO COLOR SIN CONTORNO; (II) UNA COMBINACIÓN DE COLORES SIN CONTORNOS

## TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE (I) UNA REPRODUCCIÓN DEL COLOR Y UNA INDICACIÓN DE DICHO COLOR HACIENDO REFERENCIA A UN CÓDIGO CROMÁTICO GENERALMENTE RECONOCIDO; (II) UNA REPRODUCCIÓN QUE MUESTRE LA DISPOSICIÓN SISTEMÁTICA DE LA COMBINACIÓN DE COLORES DE UNA MANERA UNIFORME Y PREDETERMINADA, Y UNA INDICACIÓN DE DICHS COLORES HACIENDO REFERENCIA A UN CÓDIGO CROMÁTICO GENERALMENTE RECONOCIDO. TAMBIÉN SE PUEDE ADJUNTAR UNA DESCRIPCIÓN QUE DETALLE LA DISPOSICIÓN SISTEMÁTICA DE LOS COLORES.

# **MARCA COLOR-COMPUESTAS EXCLUSIVAMENTE POR UN SOLO COLOR SIN CONTORNO O POR UNA COMBINACIÓN DE COLORES SIN CONTORNOS**

1.- DEBE CONSTITUIR UN **SIGNO**.

2.- DEBE SER **SUSCEPTIBLE DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA**, A TRAVÉS DE FIGURAS, LÍNEAS O CARACTERES, DE MANERA QUE PUEDA SER IDENTIFICADO CON EXACTITUD. POR EJEMPLO, A TRAVÉS DE UN CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN INTERNACIONALMENTE RECONOCIDO O PANTONE.

3.- **DEBE DISTINGUIR LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE UNA EMPRESA DE LOS DE OTRAS**. EL CARÁCTER DISTINTIVO DEBE SERLO EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PARA LOS QUE SE SOLICITA EL REGISTRO Y, POR OTRO LADO, EN RELACIÓN CON SU PERCEPCIÓN POR PARTE DEL CONSUMIDOR MEDIO DEL GRUPO AL QUE SE DIRIGE.

4.- **NECESARIAMENTE DEBE PROBARSE EL “SECONDARY MEANING”**, PUES SOLO EL USO INTENSO DEL COLOR COMO MARCA HARÁ QUE SEA PERCIBIDO MÁS QUE COMO UN ELEMENTO ORNAMENTAL O DECORATIVO, COMO UN ELEMENTO DIFERENCIADOR DEL ORIGEN EMPRESARIAL DEL PRODUCTO.

Milka



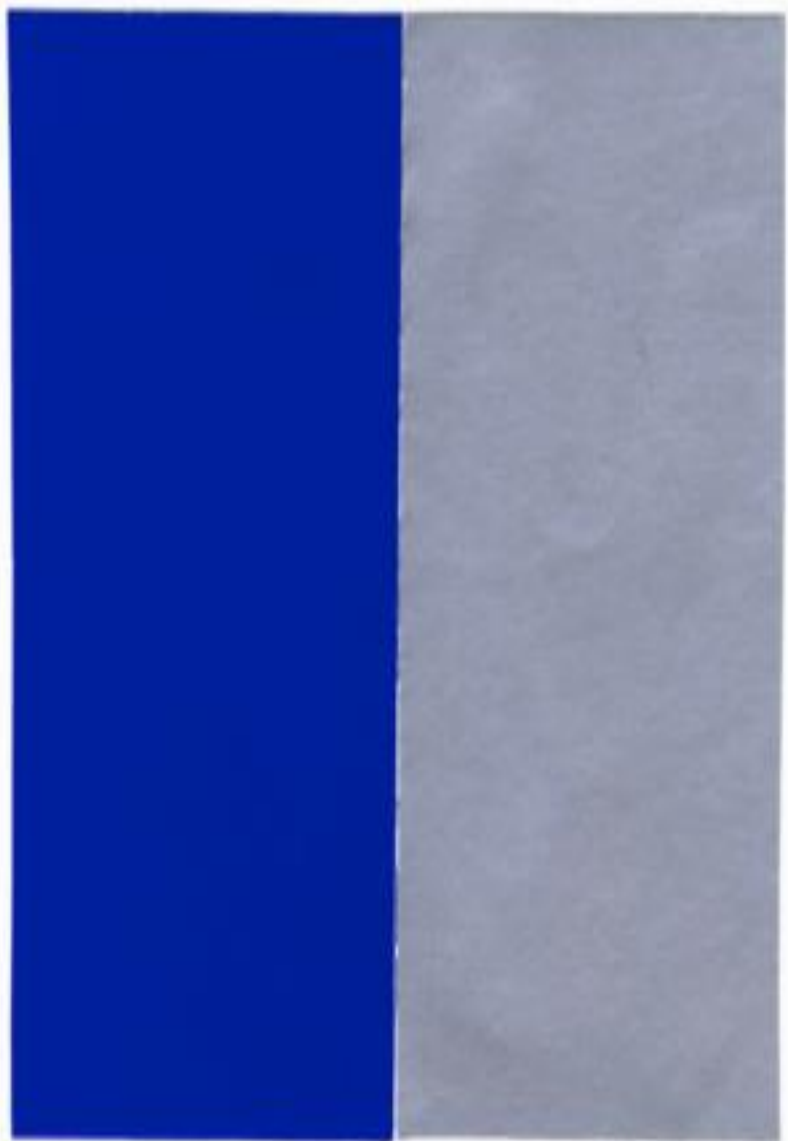
**PANTONE 3425 C**  
**#00704A**





**PANTONE**  
**280 C**









JOHN DEERE



# MARCAS SONORAS

## DEFINICIÓN

MARCA FORMADA  
EXCLUSIVAMENTE POR  
UN SONIDO O POR UNA  
COMBINACIÓN DE  
SONIDOS.

## TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE  
REPRESENTARSE MEDIANTE LA  
PRESENTACIÓN DE UN ARCHIVO  
DE AUDIO QUE CONTENGA UNA  
REPRODUCCIÓN DEL SONIDO O  
DE UNA REPRESENTACIÓN  
PRECISA DEL SONIDO MEDIANTE  
NOTAS MUSICALES.

ARCHIVO JPEG Y MP3

# MARCA SONORA-CONSTITUIDAS EXCLUSIVAMENTE POR UN SONIDO O COMBINACIÓN DE SONIDOS MEDIANTE PENTAGRAMA O ARCHIVO DE AUDIO

Existen algunos tipos de sonidos con escasas posibilidades de constituir una marca, entre otros, los siguientes

- Fragmentos musicales muy sencillos compuestos únicamente por una o dos notas.
- Sonidos de dominio público.
- Sonidos demasiado largos para llegar a ser identificativos o distintivos.
- Sonidos habitualmente asociados a productos o servicios específicos.

## FORMAS DE REPRESENTACIÓN



# MARCAS DE MOVIMIENTO

## DEFINICIÓN

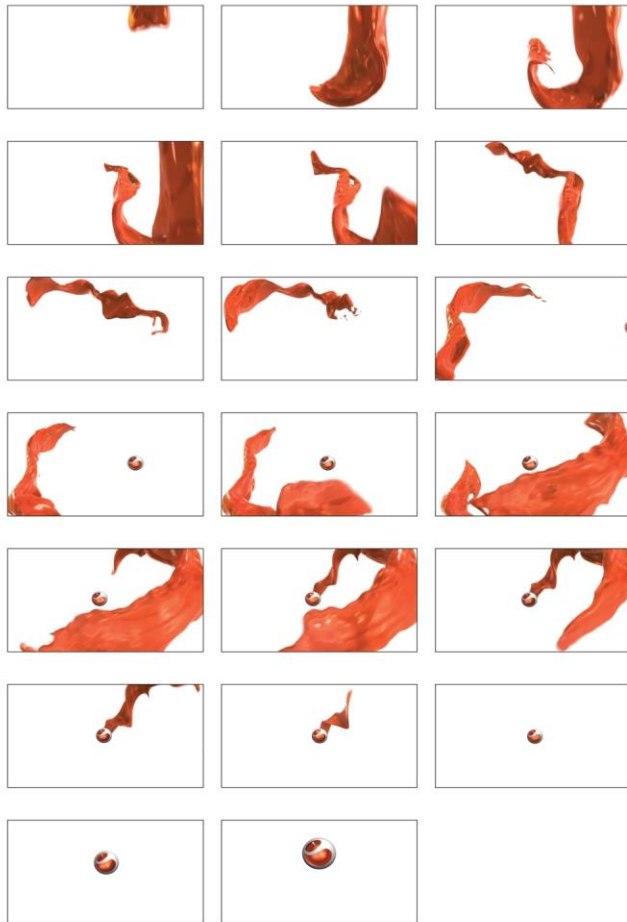
MARCA QUE CONSISTE EN O CONTIENE UN MOVIMIENTO O CAMBIO EN LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MARCA.

## TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN ARCHIVO DE VIDEO O DE UNA SECUENCIA DE IMÁGENES FIJAS QUE MUESTREN EL MOVIMIENTO O CAMBIO DE POSICIÓN. SI SE UTILIZAN IMÁGENES FIJAS, ESTAS PUEDEN NUMERARSE O IR ACOMPAÑADAS DE UNA DESCRIPCIÓN QUE EXPLIQUE LA SECUENCIA.

ARCHIVO JPEG Y MP4

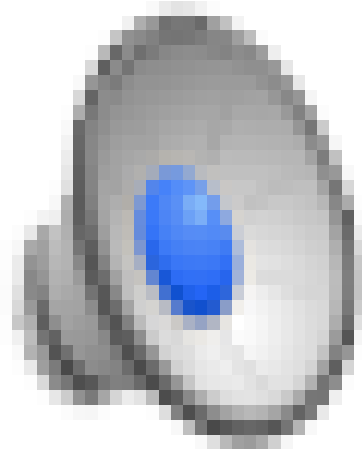
# MARCA MOVIMIENTO-CONSTITUIDAS POR UN MOVIMIENTO O CAMBIO EN LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MARCA



## MARCA SONY MOBILE

- Descrita como una marca en movimiento a color.
- El tipo de movimiento es el de una cinta que fluye con aspecto similiar al líquido.
- El tiempo aproximado del movimiento es de seis segundos.

**MARCA MOVIMIENTO-CONSTITUIDAS POR UN MOVIMIENTO O  
CAMBIO EN LA POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MARCA**



# MARCA MULTIMEDIA

## DEFINICIÓN

MARCA QUE CONSISTE EN UNA COMBINACIÓN DE IMÁGENES Y SONIDOS O QUE CONTIENE DICHA COMBINACIÓN.

## TIPO DE REPRESENTACIÓN

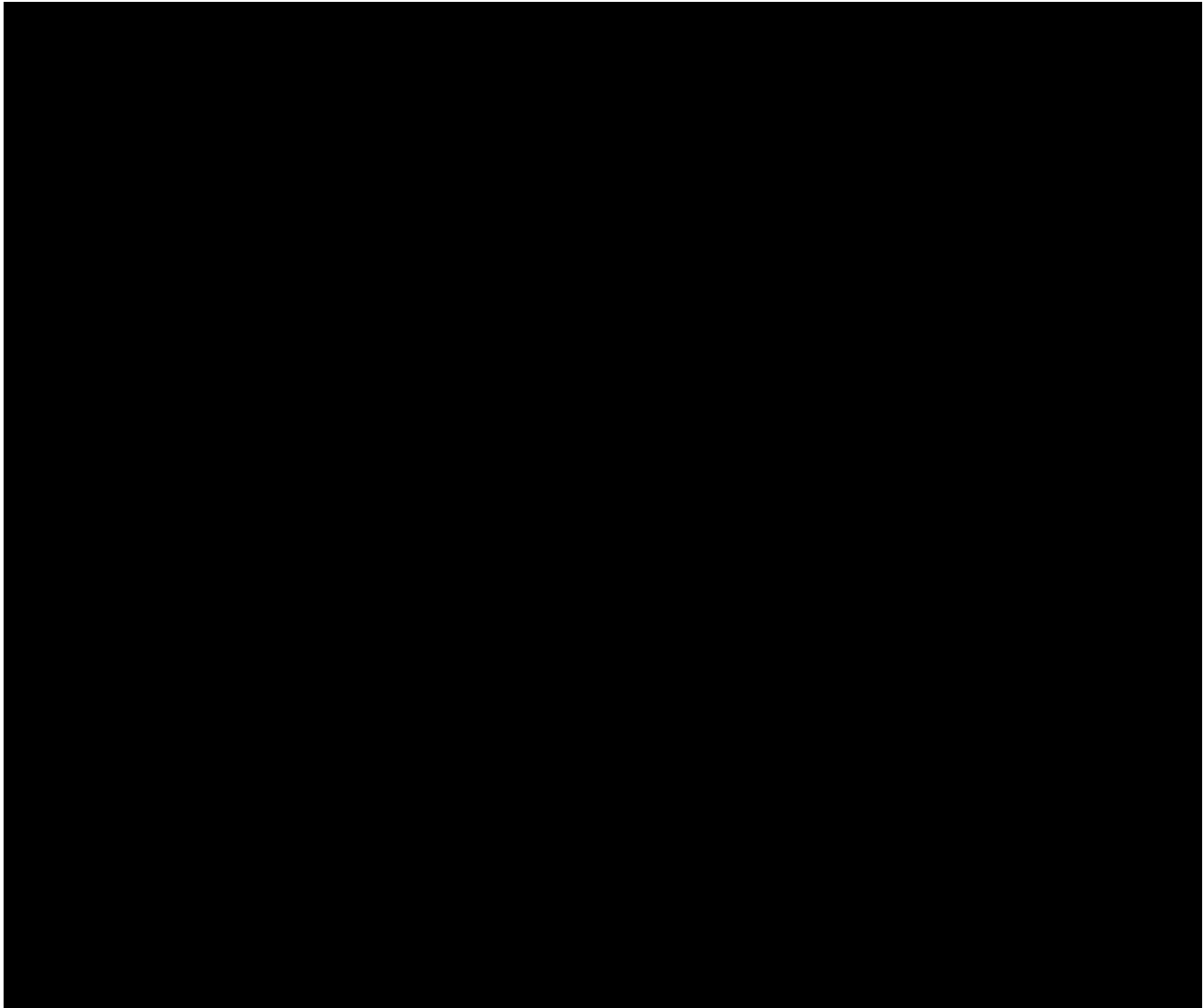
LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN ARCHIVO AUDIOVISUAL QUE CONTENGA LA COMBINACIÓN DE IMÁGENES Y SONIDOS.

ARCHIVO MP4

**MARCA MULTIMEDIA-SON LAS MARCAS CONSTITUIDAS POR LA  
COMBINACIÓN DE IMAGEN Y SONIDO**



**MARCA MULTIMEDIA-SON LAS MARCAS CONSTITUIDAS POR LA COMBINACIÓN DE  
IMAGEN Y SONIDO**



# MARCA HOLOGRAMA

## DEFINICIÓN

MARCA FORMADA POR  
ELEMENTOS CON  
CARACTERÍSTICAS  
HOLOGRÁFICAS,

## TIPO DE REPRESENTACIÓN

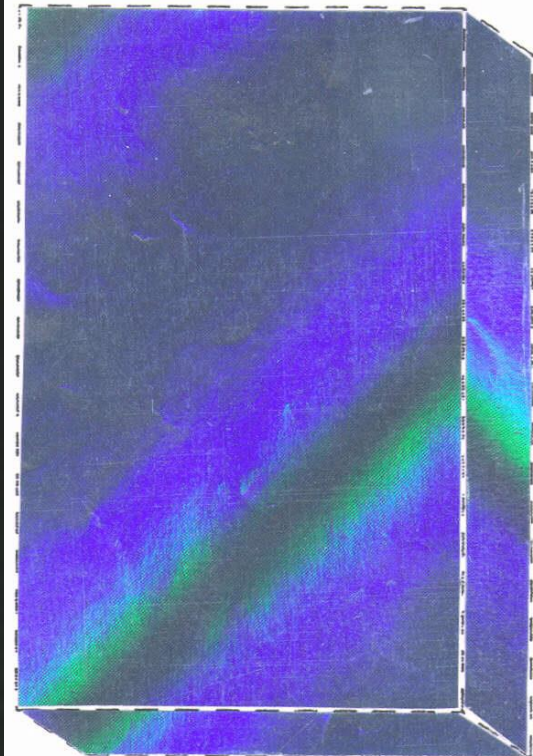
LA MARCA DEBE REPRESENTARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN ARCHIVO DE VIDEO O UNA REPRODUCCIÓN GRÁFICA O FOTOGRÁFICA QUE CONTENGA LAS VISTAS NECESARIAS PARA IDENTIFICAR DE FORMA SUFICIENTE EL EFECTO HOLOGRÁFICO EN SU TOTALIDAD.

ARCHIVO JPEG Y MP4

# MARCA HOLOGRAMA-COMPUESTA POR ELEMENTOS CON CARÁCTERÍSTICAS HOLOGRÁFICAS



Papel holográfico que refleja el espectro del color mediante un patrón de líneas paralelas oblicuas, aplicado a la superficie de un paquete.



# OTRAS MARCAS

MARCA NO INCLUIDA EN NINGUNO DE LOS TIPOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE.

P.E. MARCA TÁCTIL CONSISTENTE EN LA TEXTURA DE UN PRODUCTO.



## TIPO DE REPRESENTACIÓN

LA MARCA DEBE REPRESENTARSE DE CUALQUIER FORMA ADECUADA UTILIZANDO PARA ELLO TECNOLOGÍA GENERALMENTE DISPONIBLE, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE REPRODUCIRLA EN EL REGISTRO DE UNA MANERA CLARA, PRECISA, AUTÓNOMA, INTELIGIBLE, DURADERA Y OBJETIVA A FIN DE PERMITIR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y AL PÚBLICO DETERMINAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN EL OBJETO DE LA PROTECCIÓN CONCEDIDA A SU TITULAR. LA REPRESENTACIÓN PUEDE IR ACOMPAÑADA DE UNA DESCRIPCIÓN..

**iiiiMUCHAS GRACIAS!!!!**