

Marques no convencionals: dues sentències europees recents de gran interès

En el legítim intent de les empreses de distingir els seus productes enfront de la competència, des de fa temps les empreses inverteixen en noves tècniques de marca que van molt més allà de les denominacions. Així, el dret de marques ha experimentat una expansió de la tipologia de signes que són capaços de constituir una marca registrada per si mateixos: colors, formes, textures, olors, etc.

No obstant això, la protecció d'aquesta tipologia de signes menys convencionals sempre ha resultat controvertida, i s'ha qüestionat que aquests siguin capaços d'exercir la funció més bàsica i essencial d'una marca: identificar béns o serveis¹. Per aquest motiu, la jurisprudència ha estat majoritàriament poc inclinada a reconèixer aquest caràcter distintiu respecte a aquest tipus de signes.

En aquesta nota informativa procedirem a analitzar dues sentències recents del Tribunal General en relació amb aquest controvertit tema i les seves implicacions per al futur del dret de marques.

Barra de llavis Rouge G de Guerlain

Pot la forma d'un pintallavis per si sola indicar l'origen empresarial del producte? Sí, segons la recent decisió del Tribunal General de la Unió Europea (**Assumpte T-488/20** de 14 de Juliol).



¹ Ghidini, Gustavo. The protection (three-dimensional) shape trademarks and its implications for the protection of competition. En I. CALBOLI y M. SENFTLEBEN (Ed.), *The Protection of Non-Traditional Marks, Critical Perspective*. Nueva York: Oxford University Press.

Antecedents

La casa Guerlain, del grup LVMH, va sol·licitar l'any 2018 davant l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) el registre del signe en tres dimensions per als productes classe 3 de la Classificació Internacional de Productes i Serveis "Barra de llavis":



Tant la EUIPO com la seva Sala de Recursos van rebutjar el registre de la forma de la barra de llavis per entendre que la forma tridimensional en qüestió no s'aparta significativament de les formes habituals en el mercat i, per tant, no poseeix caràcter distintiu en el sentit de l'article 7, apartat 3, del Reglament 2017/1001. Segons la Primera Sala de Recurs, totes les barres tenen forma cilíndrica i els consumidors estan acostumats als envasos de forma ovalada. Referent a això, la Sala de Recurs va reproduir les imatges que figuren a continuació:



Home / Givenchy Rouge miror lipstick spf 8 sunscreen



Guerlain va presentar recurs al setembre de 2020 contra la negativa de la EUIPO a protegir la forma del producte de bellesa al·legant que l'aparença de “casc de vaixell” de la barra de llapis de llavis sí que té un valor diferencial respecte de la resta, mereixent ser registrada com a marca.

Decisió

El Tribunal General assenyala que el concepte de “caràcter distintiu” (entès aquest com a indicador de l'origen comercial dels productes, en el sentit de l'article 7, apartat 1, lletra b del Reglament 2017/1001) difereix de la “novetat” i la “originalitat”. El fet que la premsa i els experts del sector titllessin la forma del sol·licitant com a “revolucionària” no té rellevància a l'hora d'apreciar el seu caràcter distintiu. El criteri rellevant tingut en compte per la jurisprudència és que la forma del producte difereixi significativament dels usos i normes habituals del sector (en aquest cas, cosmètic), de tal manera que compleixi amb la funció de caràcter distintiu.

En relació amb l'aspecte estètic o bellesa reeixida de l'envàs, al·legació que va ser sostinguda per Guerlain, la Sala matisa que l'aparença estètica pot incidir en la distinció d'un producte respecte del d'altres empreses, si s'entén com a aparença estètica la referida a l'efecte visual objectiu i inusual produït pel disseny específic als ulls del públic pertinent. El fet que els productes tinguin un bon disseny no implica necessàriament que una marca consistent en una forma tridimensional ostenti aquest caràcter o funció distintiva.

Finalment, el Tribunal revisa la part de la decisió de la EUIPO relativa a les “normes i costums del sector”, entenent que les normes i usos del sector no poden reduir-se a l'única forma estadísticament més estesa, en el cas de les barres de llavis, la forma cilíndrica, sinó que cal incloure totes les formes que el consumidor està acostumat a veure al mercat. Amb aquest criteri en mà, conclou que la forma de l'envàs Rouge G de Guerlain és inusual per a un llapis de llavis i difereix de qualsevol altra forma existent en el mercat, recordant la forma d'un casc de vaixell o d'un cabàs, per la qual cosa el públic rellevant es veurà sorprès per una forma fàcilment recordable i significativament divergent, que el porta a associar la forma amb un producte Guerlain.

Comentari

En el difícil equilibri entre no atorgar un monopoli sobre una forma amb caràcter indefinit a una empresa (existint la figura dels dissenys industrials que cobriren normalment aquesta necessitat d'estimular la innovació estètica dels productes empresarials) i el de reconèixer el caràcter distintiu de la forma, com a element indicador de l'origen del producte (Guerlain), pensem que en aquest cas la decisió del Tribunal General sembla un encert, i obre la porta a noves sol·licituds assenyades de marques de tres dimensions. Recordem que els propis dissenys industrials no s'accepten si la forma respon a una necessitat funcional, per la qual cosa aquest principi fins i tot ha de tenir-se més en compte en el cas de les marques tridimensionals: la forma no pot respondre a la necessitat de presentació del producte, per exemple. Segurament aquest principi es va tenir en compte implícitament en la EUIPO, en rebutjar inicialment la sol·licitud.

Adicionalment, tal com ens recorda el Tribunal General, el sol·licitant d'una marca tridimensional haurà de tenir sempre en ment que el consumidor mitjà no està acostumat a associar l'origen dels productes per la seva forma o per la forma del seu envàs, en absència d'elements gràfics o textuais, per la qual cosa li resultarà més difícil acreditar el caràcter distintiu del signe. Segons la jurisprudència europea, quan més s'acosti la forma sol·licitada com a marca a la forma del producte en qüestió, més probable serà que aquesta forma manqui de caràcter distintiu.

Veurem si la EUIPO recorre la decisió davant el Tribunal de Justícia de la UE.

La decisió, actualment només disponible en francès, pot consultar-se [aquí](#).

Registre d'una marca sonora presentada en format àudio

En l'assumpte **T-668/19**, de 7 de juliol, el Tribunal General es pronuncia per primera vegada sobre la el caràcter distintiu d'un so i falla que el soroll d'una llauna en ser oberta no pot registrar-se com a marca sonora de diferents begudes.

Antecedents

El 6 de juliol de 2018, la companyia Ardagh Metall Beverage Holdings va presentar davant la EUIPO sol·licitud de registre de marca d'un signe sonor que recorda el so que es produeix en obrir una llauna de beguda, seguit d'un silenci del voltant d'un segon i d'un bombolleig d'uns nou segons. La companyia, dedicada a la fabricació d'envasos i embalatges metàl·lics lleugers, va sol·licitar el registre de la marca per a diverses begudes i envasos metàl·lics per a transport i emmagatzematge.

Al gener de 2019, l'examinador va denegar la sol·licitud de registre pel fet que la marca sol·licitada mancava de caràcter distintiu -no podia percebre's com un indicador de l'origen comercial dels productes- d'acord amb l'exigència de caràcter distintiu de l'article 7, apartat 1, lletra b), del Reglament 2017/1001.

Aquesta decisió va ser confirmada per la Segona Sala de Recurs de la EUIPO, que va declarar que el públic en general no està necessàriament acostumat a considerar un so com un indicador de l'origen comercial d'envasos de begudes i que, a més, la marca sol·licitada consisteix en un so que és inherent a l'ús d'us productes dels quals es tracta, de manera que seria percebut com un element funcional i no com a indicador d'origen empresarial.

Decisió del Tribunal General de la UE

En la decisió, el TGUE aporta criteris per a apreciar el caràcter distintiu de les marques sonores. En primer lloc, recorda que els criteris que permeten apreciar el caràcter distintiu d'una marca sonora no difereixen d'aquells aplicables a altres categories de marques. Per tant, un signe sonor necessita una certa força distintiva que permeti al consumidor poder percebre'l com una marca

i no merament com un element de caràcter funcional o indicador sense característiques intrínseques pròpies.

En aquest aspecte, i respecte la jurisprudència que va aplicar la EUIPO per analogia al cas, segons la qual perquè la marca estigui proveïda de caràcter distintiu aquesta ha de diferir significativament dels usos del sector, el TGUE assenyala que tal jurisprudència s'ha desenvolupat en relació amb les marques tridimensionals (formes de producte o envàs) per als casos en els quals hi ha normes o usos del sector quant a aquestes formes. El consumidor que estigui acostumat a veure una o diverses formes corresponents a la norma o als usos del sector no percebrà la marca sol·licitada com una indicació de l'origen comercial dels productes si la forma que constitueix aquesta marca és idèntica o similar a la forma o les formes habituals.

Continua el Tribunal que, en cap cas, pot entendre's que aquesta jurisprudència hagi assentat nous criteris per a apreciar el caràcter distintiu d'una marca, i conclou que la percepció d'un consumidor mitjà no necessàriament serà la mateixa en el cas d'una marca tridimensional constituïda per l'aparença del producte o el seu envàs que en el cas d'una altra mena de marca (denominativa, figurativa o sonora) que consisteix en un signe independent a la de la forma o aparença externa del producte.

D'altra banda, el Tribunal General analitza la percepció de la marca sol·licitada pel públic pertinent, per a determinar si és fundat el motiu esgrimit per la EUIPO sobre que aquest percebria la marca sol·licitada com un element funcional, motiu que justificaria la falta de caràcter distintiu de la marca.

En aquest sentit, conclou que l'obertura d'una llauna o d'una ampolla és intrínseca a una solució tècnica que està vinculada a la manipulació necessària de les begudes per a consumir-les, essent imperceptible tal so com una indicació d'origen comercial. Així mateix, els petits matisos dels elements sonors en relació amb els sons clàssics que fan les begudes en obrir-les no permeten una percepció pel públic pertinent més enllà d'una indicació de funcionalitat, que els percebrà com una variant dels sons habitualment emesos per begudes en el moment de l'obertura de l'envàs.

Finalment, la Sala rebutja l'afirmació de la EUIPO segons la qual és inusual indicar l'origen empresarial dels productes de begudes i envasos únicament mitjançant sons perquè els productes són silenciosos fins que es consumeixen. En aquest sentit, assenyala que la major part de productes únicament produeixen un so en consumir-se, i això no implica que l'ús de sons per a indicar un origen comercial d'un producte en un determinat tipus de mercat sigui inusual. No obstant això, aquesta discutible apreciació de la EUIPO no dona lloc al fet que s'anul·li la resolució impugnada, en mancar d'influència determinant en la motivació de la resolució.

Comentari

Els obstacles que tradicionalment presentaven les marques sonores per a poder complir amb els requisits de la legislació de marques i, en concret, el requisit de representació gràfica, s'han anat solucionant al llarg dels anys. La solució inicial va ser representar-les gràficament mitjançant pentagrames, ampliant-se a hologrames o representació gràfica del so. Actualment,

aquesta representació pot completar-se aportant un arxiu de so en el qual es reproduïx el so o melodia que pretén registrar-se com a marca².

No obstant això, continua sent complicat per a les marques no convencionals, i especialment per als signes sonors, accedir al seu registre: no se supera el llindar del requisit de caràcter distintiu, especialment quan el so es vincula a un producte del qual s'espera alguna classe de so, com és el cas de les begudes.

També podem concloure, almenys provisionalment, una tendència en les marques no convencionals, i és que generalment són acceptades quan s'ha anat consolidant el seu ús al llarg del temps, però sembla molt més complex la seva sol·licitud de registre *ex novo*. L'exemple d'aquestes recentíssimes sentències que acabem de ressenyar sembla corroborar-ho.

La decisió pot consultar-se en aquest [enllaç](#).

Isabel Freijo
AUGUSTA ABOGADOS

² Corrales Rodríguez, Juan (2014), "El registro de las marcas sonoras", Sección *El Rincón Legal*, en *MK Marketing+Ventas*, Nº 296, Editorial Wolters Kluwer España.