



Cualidades para ser el mejor abogado

PÁGINA 16

La cara y la cruz  
Custodia compartida  
¿a qué precio?

PÁGINA 3

Despido nulo:  
cuestiones  
sin resolver

PÁGINA 3



Jueves, 26 de septiembre de 2013, Año XXII, número 870

Director: **Javier Moscoso del Prado**  
Directora adjunta: **Mabel Inda Errea**

*In Memoriam*



Foto cedida por el despacho García de Enterría.

ACTUALIDAD

## Los profesionales, 'colegiados' contra la LSP

**Carlos Balanza Nájera** analiza el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales recientemente aprobado por el Consejo de Ministros y que plantea un nuevo modelo colegial que ha contado con el rechazo frontal de todas las profesiones que requieren colegiación.

PÁGINAS 6 y 7



### SUMARIO

■ OPINIÓN .....	2
■ ANÁLISIS .....	4
■ ACTUALIDAD .....	6
■ HOMENAJE A EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA .....	10
■ GESTIÓN DEL DESPACHO .....	16
■ TELARAÑA .....	17
■ CRÓNICA DE TRIBUNALES .....	18
■ LA CONTRA .....	20



## PATENTES Y MARCAS

## ¿Registrar un diseño o una marca tridimensional?

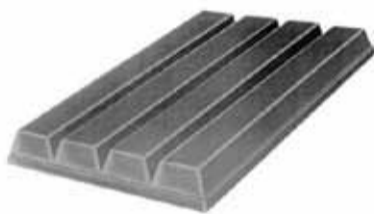


ÁLVARO  
PÉREZ  
LLUNA

Abogado y socio de Demarks&Law.  
www.demarks.es  
alvaroperez@demarks.es

**DEMARKS&Law.**  
PATENTES Y MARCAS

En el año 2002 Soci t  des Produits Nestl , S.A. (en adelante Nestl ) solicit  una marca comunitaria tridimensional, consistente en la forma caracterstica de su conocido dulce de chocolate y galleta 'KitKat', representado en la ilustraci n.



La marca se concedi  en 2006 y al a o siguiente Cadbury Schweppes Plc (en adelante Cadbury) impugn  el registro mediante un procedimiento con el que consigui  la declaraci n de nulidad de la marca en primera instancia en el a o 2011, pero que tras recurrir Nestl  termin  si ndole favorable el pasado mes de diciembre de 2012 al reconocerse v lida a la marca comunitaria.

Los principales razonamientos realizados por la Sala de Recursos de la Oficina de Armonizaci n del Mercado Interior en su resoluci n a favor de la v lida de la referida marca comunitaria tridimensional fueron esencialmente los que se exponen a continuaci n.

Como puede apreciarse, el signo en que consiste la marca tridimensional representa cuatro barras de forma trapezoidal alineadas de modo equidistante sobre una base rectangular. Las principales argumentaciones en contra de su aptitud como marca se fundaron en la afirmaci n de que esta configuraci n obedeci   nicamente a una funci n t cnica o pr ctica para facilitar la separaci n en porciones del producto.

Sin embargo, la Sala de Recursos consider  que incluso en el caso de que dicha configuraci n facilitase separar el producto en cuatro porciones para su consumo, esa soluci n no era de car cter t cnico ni esencial para la forma del producto, pues los competidores podr an alcanzar sin dificultad el mismo objetivo sin necesidad de utilizar la misma forma.

Por otra parte, tambi n se cuestion  la distintividad de la marca, aleg ndose que se trataba de una forma com n y vulgarizada, pero nuevamente la Sala de Recursos concluy  que, por com n y convencional que fuera la forma, era suficiente para que resultase reconocible por el p blico relevante como una indicaci n de origen empresarial del producto, y ello porque estim  probado que, a trav s del uso realizado por el titular de la marca, se hab a logrado esa distintividad adquirida o sobrevenida.

As , termin  considerando que ninguno de los argumentos en los que se bas  la impugnaci n eran suficientes para declarar la nulidad de la marca y, como consecuencia, revoc  la resoluci n de nulidad anterior y confirm  la concesi n de la marca.

Es importante mencionar aqu  no obstante, aunque ello no trae causa del procedimiento de nulidad, que esta marca solo se concedi  para una parte de los productos solicitados (en concreto para «dulces, productos de panader a, art culos de pasteler a, galletas, pasteles, gofres») y se excluyeron los restantes («chocolate, productos de chocolate, productos de confiter a y caramelos»)

que como puede verse son precisamente aquellos en los que la marca consiste y a los que se aplica en la pr ctica. No obstante, a efectos de lo que aqu  nos interesa, la marca se consider  distintiva como tal, y apta para ser registrada.

Lo conflictivo del caso es que pese a tener ya en tr mite por entonces dicha marca comunitaria –obviamente con efectos en Reino Unido–, Nestl  solicit  en el a o 2010 la misma marca tridimensional, en esta ocasi n como marca nacional brit nica, y esta sin embargo se rechaz  el pasado mes de julio por parte de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido como consecuencia de la oposici n de Cadbury.

Aqu  las valoraciones que han llevado a dicha resoluci n diametralmente opuesta han sido precisamente contradictorias con las efectuadas respecto a la misma marca en el  mbito comunitario. As , el organismo nacional brit nico ha considerado que los consumidores identifican un 'KitKat' principalmente por el envoltorio rojo brillante, as  como que la raz n de que la chocolatina est  dividida en barras obedece a facilitar separarlas y consumirlas, de forma que se tratar a de una funci n esencialmente t cnica y no tanto est tica o de branding.

A ello a ade la consideraci n de que la forma del producto est  oculta por el envoltorio, por lo que en caso de posibles copias no habr a posibilidad de confusi n para los consumidores. Pero este razonamiento es a nuestro juicio bastante d bil, porque asume la falsa premisa de que un eventual competidor que copiasse la forma del producto tambi n lo presentaría comercialmente con un envoltorio opaco, cuando sin embargo perfectamente podr a utilizar un envoltorio transparente que dejase a la vista la forma y causase riesgo de confusi n o asociaci n por parte del consumidor, que podr a considerarlo una variante o nueva versi n del original.

Tambi n, a pesar de que acepta como cierto que el p blico conoce las empresas y marcas que hacen productos con una forma espec fica o caracterstica, niega que tal reconocimiento juegue ning n papel en cuanto a la adquisici n del producto y, por tanto, no considera probado que tal forma caracterstica se haya convertido en una marca identificativa de dicho producto. Para justificarlo, y partiendo de la premisa de que el consumidor no concede relevancia a la forma del producto, aunque la reconozca como propia de un determinado fabricante, afirma validar su tesis bajo un forzado razonamiento que pr cticamente resulta un sofisma.

As , asume como cierto que la forma del producto considerado, aunque sea reconocible, no desempe a ning n papel en el proceso de selecci n ni en la decisi n de compra del consumidor y, por tanto, concluye que no cabe confusi n alguna. El motivo es que al ser un factor en el que el consumidor no se fija, no puede provocarle confusi n con otro producto que tenga la misma forma y, por tanto, no encuentra justificado privar a cualquier competidor del uso de la misma forma, que es lo que impedir a el registro como marca.

Con respecto a la actividad probatoria desplegada por Nestl  en cuanto a la inequ voca identificaci n de la forma en cuesti n como caracterstica de 'KitKat' por una parte significativa del p blico relevante (aquel al que se dirige este tipo de producto) considera que, pese a ello, no resulta probado que los consumidores hagan depender de dicha forma su identificaci n del origen del producto. El motivo es que no hay evidencia de que la forma en cuesti n se haya publicitado como tal en los a os previos a la solicitud de marca, porque el producto se vende en un envoltorio opaco, y porque no estima probable que los consumidores usen la forma del producto despu s de haberlo comprado para cerciorarse de que han elegido el que pretend an y cre an original.

En definitiva, considera que el consumidor solo se fija en la denomi-

naci n 'KitKat' y en la ornamentaci n del envoltorio para identificar el origen empresarial, y que simplemente asocia la forma del producto con dicho origen, pero no estima que esa circunstancia sea suficiente para concederle el beneficio de la distintividad adquirida o sobrevenida que permitir a su registro como marca.

Nos encontramos as  no solamente con dos resoluciones contradictorias, sino con la paradoja de que una misma marca ha sido objeto de denegaci n para unos determinados productos por falta de distintividad en un pa s en el que sin embargo tiene efectos esa misma marca para dichos productos, a trav s de un registro con efectos en toda la Uni n Europea que s  se ha considerado distintivo, incluyendo el Reino Unido, l gicamente.

Ahora bien, del mismo modo que sucedi  con la marca comunitaria, el rechazo de la marca en Reino Unido no ha tenido lugar respecto a todos los productos, sino con respecto a "chocolate, boller a de chocolate, productos de chocolate, preparaciones a base de chocolate, productos de panader a, biscuits, biscuits recubiertos de chocolate, biscuits de barquillo recubiertos de chocolate, galletas y barquillos"; sin embargo, s  se acepta la marca para boller a y pasteler a.

Con ello, y en  ltimo t rmino, resulta que las propias resoluciones son relativamente parad jicas en s  mismas, pues si se ha determinado que la forma del producto en que consiste la marca no es susceptible de identificar el origen empresarial, parecer a l gico pensar que no lo es respecto de ning n producto, pero no para unos s  y para otros no. O la forma es distintiva como indicadora de origen empresarial, o no lo es.

Los razonamientos ofrecidos con respecto a ello se basan en que la forma en cuesti n es m s convencional o t pica de chocolates que de caramelos, por ejemplo, pero la realidad es que no se trata de juzgar la originalidad o novedad de la forma en funci n del producto al que se aplique, sino si tal forma transmite al consumidor una informaci n precisa sobre el origen empresarial. Ello deber a ser una conclusi n independiente del hecho de que la configuraci n ordinaria y generalmente utilizada en las tabletas de chocolate consista en diferentes separaciones o l neas de corte para facilitar su parti n.

Adem s, y aunque la diferencia entre marca tridimensional y dise o es clara con respecto a los requisitos de validez de uno y otro tipo de modalidad de protecci n, en ambas resoluciones sobre marcas se han terminado utilizando ra-



zonomamientos y mezclando conceptos tradicionalmente extra os a las marcas y m s propios del enjuiciamiento de validez de los dise os. Este es el caso de las referencias a la funci n t cnica, o al car cter convencional o, en definitiva, carente de singularidad de la forma cuestionada.

M s all  de las consideraciones sobre las que podr amos extendernos con respecto al caso de referencia, interesa extraer conclusiones pr cticas sobre las diferencias y requisitos de cada tipo de protecci n.

En primer lugar es importante saber que ambas opciones de protecci n son compatibles, lo que significa que si se dan los correspondientes requisitos que vamos a mencionar para cada modalidad se puede proteger un mismo objeto como marca tridimensional y como dise o.

As , para decidir si hacer una o ambas cosas, hay que tener claro que la funci n esencial de una marca es garantizar y permitir la identificaci n del origen empresarial de un producto o un servicio frente al consumidor, de manera que el signo gr fico, denominaci n o forma en que consista, aplicado al producto o servicio de que se trate, debe ser capaz de transmitir eficazmente una informaci n o idea inequ voca al consumidor sobre su procedencia. Incluso debe producir la convicci n de que dicho producto o servicio est  controlado por el mismo responsable de sus caractersticas y su calidad. Una marca debe, por consiguiente, ser distintiva en tanto que, al permitir identificar un origen empresarial concreto, diferencia eficazmente el producto o servicio de que se trate de los restantes de su competencia.

Tambi n es importante tener en cuenta que una marca puede ser renovada indefinidamente y que, siempre que se utilice sin interrupciones, permitir  perpetuar el monopolio sobre la misma, una diferencia fundamental con los dise os. Pero,  qu  ense anzas pueden extraerse de estas y otras resoluciones sobre las marcas tridimensionales para decidir optar por esta modalidad?. La realidad es que, por sus particularidades, las marcas tridimensionales son signos que en la pr ctica y a priori cumplen con m s dificultad su funci n esencial antes mencionada que, por poner un ejemplo, una marca consistente en una denominaci n.

Por tanto, para superar el examen de registrabilidad o validez que pueda plantearse respecto a una marca tridimensional ser  necesario estar en disposici n de demostrar que el consumidor es capaz de identificar el origen empresarial a partir de dicha forma tridimensional. Para esto habr  que invertir en publicidad y promoci n espec fica de dicha forma, habr  que darle la mayor visibilidad posible, y deber  ser posible encuestar a una parte significativa del p blico destinatario y probar que este identifica dicha forma con un origen empresarial determinado.

Estos son los inconvenientes o dificultades. La principal ventaja, si se consigue registrar obviamente, es el car cter indefinido del monopolio al que

se acceder . Pero, como dec amos, esta protecci n es compatible con la del registro de un dise o relativo a la misma forma.

En lo relativo a la protecci n de una forma como dise o, lo importante es tener presente que el requisito para la validez no tiene que ver con la identificaci n del origen empresarial, ni con la distincion de un producto respecto a otros de la competencia. Por lo que se refiere a los dise os, el requisito es  nicamente que no exista ninguno anterior id ntico o cuasi id ntico, y que se diferencie en su conjunto de la impresi n general que producen otros dise os preexistentes en el momento de la presentaci n de la solicitud.

Una diferencia clave con las marcas se encuentra en que un dise o no puede ser renovado indefinidamente, sino solamente hasta un m ximo de 25 a os, transcurridos los cuales pasar a a ser de libre utilizaci n por terceros. Por tanto no se puede perpetuar el monopolio sobre un dise o, a diferencia de lo que antes dec amos y sucede con las marcas, raz n evidente por la que en los  ltimos a os han proliferado los intentos de registro como marca de diversas formas por parte de multitud de grandes empresas.

El registro de dise os protege la creaci n novedosa y el car cter singular de las formas o est tica de los productos, mientras que el registro de una marca tridimensional protege el car cter distintivo, la funci n indicadora de origen empresarial de la forma en que consista, frente a las restantes marcas de productos o servicios del mismo tipo que pueden existir.

Una marca no necesita ser nueva, en el sentido de no haberse divulgado o introducido en el mercado con anterioridad al registro (s  obviamente respecto a la existencia de marcas anteriores registradas que puedan ser iguales), por lo que el responsable de la creaci n e introducci n en el mercado de una marca podr a utilizarla durante a os y posteriormente registrarla (si nadie se le ha anticipado) y ser  perfectamente v lida.

Con un dise o no ocurre lo mismo, pues si el creador del dise o lo divulga durante a os, ya no podr  despu s registrarlo, pues carecer  del requisito de novedad. Pero puede darse el caso de que una forma registrada como dise o por ser nueva en su d a, (monopolizable y utilizada en exclusiva por un solo origen empresarial gracias a ello durante un per odo suficiente) a raz  del uso que se haga de dicha forma en el comercio, se acabe identificando por el p blico como una marca o un sello claramente identificativo del origen empresarial.

Cuando eso sucede y puede demostrarse es posible solicitar y llegar a obtener una marca tridimensional por distintividad sobrevenida o adquirida, como en parte ha conseguido Nestl  en el caso aqu  analizado, en que obviamente carece de protecci n de dise o ni opci n a ello por cuanto la forma original del producto data de su fecha de lanzamiento, precisamente en Londres, en el a o 1935.

Con ocasi n de la larga batalla que Cadbury viene sosteniendo contra Nestl  por la forma del conocido snack de chocolate 'KitKat', con recientes y desiguales resultados, cobran actualidad las peculiaridades de las marcas tridimensionales y su diferencia con los dise os

