

**FALTA DE APTITUD DIFERENCIADORA COMO CAUSA DE DENEGACIÓN
ABSOLUTA DE LA MARCA COMUNITARIA Y LA MARCA COMUNITARIA
COLECTIVA**

Ingrid Palacios Montero
Doctoranda, Universidad de Alicante
Docente Universidad de Costa Rica

SUMARIO

I Introducción

II Abreviaturas

III Síntesis

IV Índice

1. Marca y Marca Colectiva Comunitarias
 - a. Aspectos Generales de la Marca como Signo Distintivo
 - b. Función de la Marca Comunitaria
 - i. Origen Empresarial
 - ii. Indicadora de la calidad
 - iii. Condensadora del prestigio
 - iv. Función publicitaria
 - c. La Marca Comunitaria y la Marca Colectiva Comunitaria
 - i. Concepto
 - ii. Requisitos Objetivos
 - iii. Requisitos subjetivos
2. La falta de distintividad como motivo de nulidad absoluta
 - i. Marca Comunitaria Art. 7 inc B) RMC
 - ii. Marca Colectiva Comunitaria Art 64 RMC
3. Posibilidad de subsanación de falta de aptitud diferenciadora en la Marca Comunitaria y la Marca Comunitaria Colectiva
 - a. Procedencia del Secondary Meaning?
 - b. Posibilidad de subsanación por el Reglamento de Uso en la MCC?

V Conclusiones

VI Bibliografía

I Introducción

La Marca como signo distintivo requiere, por disposición legal, una serie de elementos para proceder a su registro. A partir de su calificativo se evidencia que el elemento de distintividad es requisito básico y necesario para el que signo que opte por constituir una Marca Comunitaria cumpla a cabalidad su objeto final en el mercado.

La finalidad de los signos distintivos es distinguir, y es por ello que resulta interesante establecer los elementos que conforman el concepto de la distinción y que son relevantes para la constitución de una Marca ordinaria y de una Marca Colectiva.

El presente estudio pretende realizar un acercamiento al concepto de Marca Comunitaria y Marca Colectiva, en primer término se plantea una visión global de la Marca Comunitaria –como género-, respecto de los elementos objetivos y subjetivos y una aproximación a su concepto.

Posteriormente, se trata en forma puntual la distintividad como requisito necesario y su alcance dentro de la conformación de la Marca Comunitaria y la Marca Colectiva, para concluir con dos supuestos de subsanación: secondary meaning y la modificación del reglamento de uso respectivamente.

II Abreviaturas utilizadas

MC	:	Marca Comunitaria Individual
MCC	:	Marca Comunitaria Colectiva
RMC	:	Reglamento de Marca Comunitaria
Art.	:	Artículo
Inc.	:	Inciso
DO	:	Denominación de Origen
IG	:	Indicación Geográfica
CUP	:	Convenio de la Unión de París
ADPIC:		Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
OMC	:	Organización Mundial del Comercio

III Síntesis

Este artículo versa sobre el elemento característico principal de la marca como signo distintivo y su regulación en el Reglamento de Marca Comunitaria, como causa de nulidad absoluta.

Para ello se tratan las características específicas de la marca comunitaria como género y de la marca comunitaria colectiva como especie, en un acercamiento a la determinación del centro neurálgico la existencia de este signo: su necesaria aptitud diferenciadora.

Palabras Clave

Marca – Signo Distintivo – Mercado - Marca Comunitaria – Marca Colectiva – Denominación de Origen – Indicación Geográfica – Distintividad – Secondary Meaning – Nulidad – Causas de Nulidad – Reglamento de Uso.

Falta de aptitud diferenciadora como causa de denegación absoluta de la Marca Comunitaria y la Marca Comunitaria Colectiva

1. Marca y Marca Colectiva Comunitarias

a. Aspectos Generales de la Marca como Signo Distintivo

El tratamiento de la Marca se realizará a partir de una delimitación jurídica de la misma, con el objeto de establecer los límites legales que le encuadran a la luz del Reglamento de Marca Comunitaria CE 40/94.

Es necesario tomar como punto de partida lo preceptuado en el artículo 1 de dicho texto legal, al referirse a la Marca Comunitaria como: “*Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas en el presente reglamento se **denominarán Marcas Comunitarias** (...)*”¹; en términos legales el Reglamento 40/94, establece la definición de la Marca Comunitaria indicando los signos a partir de los cuales se puede constituir una Marca: “*Podrán constituir comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su representación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.*”

De la definición citada interesa destacar dos elementos relevantes para el tema a tratar, la necesaria *representación gráfica* y la condición de que esos signos *sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas...* El texto normativo citado permite deducir que pese a cumplir el primer requisito de representación gráfica, el signo en cuestión deberá ser apto

¹ El subrayado no pertenece al original.

para distinguir, lo que es igual sino cumple la condición posterior pese a tener una representación gráfica no podrá constituir una Marca Comunitaria.

Representación gráfica

El requisito esencial de representación gráfico establecido en el RMC, es un elemento a considerar respecto de la marca como bienes inmateriales, y dentro de éstos los llamados nuevos tipos de marcas: olfativas, táctiles, gustativas y sonoras. En esta tesitura es necesario alcanzar una delimitación suficiente del signo a registrar, por ello el ordenamiento jurídico ha reaccionado brindando algunas posibilidades de soslayar este requisito sin obviar del todo y brindar la posibilidad de recepcionar estos tipos de marcas innovadoras.

La importancia de la representación gráfica radica no sólo para establecer el signo que compone la marca que se pretende registrar sino la delimitación del mismo frente a otros existentes; es por ello la exigencia de que la marca solicitada sea susceptible de representación gráfica. El lo que respecta a las nuevas marcas que sean propuesto de tipo táctil, olfativa, sonora y gustativa; si bien no se puede cerrar el sistema a su aceptación se ha tratado de adecuar formas específicas que logren una cercamiento a su delimitación; así las marcas olfativas requerirán de un espectro gráfico de su olor bien mediante un fórmula química, una descripción, depósito de un muestra² o mediante una combinación de los elementos susceptibles de delimitarle y que se puedan registrar y publicar.

Distintividad

La condición de distinción que debe cumplir el signo a registrar como marca, obedece a la función que desempeña la marca en el tráfico mercantil lo que

² Fernández-Novoa, Carlos *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2da. Ed. Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 2004. pág. 44.

genera su necesaria exigencia en el ámbito jurídico. En líneas posteriores se tratará las diferentes funciones que cumple el signo distintivo.

Es recomendable recoger la distinción que realiza Prof. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano³ respecto de la función que desempeñan los llamados signos distintivos de empresa y los signos distintivos en el tráfico económico; refiriéndose en primer término a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, componiendo el segundo grupo las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y las indicaciones de procedencia diferenciando un grupo de otro por su función específica y el derecho exclusivo que otorgan.

Sin embargo, ambos tipos de signos distintivos cumplen esa función, 'distinguir' en el tráfico económico, si bien unos gozan de características específicas que difieren entre sí –marcas y denominaciones de origen que diferencian respecto del origen empresarial unas y el origen geográfico otras- sin reducirse tan sólo a esas puntuales.

b. Funciones de la Marca como signo distintivo

De acuerdo a la funcionalidad asignada a las Marcas así será el análisis de que ha de ser objeto para comprobar su aptitud o no; por ello se pretende realizar un acercamiento a las diferentes funciones asignadas a la marca como signo distintivo en el ámbito económico.

Se establece la existencia de cuatro funciones básicas de la marca generalmente aceptadas por la doctrina⁴, y la relación de ellas generan lo que se puede llamar la

³ Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Aranzadi, Navarra. 2002, pág. 25

⁴ Dr. José Manuel Otero Lastres, ponencia Magíster Lvcentinvs, enero 31, 2006; así mismo el Prof. Fernández Novoa en su Tratado sobre Derecho de Marcas, así esta misma clasificación respecto de la funcionalidad de la marca en el tráfico económico

función informadora: la función indicadora del origen empresarial de los productos y/o servicios; la función indicadora de la calidad de los mismos; la función indicadora de la buena o mala fama y por último la función publicitaria.

1. *Indicar el origen empresarial de los productos*, fundamental. No se quiere decir que permite al consumidor saber quién es el empresario que está detrás de la marca, pero no por eso deja de cumplir esta función el consumidor tiene derecho a esperar que todos los productos que tienen la misma marca y elaborados por el mismo empresario o por un tercero autorizado por éste, proceden de la misma empresa y/o una con la que el titular de la marca tiene relaciones empresariales logrando la transparencia del mercado; este elemento parte de la estructura del derecho otorgado por la marca: la facultad exclusiva de su titular, de aplicar el signo a los productos y/o servicios de una misma clase. Esta función le atribuye un carácter informativo a la marca en cuestión. Se da la colusión de 3 elementos: el signo, el producto y la empresa. Tómese en consideración que para el público la procedencia empresarial puede ser anónima, o lo que es lo mismo, que el público no sepa a ciencia cierta quién es el titular de la misma lo que no quiere decir que la marca no cumpla con esta función, baste con que el público identifique los productos o servicios con un único origen empresarial diferenciándolo de los demás⁵.
2. *Función indicadora de la calidad*, no significa que la calidad debe mantenerse constante y siempre la misma, lo que se quiere decir es que cada vez que el consumidor prueba un producto recibe una determinada experiencia respecto de la calidad de ese producto y asocia ese nivel de calidad que le proporciona ese productos con la marca, o sea, identifica determinadas características del producto y/o servicio que pueden obedecer a una calidad alta o baja, pero que le permite al consumidor

⁵ Al respecto ver Sentencia de Tribunal de Justicia Europea de 29 de setiembre de 1998, caso C-39/97, apartado 28.

asociar esa calidad a los productos o servicios que se identifiquen con la misma marca⁶.

Se debe establecer dos ámbitos de aplicación de esta función:

- i. *Cuando la marca sea utilizada por el titular*; será él mismo quien esté interesado en mantener una buena calidad de sus productos y/o servicios, para así fortalecer su incursión en el mercado y tener mayor aceptación por parte de los consumidores, ya que él será el afectado directo.
 - ii. *Cuando la marca sea utilizada por un licenciatario*; será a su vez el titular el encargado de incorporar las cláusulas de control de calidad y requisitos mínimos en el contrato de licencia con el objeto de mantener la calidad del producto y/o servicio ofrecido. Importante destacar el caso de la MCC y las características específicas del titular de la marca y los sujetos habilitados para su uso.
3. *Función condensadora del prestigio (goodwill) o reputación.* Esta función es la de mayor relevancia para el titular de la marca, ya que si la marca como tal se ha hecho una buena fama entre los consumidores será mejor su aceptación y fidelidad de los mismos para con los productos y/o servicios que se ofrecen bajo ella. Esta función cobra relevancia al dar origen a la marca renombrada, por la que se le otorga mayor protección en virtud del amplio conocimiento que se tiene de la misma en diferentes sectores del mercado, incluso en aquellos ajenos a la clase de productos y/o servicios que identifique, ampliando el espectro de protección más allá del principio de especialidad. Los artículos de marca al paso que indican el origen empresarial nos está diciendo algo sobre el empresario que está más atrás,

⁶ Al respecto ver Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas, de 22 de junio de 1994, apartado 37.

por ello se protege la reputación de la marca frente al abuso y/o aprovechamiento indebido de esta⁷.

4. *Función publicitaria*, hay autores que sostienen que hay marcas que tienen un determinado poder de ventas con una función publicitaria en sí misma, cuanto más reputación tiene entre los consumidores mayor poder de venta tiene entre los consumidores, la marca está muy difundida, tiene un buen concepto y una buena fama. Esta función cobra relevancia jurídica al analizar elementos como la caducidad por falta de uso, el cambio de forma de la marca registrada; los empresarios van actualizando la forma de sus marcas registradas, teniendo un límite para la protección sobre la forma registrada siempre que sigan produciendo a los consumidores la misma impresión comercial, este es un reconocimiento implícito de la función publicitaria, se permite actualizar la marca sin perder de vista el signo original, existe un margen en el cual el titular puede variar el signo registrado, ya que no es lo mismo una forma anticuada a una actualizada, pero sin perder de vista que la actualización no implica el cambio radical del signo.

Función Informativa. Al estar inmersos en un sistema económico llamado de la “competencia imperfecta” por no ser absolutamente transparente, el consumidor no conoce las características de todos los productos o servicios que hay en el mercado, la fuente a través de la cual el consumidor los conoce es por los actos de consumo, proporcionando información a los consumidores, condensándola en la marca → todas las informaciones que les producen la experiencia de utilizar los servicios o los productos. A esta función se refiere el Memorando publicado por la Comisión de las Comunidades Europeas en 1976 sobre la creación de la MC; concluyendo que la relación de las funciones anteriores se ve condensada en ésta, conceptualiza la marca como único

⁷ Ver sentencia de Tribunal de las Comunidades Europeas de 4 de noviembre de 1997, apartados 44, 45 y 47.

medio que permite elegir a los producto y/o servicios mediante una identificación, generando transparencia en el tráfico comercial en beneficio del consumidor.

Una vez establecidas las diferentes funciones se podrá estructurar los elementos que debe contar el signo determinado para ser una Marca.

c. La Marca Comunitaria y la Marca Colectiva Comunitaria

i. Concepto

Es importante destacar la alusión al concepto de marca en razón de la función de la misma, que se encuentra en el primer considerando del preámbulo del reglamento; este identifica la MC como un instrumento jurídico cuya finalidad es identificar los productos y los servicios de las empresas “...*que entre los instrumentos jurídicos que deberían disponer las empresas para estos fines, son particularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus productos o sus servicios...*” en el mercado. En el séptimo considerando se establece y se califica como fin primordial de la marca garantizar el origen de la misma “...*fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca,...*”.

Para definir el concepto de MC debemos partir de su naturaleza jurídica la cual viene dada por el artículo 4 del RMC: “*Podrán constituir[marcas] comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.*”, el texto citado hace referencia a lo que puede constituir una marca comunitaria resalta por ende, dos elementos fundamentales: la exigencia de representación gráfica del signo que la constituirá y aptitud de

distinción de la marca respecto de los productos y/o servicios que protege frente a los de otras empresas.

La naturaleza jurídica de la MCC la da el artículo 64 del RMC en su apartado primero “1. *Podrán constituir marcas comunitarias colectivas las marcas comunitarias así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud...*”, al parecer no hay mayor diferencia en la conceptualización de la MCC frente a la MC, tan sólo será incorporar a la solicitud de registro la designación de la Marca como Colectiva ya que el mismo artículo continúa rezando “... *y que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas.*”, omitiendo hacer referencia en este apartado sobre los titulares, la MCC cumple la misma función destacada en su homóloga. Sin embargo, es importante destacar que para la MCC la función definitoria del origen empresarial no lo realiza de forma inmediata como la marca ordinaria⁸, ya que si bien requiere que genere la necesaria distinción de los productos y/o servicios a que se atribuye, primordialmente, debe indicar que en tales productos y/o servicios procedentes de determinados productores u oferentes, concurre determinada cualidad común, por lo tanto la MCC será una marca de certificación.

En virtud del elemento apuntado en líneas anteriores, tenemos que a diferencia de la MC, la MCC indica un origen geográfico –sin que necesariamente deba ser Indicación de Geográfica o Denominación de Origen-, lo cual se lleva a cabo mediante la relación mediata de vinculación existente entre la MCC y la marca ordinaria o individual de cada uno de los usuarios en tanto éstos sean afiliados a la asociación titular de la MCC.

“Al depositar la solicitud, una marca comunitaria puede designarse como colectiva si permite distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación

⁸ Largo Gil, R. *Las Marcas Colectivas y la Marcas de de Garantía*, 2 ed. Thomson, Civitas, Navarra, 2006. Pág. 96.

titular de los de otras empresas. Pueden poder depositar marcas comunitarias colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes, así como las personas jurídicas de derecho público.⁹

La MCC es una Marca de empresa¹⁰, cuya función propia de la MCC radica no en diferenciar los productos y/ o servicios de la asociación o del titular de la MCC sino, diferencia los productos y/o bienes de los asociados miembros del titular; lo que se asemeja a una relación de licencia, pero no cualquier licencia sino una licencia obligatoria y con prohibición de uso por parte de su titular.

ii. Requisitos Objetivos

Marca Comunitaria

Los requisitos objetivos de la Marca Comunitaria (MC) se encuentran establecidos por el artículo 4 del RMC, al establecer los elementos que debe contener un signo para optar en constituir una MC “... *Podrán constituir [marcas] comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.*”

Para que un signo se constituya en Marca Comunitaria debe cumplir con requisitos ‘absolutos’ comparados en sí mismos y requisitos ‘relativos’ los cuales se establecen a partir de su comparación con otros signos existentes ya protegidos.

⁹Actividades de la Unión Europea, Síntesis de Legislación, europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l26022a.htm

¹⁰ Largo Gil, R. Op. Cit. Pág. 97.

Debido a su trascendencia centraremos la atención en los requisitos absolutos y dentro de ellos el que respecta a la aptitud diferenciadora en abstracto, lo que responde a un interés público. Esta abstracción de la aptitud diferenciadora responde a que el signo que pretende constituirse en marca comunitaria no debe inducir a error al público, debe diferenciar los productos y/o servicios ofrecidos por dicha marca en el mercado; asimismo el signo en cuestión no debe reproducir signos ya protegidos.

Marca Comunitaria Colectiva

Dentro del RMC encontramos a la Marca Comunitaria Colectiva, en el artículo 64 se conceptualiza la misma de la siguiente forma: *“1. Podrán constituir marcas comunitarias colectivas las marcas comunitarias así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud y que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas. Podrán solicitar marcas comunitarias colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les es aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y que tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de derecho público. 2. No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 7, podrán constituir marcas comunitarias colectivas con arreglo al apartado 1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular, dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica. 3. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a las marcas*

comunitarias colectivas, salvo disposición contraria prevista en los artículos 65 a 72.

Para la conceptualización de la MCC se podría estar a lo preceptuado para la MC, sin embargo debemos tomar en cuenta que lo que se pretende con la MCC es atestiguar sobre la presencia de unos productos y/o servicios de cierta característica común preestablecida en un Reglamento de Uso.]

Así los elementos objetivos de la MCC aparte de los requeridos por la MC, se establece la posibilidad de que sea una Indicación Geográfica, y que ponga de manifiesto que el producto y/o servicio tiene su origen no en una empresa determinada, sino en una empresa como miembro de una Asociación de la que también forman parte otras empresas¹¹; y la elaboración de un Reglamento de Uso por el cual se determinen las reglas para formar parte de la Asociación titular de la Marca y estar habilitado para utilizar la MCC.

iii. Requisitos subjetivos

Marca Comunitaria

“Podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público, que sean: a) nacionales de los Estados miembros; o b) nacionales de otros Estados que sean parte del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, en los sucesivo denominado <el Convenio de París>; o c) nacionales de Estados que no sean parte en el Convenio de París, que estén domiciliados o que tengan su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de la Comunidad o en el de un Estado que sea parte en el Convenio de París; o d) nacionales distintos de los

¹¹ Fernández-Novoa, C. Op cit, pág. 690.

mencionados en la letra c), de un Estado que no sea parte en el Convenio de París y que, según comprobaciones publicadas, conceda a los nacionales de todos los Estados miembros la misma protección que a sus nacionales en lo que concierne a las marcas y que, cuando los nacionales de los Estados miembros deban aportar la prueba del registro de la marca en el país de origen, reconozca el registro de la marca comunitaria como tal prueba.^{12.}”

Puede optar por la titularidad de una MC cualquier persona natural o jurídica de nacionalidad española o que reúna los requisitos establecidos en el artículo 5 del RMC; en la actualidad es muy difícil que se presente algún inconveniente en cuanto a los requisitos subjetivos de la MC ya que casi todos los países son parte de alguno de los tratados o convenios establecidos es el artículo citado, sea el CUP, los ADPIC o la OMC, o bien tengan un trato de reciprocidad en el tratamiento de las marcas dentro de sus legislaciones nacionales.

Marca Comunitaria Colectiva

A partir del concepto de MCC establecido por el artículo 64 del RMC se determinan los requisitos subjetivos necesarios para optar por una marca de este tipo; indica dicho artículo de forma restrictiva que podrá optar por una MCC sólo *“...Podrán solicitar marcas comunitarias colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les es aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y que tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de derecho público.”*

¹² Art. 5 del RMC

Teniendo en cuenta lo preceptuado, existe diferencia sensible entre los requisitos subjetivos de una MC y MCC. Obviando los requisitos de nacionalidad dado que para la primera se establece la posibilidad de optar por la titularidad personas físicas o jurídicas; sin embargo y a diferencia de esta, doctrinariamente se establece una disociación permanente entre la titularidad de la marca colectiva y los usuarios de la misma. Como se ha indicado en líneas anteriores, cumpliendo con los requisitos exigidos por el art. 64 respecto de quién puede optar por una MCC, se debe tomar en consideración la diferencia entre quién es el titular y quién es el legitimado para utilizar la marca en la relación establecida por el estatuto de la MCC:

- El titular (persona jurídica o de derecho público)
- El asociado que pertenezca a la Asociación titular, cumpliendo los requisitos de pertenencia establecidos y el cumplimiento del Reglamento de Uso de la marca.

La relación que surge entre el titular y los legitimados para el uso de la MCC, se identifica como una 'licencia obligatoria', por la cual el titular estará obligado a permitir el uso de la misma a todo aquél que cumpla con los requisitos apuntados previamente; que pertenezca a la Asociación, y que cumpla a cabalidad con lo establecido en el Reglamento de Uso que ha elaborado el titular de la misma. Este régimen específico obliga al titular a aceptar que cualquier persona que cumpla los requisitos (asociado y reglamento de uso) se encuentre legitimado para el uso de la MCC.

“...Sólo pueden solicitar una marca comunitaria colectiva las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios, o comerciantes, así como las personas jurídicas de Derecho público.”¹³

¹³Notas sobre el formulario de solicitud de marca comunitaria, oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_note_es.pdf

En definitiva los requisitos subjetivos de la MCC se atenderán de acuerdo a si se es titular de la misma, los cuales se establecen expresamente en el artículo 64 de precitado, o bien si se pretende utilizar la marca, los requisitos subjetivos se establecerán en el Reglamento de Uso por lo que podrían variar sensiblemente de acuerdo a la MCC. Importante destacar que los requerimientos contenidos en el reglamento de uso son de aplicación imparcial y no sujetos a variación por arbitrio del Titular, generando que cualquier persona –jurídica o física de acuerdo al reglamento- que cumpla con los requisitos expresados en el mismo tendrá el derecho inexcusable de ser afiliado y por tanto la obligación de cumplir a cabalidad con lo exigido en el reglamento.

2. La falta de distintividad como motivo de nulidad absoluta

Como se ha indicado en líneas anteriores al hablar de distintividad en el signo¹⁴ que pretende constituir una MC, nos referimos concretamente a la capacidad del mismo de distinguir en el mercado los productos y/o servicios de un empresario de aquellos iguales o similares de otro empresario. El artículo 7 del RMC transcrito anteriormente enumera los supuestos de denegación absoluta, es concretamente el inciso b) el que hace mención expresa a la falta de distintividad.

Si bien, los incisos c), d) y g) podrían redundar en aspectos de distintividad, en el primer caso por que el signo propuesto no va más allá de características del producto y/o servicio, o bien por que pese a que contaba con distintividad al inicio sobrevino por su uso en habitual, o porque 'puede' inducir a error; estos supuestos por técnica legislativa, son tratados de modo específico.

¹⁴ Algunos autores como Marco Arcalá en Motivos de Denegación absolutos, op. cit, señala una distinción en el tratamiento doctrinal entre los términos 'signo' y 'marca', indicando que el primero es el "...elemento o sustrato fundamental de la marca, pero, para ser tal, precisa, además, ser puesto en relación con los productos o servicios a los que va a distinguir e identificar su origen empresarial entre el público..." Si bien existe claridad en cuanto a ambos términos, se parte de una ambivalencia de ambos justificado por la relación entre los mismos, ya que la fuerza distintiva de la marca dependerá de los signos que la componen; por lo tanto la falta de distintividad se establecería a partir e la relación del signo en el mercado.

Es importante tener presente que el elemento generador de distintividad se basa en el papel que realiza la marca en el mercado, si ésta logra o no su finalidad primordial: distinguir.

a. La falta de distintividad como motivo de nulidad absoluta

i. Marca Comunitaria Art. 7 inc. b)

Los supuestos de nulidad absoluta los enumera el artículo 7 del RMC: “... *Motivos de denegación absolutos 1. Se denegará el registro de: a) los signos que no sean conformes al artículo 4¹⁵; b) las marcas que carezcan de carácter distintivo; c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio; d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio; e) los signos constituidos exclusivamente por: i) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto; f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres; g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio; h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París; i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados por el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de especial*

¹⁵ Artículo 4: “*Signos que pueden constituir una marca comunitaria. Podrán constituir comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.*(El subrayado no es del original.)

interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente. 2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad. 3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.”

Este artículo contiene las características principales de la funcionalidad de una MC; tomando como elemento principal de nuestro estudio la función concreta de diferenciación que prevalece en el signo distintivo que nos ocupa, obviaremos algunos temas relacionados y no menos importantes como lo es el aspecto jurídico de la **nulidad absoluta** y su consecuencia jurídica de no existencia del acto, su ‘no’ nacimiento a la vida jurídica se analizará desde una óptica meramente procedimental a partir de legitimación que procede, ya que como se desprende del inciso 3 del artículo que antecede, dicha nulidad absoluta quedaría convalidada (convirtiéndola en relativa a nuestro parecer) una vez se compruebe la existencia del *secondary meaning*, o grado de distintividad adquirido por el uso, en otras palabras hablamos de una habilitación sobrevenida.

El inciso b) del apartado 1, establece la sanción que se le atribuye a la marca que opte por registrarse como tal y que no goce de distintividad, se le denegará el registro como tal. Se debe entender que la función de distintividad de la marca obedece a un interés general, así lo indica la Sala Tercera del Tribunal de las Comunidades Europeas “...*resulta patente que el concepto de interés general subyacente al artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento se confunde con la función esencial de la marca que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole*

distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.”¹⁶

Por lo tanto la distintividad de la marca –entendiendo marca como un signo o conjunto de ellos- es su función esencial, y el parámetro para determinar la existencia de la misma será a partir “*del punto de vista del público conocedor del ámbito de los productos y servicios de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz*” lo que se puede llamar el ‘público pertinente’.

Un elemento importante para determinar la existencia o no de la distintividad de la marca es respecto del grado requerido para constituir una MC, así se puede establecer que el nivel de distintividad deberá ser el mínimo para realizar su función en el mercado, esto genera la existencia de marcas “fuertes” o marcas “débiles” en relación a un mayor o menor nivel de distintividad. La doctrina Francesa e Italiana¹⁷ ha creado la llamada “teoría de la distancia” que refiere a la verificación de la proximidad de una marca con las demás, para productos y/o servicios idénticos o similares; lo que implica que a mayor proximidad o menor distancia, mayor debilidad de la marca.

Sin embargo no se encuentra ninguna mención expresa para determinar la distintividad requerida en el RMC, por lo que no se debe menospreciar el papel que realiza la Oficina de Armonización del Mercado Interior, para determinar los parámetros a utilizar en la apreciación de la existencia o no, o del grado mínimo requerido. Aunado a ello, no es lo mismo apreciar el grado mínimo en una marca gráfica que en una denominativa. Tomando en consideración este aspecto, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha pronunciado en reiteradas ocasiones estableciendo criterios útiles al respecto, así ha

¹⁶ Sentencia Sala Tercera del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de septiembre de 2005. Asunto C-37/03 P, número 62003J0037.

¹⁷ Marco Arcalá, L. Op cit. Nota al pie n° 85, p.151.

establecido el principio general¹⁸ de que la prohibición concerniente a los signos carentes de carácter distintivo es aplicable de manera uniforme a todo tipo de marcas, pero ha establecido así mismo, la aceptación de matices con respecto a la naturaleza del signo que se pretende constituir como marca.

Entre los criterios concretos expresados por el Tribunal de Primera Instancia, se encuentran los siguientes:

1. *Debe considerarse suficiente que el signo tenga un carácter distintivo mínimo*, estableciendo que debe analizarse si la marca que se pretende registrar permita que el público a que va destinada distinga los productos de dicha marca de los que tengan otro origen comercial, lo que le permite ubicar y elegir al hacer una compra¹⁹.
2. *El carácter distintivo del signo debe apreciarse en relación con los productos o servicios concretos incluidos en la solicitud de la marca*; refiere concretamente la evaluación del grado de distintividad en relación directa con los productos y/o servicios que distinguiría, y el efecto que genera en el 'público relevante'; en aplicación de este criterio la marca en cuestión podrá tener carácter distintivo para los productos y/o servicios de determinadas clases solicitadas del nomenclátor internacional y para otras no²⁰.
3. *Al apreciar el carácter distintivo del signo deben tenerse en cuenta las percepciones del público relevante*; este criterio sienta la base de lo que se entiende por público relevante, que es el sector del público que interesa para el consumo del producto y/o servicio, entendiéndose por éste el

¹⁸ Fernández-Novoa, C *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2 ed. Marciasl POns, Madrid, 2004. p. 174.

¹⁹ Ver Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 19 de setiembre de 2001 asunto T-118/00, apartado 54.

²⁰ Ver Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de octubre de 2002, apartados 43 y 47.

público destinatario constituido por el consumidor medio, a quien se considera normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz²¹.

4. *La distintividad de un signo no depende de su originalidad o de su aspecto inhabitual o llamativo; toma en consideración que la distintividad de la marca se debe analizar más allá del análisis de cada uno de los signos que la componen en forma independiente, sino en el impacto global que la misma genera; no es necesario que cada uno de los signos sea original o llamativo, sino que la combinación de los mismos que crea la marca sea capaz de diferenciar los productos y/o servicios en el mercado*²².

ii. Marca Colectiva Comunitaria Art. 64 RMC

Artículo 64

*“Marcas comunitarias colectivas. 1. Podrán constituir marcas comunitarias colectivas las marcas comunitarias así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud y que sean adecuadas para **distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular***²³, frente a los productos o servicios de otras empresas...”

Se desprende de la norma precitada que el signo que pretende constituir una MCC debe ser apto para “distinguir” los productos y/o servicios ya no de una empresa sino de los miembros de la asociación –ver apuntes en el apartado de requisitos objetivos-, al igual que el requisito de la MC; se apunta como diferencia relevante entre ambas, que a la MCC se le permite ser una indicación geográfica, aspecto que para su homóloga ordinaria constituiría fundamento de nulidad absoluta “...2.

²¹ Ver Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de octubre de 2002, apartado 46.

²² Ver Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27 de febrero de 2002, apartado 30.

²³ El subrayado no es del original.

No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 7, podrán constituir marcas comunitarias colectivas con arreglo al apartado 1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios....”

Se tiene claro que el régimen jurídico de las MCC se encuentra subsumido dentro del régimen jurídico general de las MC, al que se añaden peculiaridades propias acorde a la modalidad de la MCC.

El artículo 38 del RMC establece en su apartado 2, que de existir un elemento en la marca que careciera de carácter distintivo, la OAMI, en su examen podrá pedir como condición para el registro de la marca que el solicitante declare que no alegará derecho exclusivo alguno sobre ese elemento; esta norma en relación con lo que establece el artículo 64, desvirtuaría la falta de distintividad como supuesto de nulidad absoluta; ahora bien si se toma en consideración que esta norma refiere a un ‘elemento’ que forme parte de la Marca solicitada, salvaríamos el cuestionamiento planteado. Así entendemos que la falta de distintividad global de la marca sí sería motivo de nulidad absoluta.

Se puede extraer de lo expuesto que la distintividad requerida a la MCC es atinente, o se establece en relación a la facultad diferenciadora del origen empresarial de los productos y/o servicios **no** de una empresa determinada, sino, el origen empresarial de los productos y/o servicios de una empresa determinada **como** miembro de una Asociación.

Ahora bien, en caso de no cumplir a cabalidad con lo exigido a la MCC-y no al signo o conjunto de éstos que la conforman-, y basándose en la relación de artículos que expresa el 66, respecto del 36 y 38, es importante una observación contenida en éste último en mención del carácter distintivo, salvando la falta de distintividad mediante la declaración a instancia de la OAMI, por parte del solicitante –posible Titular-, que no alegará derecho exclusivo alguno sobre ese

elemento, se debe entender como elemento particular y no único, de lo contrario el requisito en estudio perdería su esencia.

Un aspecto a considerar es el contenido del apartado 3 del artículo 66, que establece la posibilidad subsanar el defecto mediante una modificación a su reglamento de uso, "...3. No se desestimará la solicitud, si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumpliera los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.". El cual al hacer referencia a los apartados 1 y 2 nos plantea una serie de dudas, que se trataran de aclarar en uno de los apartados siguientes.

3. Posibilidad de subsanación de falta de aptitud diferenciadora en una Marca Comunitaria Colectiva

a. Procedencia de la distintividad sobrevenida (Secondary Meaning)?

El artículo 7 del RMC en su apartado 3, establece la no aplicación de la sanción de denegación absoluta de los supuestos contenidos en las letras b), c) y d) del mismo artículo cuando la 'marca' –se entiende en su acepción global- hubiera adquirido para los productor y/o servicios para los que se solicite el registro un carácter distintivo por el uso que se ha hecho de la misma.

Se entiende entonces, que no se sancionará con la denegación absoluta por el supuesto b) en virtud de la adquisición del mismo por el uso, excepción de distintividad sobrevenida²⁴.

Se entenderá entonces, que el uso como marca de un signo –o conjunto de ellos- inicialmente no distintivo, que por diferentes razones: publicidad, promoción, difusión, marketing, calidad de los productos y/o servicios comercializados bajo él, conlleve a una asociación de éstos con aquél por el sector del público consumidor

²⁴ Marco Arcalá, L. Op cit. Pág. 204.

de dichos producto y/o servicios. Lo que genera que se le atribuya aptitud distintiva o diferenciadora por haber adquirido un segundo significado.

Para lograr establecer la existencia de la distintividad sobrevenida se debe cumplir determinados requisitos contemplados en el artículo 7 inciso 3 del RMC:

Uso previo del signo a título de marca, el uso no es cualquier uso, sino, un uso previo a la solicitud de registro valorando la prolongación del mismo.

Adquisición de carácter distintivo, básico, se deberá demostrar la adquisición por parte del signo de la distintividad en relación a productos y/o servicios determinados, identificándolos con su origen empresarial

Ámbito de aplicación, la distintividad sobrevenida no se aplica únicamente a la distintividad en abstracto, tiene recepción así mismo para los supuestos contemplados en los demás supuestos de denegación absoluta.

La excepción de la distintividad sobrevenida, igualmente es valorada, en primera instancia por la OAMI, que es la facultada para realizar el examen de motivos de denegación absoluta, al respecto ésta mantiene el criterio de que es imprescindible la existencia de un grado mínimo de distintividad para su procedencia "...20. La Oficina alega que, por naturaleza, un signo que carezca de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), no puede constituir una marca, ya que el público no lo percibiría como tal (sin perjuicio del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso que se haya hecho de la marca). Por consiguiente, no puede cumplir su función de signo, como símbolo que asocia el producto o el servicio a la empresa que lo fabrica o distribuye. 21. La Oficina admite que un carácter distintivo mínimo basta para que no se aplique este motivo de denegación, pero estima que este grado mínimo no se alcanza en el presente caso..."²⁵.

²⁵ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 12 de enero de 2000.

Se mantiene la necesaria evaluación del grado mínimo de distintividad que se aplica al signo que pretende registrarse como marca, por lo que el efecto del segundo significado se evalúa de igual forma: valorando el reconocimiento de la existencia de un signo que, en un principio, no era perceptible como Marca en el mercado²⁶.

b. Posibilidad de subsanación por el Reglamento de Uso en la MCC?

De acuerdo a los requisitos necesarios para el registro de una MCC, la persona solicitante de la misma debe elaborar un Reglamento de Uso, el cual debe contener elementos determinados ya que de no cumplir con ellos no procederá el registro de la misma. El artículo 65 del RMC indica “...*Reglamento de uso de la marca 1. El solicitante de una marca comunitaria colectiva deberá presentar un reglamento de uso en el plazo establecido. 2. El reglamento de uso indicará las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación así como, en la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se refiere el apartado 2 del artículo 64 deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate a hacerse miembro de la asociación titular de la marca.*”

²⁶ Ver igual criterio en Sentencias del Tribunal de Comunidades Europeas, de 12/12/2002, y de 25/09/2002 “...39. No pueden desvirtuar esta conclusión las alegaciones de la demandante de que el criterio vinculado al carácter inusual de la combinación cromática es inadecuado en la medida en que si una empresa utiliza dicha combinación durante mucho tiempo ésta deja de ser inusual y, si se ha podido registrar dicha combinación como marca, también deja de ser inusual cuando haya cosechado cierto éxito. En efecto, por una parte, el hecho de que una empresa utilice una combinación cromática durante algún tiempo, antes de su posible registro, no implica automáticamente que otras empresas utilicen tal combinación para los productos a que se refiere la solicitud. Por otra parte, tras el registro de dicha combinación, en el supuesto de que la marca coseche cierto éxito, su titular mantiene el derecho a que se defienda la exclusiva vinculada a la marca dentro de los límites establecidos por el Reglamento n. 40/94.”

El Reglamento de Uso, en atención a la norma precitada deberá contener²⁷:

- Los requerimientos que deben cumplir las personas que optan ser autorizadas para la utilización de la marca.
- Las condiciones o requisitos a satisfacer para ser afiliado a la asociación titular de la marca.
- Las condiciones de uso de la marca, como pueden ser parámetros de control de calidad, fiscalización, requerimientos de control y estándares de calidad entre otras, ya que de modo alguno esta enumeración es exhaustiva tan sólo es ejemplarizante.
- Las sanciones a que se harán merecedores los afiliados en caso de incumplir lo establecido en el Reglamento, las cuales podrán tener gradación en gravedad de acuerdo y en correspondencia con la falta cometida, pero debidamente establecida en forma previa en el Reglamento.

Si bien es necesario que el signo entendido como Marca cumpla a cabalidad con los requerimientos legales establecidos, de igual forma el Reglamento de uso debe ajustarse en todo a ello, sin embargo, es importante puntualizar la relación que hace el artículo 66 del RMC respecto de la subsanación de defectos por modificación del Reglamento.

²⁷ Para mayor abundamiento sobre los requerimientos del Reglamento de Uso: "Regla 43 : Reglamento de uso de las marcas comunitarias colectivas 1. En el caso de que la solicitud de marca comunitaria colectiva no incluyese su reglamento de uso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento, aquél deberá remitirse a la Oficina en un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de presentación. 2. El reglamento de uso de las marcas comunitarias colectivas deberá indicar: a) el nombre y domicilio social del solicitante; b) el objeto de la asociación o el objeto para el que se haya creado la persona jurídica de Derecho público; c) los organismos autorizados para representar a la asociación o a la persona jurídica mencionada; d) las condiciones de afiliación; e) las personas autorizadas para utilizar la marca; f) si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones; g) si procede, la autorización prevista en la segunda frase del apartado 2 del artículo 65 del Reglamento". REGLAMENTO (CE) No 2868/95 DE LA COMISIÓN de 13 de diciembre de 1995 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria.

En primera instancia dicho artículo se refiere a la desestimación de la solicitud de registro de la MCC cuando no se cumpla lo que establecen los artículos 64 de la MCC y 65 sobre el Reglamento de Uso, adicionando estos supuestos a los ya determinados por los artículos 36 y 38 del mismo cuerpo legal (examen de los requisitos de presentación de la solicitud y examen relativo a los motivos de denegación absolutos, respectivamente); el apartado 3 del artículo 66 establece la posibilidad de subsanar los supuestos que imposibilitan el registro de la marca, mediante la modificación del dicho Reglamento.

En el supuesto de interés, relativo al aspecto de falta de distintividad de la MCC, se puede entender subsumido en la relación que contiene el apartado 1 del artículo 66; legalmente y en forma literal, el apartado 3 otorga la posibilidad de subsanación de este motivo de denegación absoluto por la modificación al Reglamento de Uso, si bien se ha enunciado las disposiciones mínimas que debe contener el Reglamento, éste podría incorporar elementos delimitantes que permitan que el signo cuente con el mínimo de distintividad requerido.

Aunado a que el solicitante cuenta con un plazo de dos meses ²⁸para presentar el Reglamento si éste no ha sido presentado conjuntamente con la solicitud, por lo que incluso se da la posibilidad de que una vez se hayan realizado las modificaciones necesarias, se habilite el signo y se establezca el grado mínimo de distintividad requerida para el registro de la MCC.

III Conclusiones

- Es necesario tener claridad en el tratamiento de la terminología utilizada y la diferenciación de los términos 'signo' y 'marca', si bien en algunos momentos se utilizan indiferentemente, se debe atender al contexto en que se encuentran. En tesis de principio se parte del

²⁸ Regla 43.1 del Reglamento 2868/95.

supuesto de que el signo –uno o varios- es el elemento que pretende constituirse en marca.

- La marca como signo distintivo, cumple varias funciones básicas, si bien la fundamental por antonomasia lo es la de distinguir productos y/o servicios de otros iguales o similares en el mercado. Y es en virtud de éstas que se avalúa la posibilidad de su conformación:
 - Función indicadora del origen empresarial
 - Función indicadora de la calidad
 - Función publicitaria
 - Función condensadora del prestigio

La relación de estas genera una función no menos importante, la función informadora.

- Si bien el artículo 7 del RMC contiene los supuestos de denegación absoluta, el inciso b) es el que refiere al elemento de distintividad enfocado en abstracto. Doctrinariamente se ha discutido si este mismo aspecto es valorado por otros incisos, sin embargo, es evidente que los demás supuestos son elementos puntuales para valorar la distintividad, prueba de ello es que tan sólo la presencia de uno ellos en el signo que opta por el registro, da lugar a la denegación por falta de distintividad.
- La distintividad es un elemento que se valora en razón de la percepción del signo en los productos y/o servicios en el mercado a partir de su efecto en un público consumidor y bajo criterios debidamente determinados, como lo es el concepto de ‘público pertinente’.

- Es importante el papel de los Tribunales especializados en la materia, en la construcción del principio general respecto de la valoración de la distintividad, estableciendo que la prohibición concerniente a los signos carentes de carácter distintivo es aplicable de manera uniforme a todo tipo de marcas.
- La valoración del elemento distintividad, se realiza a partir de determinados criterios :
 - Debe considerarse suficiente que el signo tenga un carácter distintivo mínimo.
 - El carácter distintivo del signo debe apreciarse en relación con los productos o servicios concretos incluidos en la solicitud de la marca.
 - Al apreciar el carácter distintivo del signo deben tenerse en cuenta las percepciones del público.
 - La distintividad de un signo no depende de su originalidad o de su aspecto inhabitual o llamativo.

Que permiten realizar una evaluación objetiva por los entes encargados.

- La MCC tiene como base la MC, el criterio de diferenciación radica en las características especiales que revisten a la primera, podríamos decir que a través de dos elementos básicos: su titularidad y el reglamento de uso. Partiendo de esto se puede decir que el concepto de MC es el género y la MCC es, dentro de diferentes clasificaciones, una especie.
- EL texto normativo de la MC establece dos supuestos de convalidación: el Secondary Meaning o distintividad sobrevenida y la modificación del Reglamento de Uso respecto de la MCC, siendo cada uno de ellos capaz de solventar para cada caso la falta del

mínimo de distintividad requerido para el registro, debiendo evaluarse casuísticamente la factibilidad y el efecto.

IV Bibliografía

Monografías

Bercovitz Rodríguez-Cano, A. Comentarios a la Ley de Marcas, Aranzadi, Navarra, 2003.

Fernández-Novoa, C. Tratado sobre Derecho de Marcas, 2 ed., Marcial Pons, Madrid, 2004.

Herrero & Asociados Factbook, Propiedad Industrial, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2004.

Largo Gil, R. Las Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía, Thomson-Civitas, Navarra, 2006.

Marco Arcalá, L.A. Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.

Martín Mateo, R. y otro. La Marca Comunitaria de Derecho Público, Editorial Trivium, Madrid, 1996.

Martínez Gutiérrez, A. La Marca Engañosa, Civitas, Madrid, 2002.

Normativa

- REGLAMENTO (CE) N° 40/94 DEL CONSEJO, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria
- Directiva 89/104, Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
- REGLAMENTO (CE) No 2868/95 DE LA COMISIÓN de 13 de diciembre de 1995 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria

Resoluciones Judiciales

- **Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas**
 - Sala Tercera, de 7 de febrero de 2007
 - Sala Primera, de 19 de abril de 2007
 - Sala Cuarta, de 23 de mayo de 2007
 - Sala Cuarta, de 12 de diciembre de 2002
 - Sala Segunda Ampliada, de 20 de marzo de 2002
 - Sentencia de 12 de enero de 2000
 - Sala Cuarta, de 25 de septiembre de 2002
 - Sala Segunda, de 9 de octubre de 2002

Páginas WEB

www.Eur-lex.europa.eu

www.oami.europa.eu

www.usc.es

www.curia.europa.eu

www.westlaw.es