

Sentencias

El término que compone la marca solicitada no se ha convertido en habitual para designar los servicios a que va dirigida

■ La expresión no puede reputarse genérica para todos y cada uno de los ámbitos reivindicados, en los que el componente electrónico no aparece por ningún lado, según una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal

Supremo, de 12 de noviembre de 2007. Según el ponente, el magistrado González González, mal puede decirse que ese componente forme parte de servicios que se recogen en el ámbito de la marca solicitada, al referirse lo electrónico más a productos que a servicios. Explica que es cierto que hoy en día con los adelantos de la ciencia y la electrónica la utilizan profesionales de

innumerables actividades, pero no es ésta la relación que requiere la genericidad a la que se refiere el artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas, al implicar una relación más estrecha entre el signo y el producto que lo haga perder su distintividad, circunstancia que no ocurre en el supuesto examinado respecto de la totalidad de los ámbitos en que se mueve. En el caso de autos, tampoco se dan las

prohibiciones establecidas en los apartados b) y c) del artículo 11.1, pues el término que compone la marca solicitada no se ha convertido en habitual para designar los servicios a que va dirigida, ni en el comercio sirve para designar su especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia, época o cualquier otra característica de él. A diferencia del caso que se examinó en

sentencia de la misma Sala de 21 de junio de 2007, en el que se consideró que el término "expoelectrónica" para "aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, etc." incurría por su genericidad en la prohibición de la Ley de Marcas, en este caso tal genericidad no se produce con carácter total.

Reseñas

Violación de marca comunitaria por su uso en razón social y página web

■ Es imprescindible que el uso de un nombre idéntico o confundible con una marca registrada "se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial". Para que sea lícito ha de ser leal, y sólo lo es si no se hace a título de marca o en condiciones en que no genere riesgo de confusión. Estima el ponente, el juez Fuentes Devesa, que es criterio unánime en la jurisprudencia española que "el registro como nombre de dominio de una marca ajena implica violación del derecho de marcas". La Sala estima la demanda que tiene por objeto la protección de la marca comunitaria denominativa frente al uso que de la misma realiza el demandado en su razón social y página web, por entender la demandante que induce a confusión al concurrir semejanza de signo e identidad aplicada. (Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, en sentencia de 2 de julio de 2007).

Comercialización de patente europea sin permiso de la licenciataria

■ Es de aplicación directa el acuerdo ADPIC conforme mantiene la doctrina mayoritaria y lo dispuesto por el TJCEE, sin que deba aplicarse por tanto la reserva efectuada por España a la Convención de Munich de la Patente Europea sobre la materia. El ponente, el juez García Marrero, considera que debe entenderse que la explotación por la demandadas del principio activo Losartán constituye una violación de la citada patente. (Juzgado de lo Mercantil número 6, de 19 de octubre de 2007)

PATENTES Y MARCAS

Europa impide registrar olores como marcas y limita los colores

MADRID. La competencia en el mercado es intensa y cada empresa busca diferenciarse de las otras creando su propia imagen y haciéndola exclusiva. Pero ¿es posible proteger un color y obtener un derecho exclusivo de uso del mismo? ¿Y un olor?

El color, en teoría, sí es posible protegerlo y obtener un derecho exclusivo del uso del mismo por medio de su registro como marca de producto o/y servicio. Algunas empresas, aunque muy pocas, lo han conseguido.

En lo que respecta a los olores, hasta ahora la mayoría de los intentos de protegerlos han sido infructuosos. Explica Temiño que en relación con el olor particular de algunos perfumes de alta gama, en algunos países como Holanda se ha empezado a reconocer que pueden ser protegibles como obras de autor, es decir, una creación intelectual, protegible por la vía de la propiedad intelectual.

Dificultades

Sin embargo, el Tribunal de la Unión Europea ha tenido que clarificar la imposibilidad de registrar marcas empresariales que sean signos de color y signos olfativos. No obstante, las peticiones en las oficinas de marcas nacionales se cuentan por centenares y algunas de ellas han logrado traspasar los filtros de los tribunales estatales y alcanzar los registros. Eso sí, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, los solicitantes han de acreditar que el público ha aprendido a reconocer la marca como distintiva de los bienes del solicitante.

Según la legislación, sí se pueden registrar colores, que se representan gráficamente, lo mismo que las marcas sonoras, como por ejemplo el grito de Tarzán, en este caso con un pentagrama musical, pero no

marcas olfativas que no tienen forma de ser representadas gráficamente con seguridad jurídica.

Armonización

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha visto obligado a aclarar la directiva comunitaria que regula las marcas para armonizar las legislaciones nacionales, a raíz de una "inspirada" solicitud de marca "olfativa", consistente en una sustancia química pura "cinamato de metilo" (éster metílico del ácido cinámico), cuya fórmula estructural era $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$.

En sus consideraciones, el Tribunal establece que la fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la propia sustancia, puesto que serían los componentes químicos y las proporciones precisas para obtener un determinado producto lo que quedaría registrado, nunca el signo olfativo.

Además, una representación tal adolecería de la claridad y precisión necesarias. Muy pocas personas serían capaces de interpretar un olor a partir de la fórmula química representativa del producto del que emana, esto es, de los elementos que lo integran y de las cantidades que han de mezclarse para obtenerlo. Además, un mismo producto es susceptible de emitir señales olfativas diversas en función de factores tan aleatorios como su concentración, la temperatura ambiente o el soporte al que sea aplicado.

Explica Temiño que, aunque las marcas de color inicialmente fueron rechazadas, el Tribunal de Justicia de la CE en sentencia del caso 104/01 LIBERTEL cambió esta visión afirmando que un color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo. Desde entonces, la OAMI



(Oficina de Armonización del Mercado Interior) ha concedido de forma excepcional el registro de algunas marcas de color previa demostración por su solicitante de que dicho color había alcanzado tal nivel de distintividad y notoriedad que el público ya lo asociaba directamente con un solo fabricante.

En cuanto a las marcas olfativas, según Temiño, aunque hace unos años llegó a concederse por la OA-

MI una marca olfativa para "el olor a hierba recién cortada" para identificar pelotas de tenis, lo cierto es que los intentos posteriores han sido negados. La posición de este mismo Tribunal fue de rechazo a su posible registro como marca en la consulta prejudicial que se le hizo en el caso C-273/00 Sieckmann.

■ Sección elaborada conjuntamente por el Economista y Grupo Editorial El Derecho