



Nuevo 'toque de atención' al fútbol español

PÁGINA 2

La cara y la cruz  
La crisis  
¿realidad o negocio?

PÁGINA 2

Medidas contra la morosidad pública y privada

PÁGINA 4

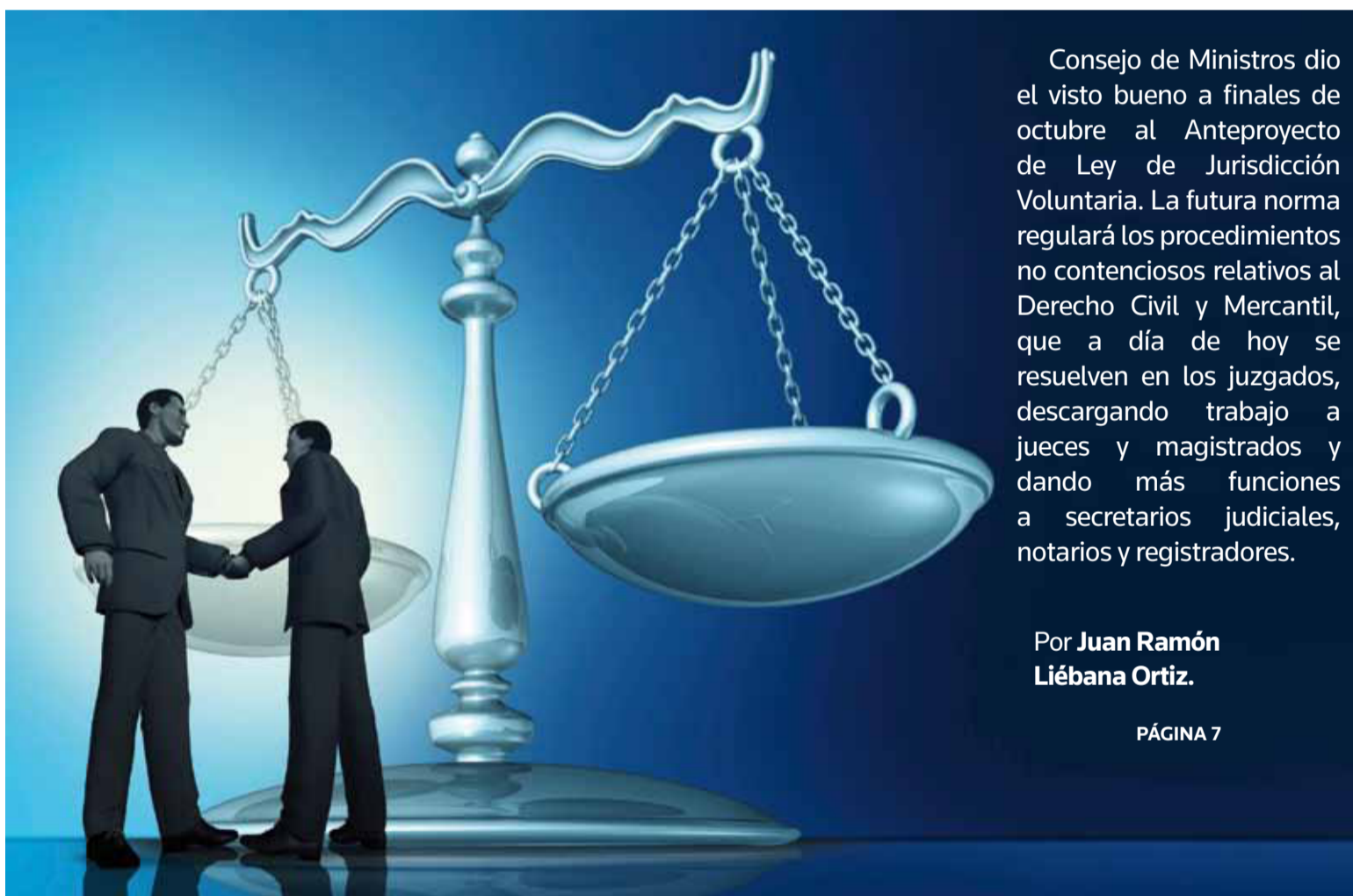


Jueves, 9 de enero de 2014, Año XXIII, número 876

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

ANTEPROYECTO DE LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

## La futura Ley de Jurisdicción Voluntaria recaba apoyos



Consejo de Ministros dio el visto bueno a finales de octubre al Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria. La futura norma regulará los procedimientos no contenciosos relativos al Derecho Civil y Mercantil, que a día de hoy se resuelven en los juzgados, descargando trabajo a jueces y magistrados y dando más funciones a secretarios judiciales, notarios y registradores.

Por **Juan Ramón Liébana Ortiz**.

PÁGINA 7

LEY DE EMPRENDEDORES

Inversión extranjera en España, por **Juan Ignacio Navas Marqués**. Pág. 3  
Remisión o extinción de deudas, por **Iker Berges Angós**. Pág. 6

GESTIÓN DEL DESPACHO

Escuchemos a nuestro cliente

por **Mercedes H. Gayo**.



PÁGINA 14

LIBRO ELECTRÓNICO

La solución de Thomson Reuters para el libro-e

# Proview

PÁGINAS 8 y 9

### Y además...

#### REFORMA PENAL

Cerco a la difusión de imágenes íntimas en internet

por **M<sup>a</sup> Ángeles Villegas García**.

PÁGINA 7

'Ciberdelincuencia': ¿cumple nuestra legislación con las exigencias europeas?

por **María Jesús Raimundo Rodríguez**.

PÁGINA 5

#### PATENTES Y MARCAS

Marcas 'posicionales' en la Unión Europea

por **Álvaro Pérez Lluna**.

PÁGINA 10

#### RECARGO DE PRESTACIONES

Accidentes de trabajo: 'desorbitado' castigo económico al empresario

por **José Domingo Monforte**.

PÁGINA 5

#### SUMARIO

- OPINIÓN ..... 2
- INFORMACIÓN ..... 4
- ANÁLISIS ..... 5
- THOMSON REUTERS PROVIEW 8
- CRÓNICA TRIBUNALES ..... 12
- GESTIÓN DEL DESPACHO..... 14
- TELARAÑA ..... 15
- CRÓNICA LEGISLATIVA ..... 15
- CON LA VENIA ... DE OROZ... 16
- SIN LA TOGA ..... 16

PATENTES Y MARCAS

# Las marcas ‘posicionales’ en la Unión Europea



ÁLVARO  
PÉREZ  
LLUNA

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

**DEMARKS&LAW.**  
PATENTES Y MARCAS

Recientemente la Sala de Recursos del organismo registral comunitario ha dictado resolución en el caso de la marca en la imagen, que inicialmente había sido rechazada por considerarse carente de distintividad.



La decisión de rechazo inicial se fundamentaba en que el escudo solicitado como marca era trivial y común en el sector del calzado, pues se consideraba de carácter eminentemente decorativo, así como que los consumidores están acostumbrados a calzados con múltiples decoraciones similares y no interpretarían ésta como indicativo de origen empresarial, pues no presentaba nada inusual, ya que sus formas geométricas no se diferenciaban de otros elementos geométricos afines y por tanto sería interpretado como un mero elemento ornamental o funcional.

Sin embargo, disconforme con dichas consideraciones, fue formulado recurso en el que básicamente se argumentó que se trataba de una marca del tipo que se ha coincidido en denominar como marca *posicional*, consistente en este caso en un elemento gráfico con forma de escudo, ubicado en el calzado entre la suela y los ojales de los cordones, afirmando por tanto que no solamente era un escudo peculiar, sino una particular ubicación en el producto lo que resultaba singular y que

por tanto era registrable como marca.

Del mismo modo se justificaba que el elemento gráfico no era un simple escudo convencional, sino que se caracterizaba por una peculiar forma de tres bordes de contorno, sin relleno, y de cuatro puntas que era claramente independiente de la forma del calzado y tenía por ello al menos un mínimo grado de distintividad, así como que en el examen de validez de una marca no se debía llevar a cabo un juicio de novedad creativa. Con ello se concluía que el elemento gráfico en cuestión no era una forma común, sino un distintivo identificable con un origen empresarial concreto.

Y la Sala de Recursos ha considerado que la marca en cuestión se percibe claramente como un elemento con una forma de escudo particular ubicado en el lateral de un calzado deportivo, y aunque no es perfectamente visible en la representación aprecia que el escudo está definido en su contorno por una triple línea paralela, sin ser una forma geométrica simple como serían un rectángulo o un círculo.

Al contrario, se estima que resulta una estructura relativamente compleja constituida por dos líneas curvas laterales con un biselado y un punto central superior, sin que por tanto se pueda tachar de forma común o trivial. Además, se menciona que el signo analizado no parece percibirse como un elemento funcional de refuerzo o costura, ni de formar parte necesaria de la estructura del calzado, sino que destaca como un elemento adicional, que además no guarda una relación directa con el producto al que se aplica.

Se tiene en cuenta que elementos gráficos del mismo tipo que el del caso analizado se vienen utilizando de forma creciente en ropa y calzado durante varios años y especialmente que el público está habituado a identificar una particular marca de calzado deportivo basándose únicamente en un patrón o forma distintiva sobre el calzado, y se cita entre otras razones el uso publicitario intensivo que llevan a cabo las firmas de calzado y ropa, que ha conseguido asentar el poder de dichos elementos, incluso de gran simplicidad, como indicadores diferenciales de un origen empresarial concreto por sí mismos.

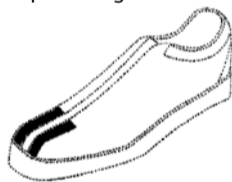
Así, la Sala concluye que en contra de lo decidido en el procedimiento de oposición –y aunque se admite que la marca no es extremadamente creativa

La Sala de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior confirma, una vez más, la viabilidad de las denominadas marcas *posicionales* o de ubicación cuando reúnen un mínimo grado de distintividad y cumplen ciertos requisitos



ni original– para que una marca sea registrable, no es necesario que sea original o imaginativa, sino que simplemente necesita un mínimo grado de distintividad que le permita cumplir su función de informar sobre su origen empresarial al consumidor, para permitirle repetir la compra, si fue satisfactorio el resultado, o evitarla si fue negativo, función para la cual se reconoce como apto al signo solicitado.

Finalmente, hace referencia a otros casos en que se ha reconocido validez y distintividad a otras marcas de *posición* aplicadas a calzado, como por ejemplo los siguientes.



En relación con esta marca en concreto, se consideró que la distintividad estaba dominada por la peculiaridad de las dos líneas frontales paralelas en contraste y de un tamaño proporcional de aproximadamente una cuarta parte

de la longitud del empeine y la ausencia de otros elementos o franjas en el resto del calzado.

Así, fue la combinación de dichos elementos la que habilitaba, según el criterio de la Sala de Recursos, que los consumidores percibieran la marca solicitada como indicativa de un origen empresarial y referencia para futuras compras.



En este otro caso la marca cuyo registro se solicitaba se reconocía como una marca de posición consistente en una banda circular oscura en forma de aro aplicada sobre el calzado y colocada en la parte lateral del mismo, entre los cordones y la suela. También se reconocía que la ubicación, características y dimensión del aro sobre el calzado, en combinación con la educación del consumidor relevante respecto a este tipo de productos, permitía que el consumidor percibiera el signo solicitado, no como un mero elemento decorativo u ornamental, sino como un indicador de origen.



Y en esta ocasión también el primer examen llevado a cabo por el organismo registral estimó que la mayoría de las zapatillas de deporte y ocio existentes en el mercado estaban provistas de franjas en los costados y que la marca objeto de solicitud no se distinguía de otras zapatillas porque se limitaba a representar el producto. O que la colocación en ángulo de las franjas no suponía una disposición inusual de las mismas y que no confería carácter distintivo a la marca.

Pero pese a ello, la apreciación inicial fue modificada gracias al recurso presentado, que estimó el hecho de que aunque la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor final la identificación de un origen determinado del producto, dicha identificación no implica necesariamente que deban darse a conocer

datos exactos sobre su identidad, sino simplemente permitir distinguir dicho producto de los que tienen otra procedencia, y transmitir eficazmente una imagen de garantía de que todos los productos designados con dicha marca han sido producidos bajo el control del propietario de la misma, que se responsabiliza de su calidad.

También aprecia que lo fundamental es que para eludir el motivo de denegación del registro de una marca de este tipo es suficiente probar que la marca en cuestión posea un mínimo carácter distintivo, y dicho grado de distintividad debe apreciarse tomando en consideración las supuestas expectativas de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Se insistió también en este caso en que es habitual que los fabricantes de zapatillas de deporte las doten siempre con el mismo dibujo, ya esté compuesto de líneas, de franjas o una combinación de ambas, y que por tanto el consumidor está acostumbrado a ese tipo de dibujos y por lo general puede guiarse por estos en sus compras.

Así, en este caso las franjas de cada par tienen distintas anchuras y la distancia entre los pares de franjas es distinta en la parte superior y en la inferior, siendo evidente que las franjas se presentan en contraste con el resto de la zapatilla, por lo que la Sala consideró que la combinación de dichos elementos característicos permitía que la marca fuera registrada pues el consumidor la puede percibir como indicador de origen empresarial.

En todos los casos aquí reseñados se puede observar que los solicitantes han recurrido a la fórmula de representar en líneas de trazos el producto, pero existen otras formas diferentes de representación de las marcas *posicionales*, que también son admitidas a registro, así como también puede incorporarse una descripción de la marca que la complementa.

En definitiva, la conclusión es que un elemento gráfico mínimamente distintivo, que contraste o destaque sobre el producto en una determinada ubicación, y que sea relevante para la percepción del tipo de consumidor o usuario que en cada caso se trate, podrá constituir una marca *posicional* registrable y con ello un instrumento legal de diferenciación y exclusividad muy interesante y útil, probablemente infratilizado y que sería conveniente tener más en cuenta.

AHORA TODAS LAS OBRAS DE ARANZADI, CIVITAS Y LEX NOVA SE PUBLICAN EN FORMATO

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN EL LIBRO EN PAPEL Y EN FORMATO ELECTRÓNICO (EBOOK) A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN PROVIEW.

LIBRO + EBOOK POR EL MISMO PRECIO

PREGUNTA A TU LIBRERO O ENTRA EN [www.tienda.aranzadi.es/Aranzadi/Proview/principal.aspx](http://www.tienda.aranzadi.es/Aranzadi/Proview/principal.aspx) Y DESCUBRE EL MUNDO PROVIEW