

LA MARCA DE POSICIÓN EN LA JURISPRUDENCIA  
RECIENTE DEL TRIBUNAL GENERAL  
DE LA UNIÓN EUROPEA. (COMENTARIO A LA  
SENTENCIA EN LOS ASUNTOS ACUMULADOS  
T361/23 A T364/23 [SALA TERCERA], *VÄDERSTAD  
HOLDING AB V. EUIPO*, DE 11 DE SEPTIEMBRE DE  
2024 [CASO «MAQUINARIA AGRÍCOLA»])

THE POSITION MARK IN RECENT CASE LAW  
OF THE GENERAL COURT OF EUROPEAN UNION.  
(COMMENT ON THE JUDGMENT IN JOINED  
CASES T361/23 TO T364/23 [THIRD CHAMBER],  
*VÄDERSTAD HOLDING AB V. EUIPO*, OF 11TH.  
SEPTEMBER 2024 [«FARMING EQUIPMENT» CASE])

Luis Alberto MARCO ARCALÁ\*

**RESUMEN**

La marca de posición es una figura jurídica en constante discusión, especialmente en relación con la difícil delimitación de sus perfiles. Uno de los elementos más controvertidos en este punto es el carácter distintivo de este tipo de signos, y muy en particular cuando aparecen unidos a otras clases de signos dentro de la misma marca como un todo. Esta ha sido la cuestión recientemente elevada ante el tribunal general de la ue, en lo tocante a una marca mixta, cromática y de posición. En este trabajo se pretende analizar el pronunciamiento en el que se ha resuelto sobre este asunto, teniendo en cuenta las posibles repercusiones de este importante fallo en la futura jurisprudencia de la ue en materia de marcas. Finalmente, se formula una valoración crítica.

**Palabras clave:** Signos distintivos, marcas, marcas de posición, marcas cromáticas, marcas cromáticas de posición, marca de la UE, carácter distintivo, causas de denegación absolutas.

\* Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza. e.mail: [lmarco@unizar.es](mailto:lmarco@unizar.es).

Fecha de recepción: 14 de abril 2025// Fecha de aceptación: 8 de mayo de 2025

**ABSTRACT**

The position mark is a legal concept under permanent discussion, especially in relation to difficult definition of their profiles. One of the most controversial features on this topic is the distinctive character of this kind of signs, but in particular when they are joined with other sort of signs under the same trademark as a whole. This has been the question recently raised before the general court of EU, in concerning with the distinctiveness of a combined colour and position trademark. The aim of this piece of work consists of analyzing the judgment where this matter has been ruled, taking into account the possible impact of this important decision in the future European case law about trademarks. Finally, a critical assessment was posed.

**Keywords:** Distinctive signs, trademarks, position marks, colour marks, colour- position marks, EU trademark, distinctive character, absolute grounds of refusal.

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN: MARCAS CROMÁTICAS Y MARCAS DE POSICIÓN. — 1. Delimitación de ambas figuras: su divergencia *ab initio* y su posible convergencia. — 2. La interacción entre ambos tipos de marcas: las cuestiones de siempre y los desarrollos emergentes. — II. EL FALLO DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA UE EN EL CASO «MAQUINARÍA AGRÍCOLA». — 1. Preliminar: las marcas objeto de controversia y su controvertido carácter distintivo. — 2. El razonamiento del Tribunal General: el ámbito y el alcance del artículo 7.1 b) del Reglamento de la Marca de la UE. — III. PRINCIPALES APORTACIONES INTRODUCIDAS EN ESTE PRONUNCIAMIENTO. — 1. La aplicación a las marcas de posición de los criterios generales de valoración del carácter distintivo. — 2. Los nuevos matices que se inferen de la argumentación del TGUE. — 3. Otras cuestiones: la prueba en torno al carácter distintivo de la marca. — IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES: LAS POSIBLES REPERCUSIONES DE ESTE PRONUNCIAMIENTO. — V. BIBLIOGRAFÍA.

**CONTENTS:** I. INTRODUCTION: COLOUR- AND POSITION MARKS. — 1. Definition of both concepts: their divergence *ab initio* and their possible convergence. — 2. Interaction between both kinds of trademarks: old questions and emerging developments. — II. THE RULING OF THE GENERAL COURT IN THE «Farming equipment» case. — 1. Foreword: the disputed trademarks and their controversial distinctive character. — 2. Reasoning of General Court: reach and scope of Statutory interpretation of Article 7.1 b) of European Union Trademark Regulation. — III. MAIN STATEMENTS SET OUT IN THIS JUDGMENT. 1.- The use of the general criteria for assessing distinctive character in relation to position marks. 2.- The new hints that are implied from legal arguments of GCEU. — 3. Other questions: the proof around the distinctive character of the trademark. — IV. FURTHER ASSESSMENTS. THE POTENTIAL IMPACT OF THIS JUDGMENT. — V. BIBLIOGRAPHY.

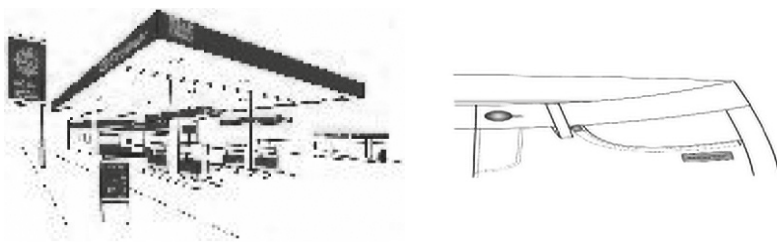
## I. INTRODUCCIÓN: MARCAS CROMÁTICAS Y MARCAS DE POSICIÓN

Aun tratándose de diferentes tipos de marcas dentro de la amplia tipología actualmente reconocida en la normativa vigente<sup>1</sup>, lo cierto es que ambas han venido a coincidir en el supuesto que nos ocupa, y de ahí su necesario tratamiento en conjunto.

<sup>1</sup> En relación con el Derecho de marcas de la UE, *vid. vgr.* la compleja y detallada enumeración de los muy diversos tipos de marcas que se recoge en las letras del art. 3.3 del Reglamento de Ejecución 2018/626/UE, de la Comisión, de 5 marzo 2018 (DOUE L 104, de 24 abril 2018), por el que se establecen normas de desarrollo (REDRMUE) de determinadas disposiciones del Reglamento 2017/1001/UE, del PE y del Consejo, de 14 junio 2017 (DOUE L 154, de 16 junio 2017), sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE), y del desglose mucho más preciso de ese precepto que se hace en las Directrices sobre marcas de la EUIPO (cuya más reciente versión fue aprobada por Decisión del Director Ejecutivo de la EUIPO nº EX 24-2, de 28 marzo 2024, en vigor desde el 31 marzo 2024), Ep. 9 (Representación, Descripción y Tipo de Marca), Cap. 9.3 (Tipo de Marca), Secc. 2 (Formalidades), Parte B (Examen), págs. 285-308 (disponibles en <https://guidelines.euipo.europa.eu>), así como la Comunicación Común de la *European Union Intellectual Property Network (EUIPN)* de abril 2021 sobre los nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación (disponible en <https://www.euipn.org>).

## 1. Delimitación de ambas figuras: su divergencia *ab initio* y su posible convergencia

Como acaba de señalarse, las marcas cromáticas y las marcas de posición son figuras obviamente distintas: Así, de un lado, las primeras son aquellas constituidas exclusivamente por signos consistentes en un solo color o en una combinación de diferentes colores<sup>2</sup>, en ambos casos sin contornos y sin necesidad de estar delimitados por una determinada forma<sup>3</sup>; las segundas, en cambio, consisten en el modo específico de ubicar o aplicar el signo en el que se basa la marca sobre un determinado producto<sup>4</sup>. Se observan buenos ejemplos en la peculiar combinación de los colores verde y amarillo de la multinacional «BP» en sus estaciones de servicio para vehículos a motor<sup>5</sup>, de un lado, y en la particular disposición de la etiqueta de cuero sobre los bolsillos de los pantalones vaqueros de la firma «Gang TM»<sup>6</sup>, de otro, ambas reproducidas a continuación.



<sup>2</sup> Vid. el art. 3.3 f) REDRMUE, así como el Ep. 9 (Representación, Descripción y Tipo de Marca), Cap. 9.3.6 (Marcas de Color), Secc. 2 (Formalidades), Parte B (Examen), págs. 293-295, de las Directrices *EU IPO*, cit.

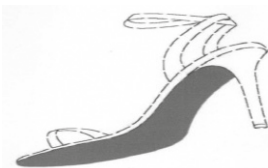
<sup>3</sup> Sobre las marcas cromáticas, vid. FERNÁNDEZ NOVOA (1989-1990), págs. 48-52, MAROÑO GARGALLO (2023), págs. 497-507, MATE CARRANZA (2021), págs. 110-126, KEATING (1987-1988), págs. 663-670, KUR (2018), págs. 91-94, CALBOLI (2018), págs. 293-299, PELEASE CAPELL y SOLANELLES BATLLE (1998), págs. 397-414, RIVERO GONZÁLEZ (2000), págs. 1672-1681, KRESALJA ROSSELLÓ (2001), págs. 166-169, DOMÍNGUEZ PÉREZ (2003), págs. 485-504, RADIAL (2005), págs. 44-59, CASTRO GARCÍA (2012), págs. 320-322, GALACHO ABOLAFIO (2013-2014), págs. 587-592, ALONSO DOMINGO (2014), págs. 33-47, ÁVILA VALLECILLO (2016), pág. 17, SUÑOL LUCEA (2017), págs. 186-187, RODILLA MARTÍ (2018), págs. 62-71, GUZMÁN DELGADO (2019), págs. 213-215, MATEUS BERNAL (2022), págs. 1-12, y JIMÉNEZ JIMÉNEZ (2024), págs. 6-8, entre otros muchos autores.

<sup>4</sup> Vid. el art. 3.3 d) REDRMUE, así como el Ep. 9 (Representación, Descripción y Tipo de Marca), Cap. 9.3.4 (Marcas de Posición), Secc. 2 (Formalidades), Parte B (Examen), págs. 292-294, de las Directrices *EU IPO*, cit. Sobre las marcas de posición, vid. REY-ALVITE VILLAR (2013), págs. 849-864, MAROÑO GARGALLO (2023), págs. 495-496, CASADO NAVARRO (2023), págs. 1-15 (en este trabajo se comenta la interesante S. TGUE T-487/21 [Sala Décima ampliada], *Neoperl AG v. EU IPO*, de 7 diciembre 2012 [caso «Neoperl», ECLI:EU:T:2022:780], que ha sido posteriormente anulado por defectos procesales y devuelto al TGUE en virtud de la S. TJUE C-93/23 P [Sala Quinta], *Neoperl AG v. EU IPO*, de 23 enero 2025 [caso «Neoperl II», ECLI:EU:C:2025:33], ambos disponibles en <https://curia.europa.eu/>; por tanto, este asunto vuelve a estar «sub iudice»), CROZE (2018), págs. 26 y 30, ADAMS y SCARDAMAGLIA (2018), pág. 57, BRANCUSI (2022), págs. 45-70, y CASTRO GARCÍA (2012), págs. 319-320, y JIMÉNEZ JIMÉNEZ (2024), págs. 11-12, entre otros muchos autores.

<sup>5</sup> MUE núm. 000013359, registrada en la *EU IPO* (disponible en <https://www.euipo.europa.eu/>) para las clases 4 (aceites y grasas para uso industrial, lubricantes y combustibles, incluida gasolina para motores) y 37 (servicios de construcción, reparación, instalación, mantenimiento y conservación) del *Nomenclator* Internacional, es decir, de la Clasificación Internacional de Marcas, adoptada en el Arreglo de Niza de 15 junio 1957, revisión de Ginebra de 13 mayo 1977 (Instrumento de Ratificación de España de 19 enero 1979 [BOE 65, de 16 marzo 1979]). Sobre la misma, vid. la Secc. 3 (Clasificación), Parte B (Examen), págs. 336-407, de las Directrices *EU IPO*, cit.

<sup>6</sup> MUE núm. 017885160, registrada en la *EU IPO* (disponible en <https://www.euipo.europa.eu/>) para la clase 25 (prendas de vestir, calzado y sombrerería) del *Nomenclator* Internacional, cit. *supra* en la nota anterior.

No obstante, y a pesar de su inicial diversidad, y de que ni siquiera puede decirse que estos dos tipos de marcas surgieran del mismo modo o en el mismo momento<sup>7</sup>, lo cierto es que ambos pueden llegar a superponerse en una sola cuando se añan en ella los signos recién descritos mediante la peculiar disposición de un color único o de una combinación de colores sobre el producto identificado con la referida marca. De hecho, bien puede decirse que algunos de los supuestos más emblemáticos y paradigmáticos respecto de unas y otras marcas han consistido en una combinación de las mismas; fue el caso, por ejemplo, de los conocidos zapatos de tacón alto y suela exterior en un peculiar y llamativo color rojo (código Pantone 18-1663TP), protegidos bajo la marca del creativo y empresario francés establecido en Bélgica, Christian Louboutin, registrada sobre la base de una descripción verbal y de la imagen siguiente<sup>8</sup>:



Pues bien, esta famosa marca se ha mostrado sumamente controvertida, hasta el punto de haber sido objeto de varios pronunciamientos judiciales, dos de ellos ante el mismo TJUE<sup>9</sup>, y en el primero de los cuales se declaró su admisibilidad como tal marca de la UE<sup>10</sup>, puesto que se consideró que ni adolecía de falta de distintividad, ni tampoco incurría en ninguna de las causas de denegación absoluta referentes a las formas<sup>11</sup>. Ello vino a otorgar carta de naturaleza y a confirmar la idoneidad como marca de la eventual combinación de signos cromáticos y de posición. Por todo lo expuesto, la referida conexión entre marcas de color y de posición, pese a su distinción *ab initio*, no puede ser pasada por alto, ni debe ser motivo de asombro ni tampoco de rechazo; antes bien, debe de ser tenida en cuenta como una más de las posibilidades viables y plausibles en

<sup>7</sup> Sobre la aparición de ambas clases de marcas, *vid. la doctrina cit. supra* en las notas 3 y 4, especialmente FERNÁNDEZ NOVOA, *ibidem*, MATE CARRANZA, págs. 110-113, RIVERO GONZÁLEZ, *ibidem*, RADIAL, *ibidem*, KRESALJA ROSSELLÓ, *ibidem*, REY-ALVITE VILLAR (2013), págs. 849-853, ÁVILA VALLECILLO (2016), págs. 15-17, y JIMÉNEZ JIMÉNEZ, *ibidem*. En particular, *vid.* también el conocido Informe del Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, adoptado en su 16ª Sesión (Ginebra, 13-17 noviembre 2016), publicado en fecha de 25 mayo 2017, págs. 4-19 (disponible en [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_16/sct\\_16\\_9.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_9.pdf)), en relación con los nuevos tipos de marcas, entre ellas las cromáticas y las de posición.

<sup>8</sup> SS. TJUE (Gran Sala) C-163/16, *Christian Louboutin y Christian Louboutin Sas v. Van Haren Schoenen BV*, de 12 junio 2018 (ECLI:EU:C: 2018:423), y en los asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin v. Amazon.com Inc. y otros*, de 22 diciembre 2022 (ECLI:EU:C:2022:1016) (casos «Louboutin I» y «Louboutin II», respectivamente, ambos disponibles en <http://curia.europa.eu>).

<sup>9</sup> Sobre el particular y sobre ambos fallos del TJUE, *vid.* PORXAS ROIG y VIDAL VALLMAÑA (2018), págs. 86-98, SÁNCHEZ GARCÍA (2018), págs. 15-36, RODILLA MARTÍ, *ibidem*, DE MIGUEL ASENSIO (2023), págs. 1-7, ILEŠIĆ (2023), págs. 1-2, ROSINO CALLE (2023), págs. 1-4, y MARCO ARCALÁ (2024), págs. 371-402, entre otros autores.

<sup>10</sup> MUE núm. 8845539, registrada en la EUIPO (disponible en <https://www.euiipo.europa.eu/>) para la clase 25 (prendas de vestir, calzado y sombrerería), también registrada en la *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* desde el 1 enero 2008, marca núm. 3.361.597, y en la Oficina de la Organización del Benelux para la Propiedad Intelectual (marcas y diseños o modelos) desde el 6 enero 2010, marca núm. 0874489, siempre en la clase 25 del *Nomenclator Internacional*, *cit. supra*.

<sup>11</sup> Al respecto, *vid. la doctrina cit. supra* en la nota 9.

el ámbito de las llamadas marcas mixtas, es decir, aquellas en las que se unen elementos distintos de diversa índole y configuración<sup>12</sup>.

## 2. La interacción entre ambos tipos de marcas: las cuestiones de siempre y los desarrollos emergentes

Es bien sabido que la diversidad de sus componentes y la consiguiente complejidad de su estructura constituyen los rasgos más característicos de las marcas mixtas<sup>13</sup>, y también que ello da lugar a mayores dificultades para realizar algunos de los análisis más necesarios en este sector del Derecho en torno a esta clase de marcas. En particular, se observa esta mayor complejidad en la comparación entre marcas idénticas o similares a efectos de considerar el posible riesgo de confusión o de asociación entre ambas<sup>14</sup>, así como en el examen de los motivos de denegación absolutos, sobre todo en la determinación del carácter distintivo de las marcas mixtas<sup>15</sup>. Obviamente, estos problemas vienen ya de antaño y no representan ninguna novedad destacable a este respecto, pero se han venido ponderando en relación con modalidades más tradicionales, como es el caso, por ejemplo, de las marcas mixtas que combinan elementos gráficos y denominativos<sup>16</sup>. Sin embargo, si ya las marcas de color pudieron resultar innovadoras en su momento, lo cierto es que las marcas de posición lo han sido igualmente, pero su aparición ha sido más tardía; de ahí que las primeras cuenten con una jurisprudencia bastante consolidada<sup>17</sup>, mientras que las segundas estén todavía en una fase más bien de iniciación. Esta suerte de prolegómenos han dejado muy bien asentadas algunas cuestiones muy básicas,

<sup>12</sup> Sobre la figura de las marcas mixtas, *vid.* FERNÁNDEZ NOVOA (1984), pág. 31, del mismo autor (2009), págs. 66-69, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2008), pág. 129, HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2010), págs. 53-62, y RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA (2014), págs. 195-196, entre otros autores. Sobre la comparación entre marcas de posición, *vid.* la S. TGUE T-629/16 (Sala Novena), *Shoe Branding Europa BVBA v. Adidas AG*, de 1 marzo 2018 (caso «Adidas», ECLI:EU:T:2018:108, disponible en <https://curia.europa.eu/>), y las SS. de la AP de Madrid (Civil, Secc. 32ª), de 8 abril 2024 (caso «V/Vans», ECLI:ES:APM:2024:6256), y de 30 abril 2024 (caso «V/Victoria/Vejá», ECLI:ES:APM:2024:11479), de Alicante (Civil, Secc. 8ª) de 17 junio 2024 (caso «Footwear», ECLI:ES:APA:2024:1167), y del JM nº 1 de Alicante de 24 enero 2024 (caso «Genoveva», ECLI:ES:JMA:2024:177), entre otros pronunciamientos.

<sup>13</sup> En este sentido, *vid.* FERNÁNDEZ NOVOA, *ibidem*.

<sup>14</sup> Sobre el particular, *vid.* FERNÁNDEZ NOVOA (1984), págs. 237-241, del mismo autor (2004), págs. 331-342, y (2007), págs. 131-137, HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, *ibidem*, y MARTÍN ARESTI (1993), págs. 801-810 (todos ellos con abundantes citas jurisprudenciales), entre otros muchos autores, así como el Cap. 7 (Apreciación Global), Secc. 2 (Doble Identidad y Riesgo de Confusión), Parte C (Oposición), págs. 1257-1285, de las Directrices *EUIPO*, *cit.*

<sup>15</sup> Sobre el particular, sobre todo en relación con la distintividad global de un conjunto de elementos no distintivos aisladamente considerados, *vid.* FERNÁNDEZ NOVOA (1984), págs. 148-162, del mismo autor (1990), págs. 71-72, y (2004), págs. 172-185, GÓMEZ SEGADÉ (1995), págs. 183-184, MARCO ARCALÁ (2009), págs. 193-195, y BANÚS DURÁN (1996), págs. 37-42 (todos ellos con abundantes citas jurisprudenciales), entre otros muchos autores, así como el Ep. 11.3.1.3.2 (Combinación de elementos no distintivos), Cap. 3 (Marcas sin Carácter Distintivo [artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE]), Secc. 4 (Motivos de Denegación Absolutos), Parte B (Examen), págs. 501-503, de las Directrices *EUIPO*, *cit.*

<sup>16</sup> *Vid.* de nuevo la doctrina *cit. supra* en la nota 14.

<sup>17</sup> *Vid.* de nuevo las Directrices *EUIPO*, *cit. supra* en la nota 2, y la doctrina *cit. supra* en la nota 3 (todos ellos con abundantes citas jurisprudenciales), así como las famosas SS. TJUE C-104/01 (Sala Sexta), *Libertel Groep BV v. Benelux Merkenbureau*, de 6 mayo 2003 (caso «Libertel», Rec. I-3822, ECLI: EU:C:2003:244), C-49/02 (Sala Segunda), *Heidelberger Bauchemie GmbH v. Bundespatentgericht*, de 24 junio 2004 (caso «Blau/Geld», ECLI: EU:C:2004:384), y C-578/17 (Sala Cuarta), *Oy Hartw all Ab v. Patentti-ja rekisterhallitus*, de 27 marzo 2019 (caso «Azul/Gris», ECLI: EU:C:2019:261), así como la S. TGUE T-103/98 (Sala Novena), *Andreas Stihl AG & Co. KG v. EUIPO*, de 24 marzo 2021 (caso «Naranja/Gris», ECLI:EU:T:2021:163), todas ellas disponibles en <https://curia.europa.eu/>, y la conocida S. TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 3ª) de 2 diciembre 2013 (caso «Orange», ECLI:ES:TS:2013:5725), entre otras muchas.

tales como la inicial admisibilidad de esta figura en nuestro vigente Derecho de marcas, actualmente fuera de toda duda<sup>18</sup>. No obstante, quedan aún pendientes de delimitación otros muchos extremos, entre ellos los criterios para valorar la distintividad de estas marcas en cada caso concreto<sup>19</sup>, máxime si la marca sometida a examen no es sólo una marca de posición químicamente pura, sino que se combina con otros tipos de signos, sin ir más lejos los cromáticos<sup>20</sup>. En un contexto como este, quizá algo difuso y poco nítido, resulta evidente una incipiente litigiosidad en esta materia, puesto que, carente de mayores precisiones, se presta sobremedida a ser objeto de diversos pronunciamientos, tales como el que va a ser sucintamente comentado a renglón seguido.

## II. EL FALLO DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA UE EN EL CASO «MAQUINARÍA AGRÍCOLA»

Ilustra de un modo bien patente todo lo expuesto hasta ahora la Sentencia que ha emitido el TGUE en los cuatro asuntos acumulados T361/23 a T364/23 (Sala Tercera), *Väderstad Holding AB v. EUIPO*, de 11 septiembre 2024 (caso «Maquinaria agrícola»)<sup>21</sup>, cuyas trascendencia y magnitud justifican sobradamente la necesidad de su análisis.

### 1. Preliminar: las marcas objeto de controversia y su controvertido carácter distintivo

Con fecha 30 septiembre 2019, la sociedad de nacionalidad sueca *Väderstad Holding AB* solicitó ante la *EUIPO* el registro como marcas de la UE de los signos que se reproducen a continuación:



<sup>18</sup> En este sentido, *vid.* la doctrina y el Ep. de las Directrices *EUIPO*, *cit. supra* en la nota 4, así como también las SS. TJUE C-223/18 P (Sala Sexta), *Deichmann SE v. EUIPO* y *Munich SL*, de 6 junio 2019 (caso «Cruz Lateral», ECLI:EU:C:2019:471, disponible en <https://curia.europa.eu>), en cierta medida el caso «Neoperl», *cit. supra* en la nota 4, pese a que permanezca actualmente «*sub iudice*», así como la S. TSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 2ª), de 30 marzo 2022 (caso «Punto Rojo», ECLI:ES:TSJM:2022:3657), entre otros pronunciamientos.

<sup>19</sup> Sobre el particular, *vid.* el Ep. 12 (Marcas de Posición), Cap. 3 (Marcas sin Carácter Distintivo [Artículo 7, Apartado 1, Letra B del RMUE]), Secc. 4 (Motivos de Denegación Absolutos), Parte B (Examen), págs. 512-514, de las Directrices *EUIPO*, *cit.*, así como la jurisprudencia allí reseñada, en concreto las SS. TGUE T-152/07 (Sala Tercera), *Lange Uhren GmbH v. EUIPO*, de 14 septiembre 2009 (caso «Campos Geométricos», ECLI:EU:T:2009:324), t-547/08 (Sala Segunda), *X Technology Swiss GmbH v. EUIPO*, de 15 junio 2010 (caso «Puntera Naranja», ECLI:EU:T:2010:235), confirmada en el Auto TJUE C-429/10 P (Sala Quinta), *X Technology Swiss GmbH v. EUIPO*, de 16 mayo 2011 (ECLI:EU:C:2011:307), y en las SS. TGUE T-433/12 (Sala Quinta), *Margarete Steiff GmbH v. EUIPO*, de 16 enero 2014 (caso «Botón», ECLI:EU:T:2014:6), y T-331/12 (Sala Sexta), *Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG v. EUIPO*, de 26 febrero 2014 (caso «Arco Amarillo», ECLI:EU:T:2014:87), entre otras.

<sup>20</sup> Buenos ejemplos de ello podrían ser los casos «Punto Rojo», «Puntera Naranja», «Arco Amarillo», *cit. supra* en las notas anteriores, así como la S. TGUE T-276/22 (Sala Primera), *Groz-Beckert v. EUIPO*, de 6 septiembre 2023 (caso «Embalaje Cuboide», ECLI:EU:T:2023:497, disponible en <https://curia.europa.eu>), entre otros pronunciamientos.

<sup>21</sup> ECLI:EU:T:2024:612, disponible en <https://curia.europa.eu>.

Tales signos fueron descritos como sendas marcas de posición que incluían los colores rojo, negro y amarillo en unas determinadas tonalidades<sup>22</sup>, y que no incluían las formas de los vehículos agrícolas sobre los cuales iban a ser aplicadas, ni algunos otros elementos, en concreto las líneas de puntos que mostraban la posición de la marca. Por lo demás, estas cuatro marcas de la UE fueron solicitadas para las clases 7 y 25 del *Nomenclator*<sup>23</sup>, a saber, máquinas, aparatos y herramientas agrícolas, mecanismos robóticos para la agricultura, tractores para usos agrícolas, remolques y enganches para remolques.

Sin embargo, desde la *EU IPO* fueron rechazadas estas cuatro solicitudes, dos de ellas mediante las Decisiones del Examinador de fecha 12 noviembre 2020 para la primera de las marcas solicitadas, y de fecha 25 noviembre 2020 para las tres restantes, básicamente por estimar que carecían todas ellas de carácter distintivo, aplicando en este punto el art. 7.1 b) RMUE. Tales Decisiones serían posteriormente recurridas por la solicitante ante la *EU IPO* por la solicitante, con fecha 12 enero 2021, pero estos recursos fueron desestimados en otras tantas Resoluciones de la Segunda Sala de Recurso, a saber, R 58/2021-2 a R 61/2021-2, todas ellas de 13 abril 2021<sup>24</sup>. En relación con algunas de las marcas solicitadas y con algunos de los productos, se estimó que no estaban claramente delimitadas puesto que la posición de la marca no aparecía claramente en tales productos, de forma que estas marcas fueron denegadas en virtud del art. 7.1 a) RMUE. En cambio, otras de estas marcas fueron consideradas inadmisibles a tenor del art. 7.1 b) del mismo Reglamento, es decir, por carecer de carácter distintivo. Todo ello dio lugar a los correspondientes recursos por parte de la solicitante, y ahora recurrente, incoados ante el TGUE con fecha 5 julio 2023 y resueltos mediante el pronunciamiento en análisis.

En este fallo, el TGUE desestimó una vez más las pretensiones de la solicitante y recurrente, de forma que denegó el registro como marcas de la UE de los cuatro signos en litigio, y de nuevo aduciendo las mismas razones ya reseñadas en cuanto a su carencia de aptitud diferenciadora, una vez más de conformidad con el repetido art. 7.1 b) RMUE.

## 2. El razonamiento del Tribunal General: el ámbito y el alcance del artículo 7.1 b) del Reglamento de la Marca de la UE

Antes que nada, se hace necesario precisar que, pese a las ya indicadas alusiones puntuales en algunos supuestos al art. 7.1 a) RMUE<sup>25</sup>, la principal base legal utilizada a lo largo de toda la tramitación de estas solicitudes ante la *EU IPO* y con posterioridad en el litigio ante el TGUE fue el art. 7.1 b) del mismo Reglamento<sup>26</sup>, en el que se tipifica la causa de denegación de registro de una marca de la UE concerniente a las marcas que carezcan de carácter distintivo.

<sup>22</sup> En concreto, fueron las tonalidades [PMS 186], [PMS Black] y [PMS 7549], respectivamente.

<sup>23</sup> *Vid. supra* nota. 5.

<sup>24</sup> Todas ellas disponibles en <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/>

<sup>25</sup> Sobre los numerosos problemas de representación y delimitación de las marcas de posición, *vid. per* todos BRANCUSI, *ibidem*.

<sup>26</sup> Sobre este precepto, *vid.* el Cap. 3 (Marcas sin Carácter Distintivo [Artículo 7, Apartado 1, Letra B del RMUE]), Secc. 4 (Motivos de Denegación Absolutos), Parte B (Examen), págs. 446-538, de las Directrices *EU IPO*, *cit.*, así como FERNÁNDEZ NOVOA (1995), págs. 121-125, del mismo autor (2004), págs. 172-185, RUIPÉREZ DE AZCÁRATE (2008), págs. 45-124, LEMA DEVESA (2000), págs. 83-85, FRAMIÑÁN SANTAS (2007),

Así pues, el razonamiento seguido por el TGUE en este fallo ha girado en torno a la ponderación, desarrollo y aplicación del referido precepto, o para ser más exactos, en la confirmación de las afirmaciones a este respecto realizadas en un primer momento por los examinadores de la Oficina, y mantenidas y reiteradas con posterioridad desde la Segunda Sala de Recurso en sus dos Resoluciones ahora recurridas. Ni que decir tiene que la parte recurrente expuso un amplio alegato en contra de tales Resoluciones, planteando toda una serie de observaciones a favor de la admisibilidad de las marcas en litigio. Sin embargo, todas y cada una de estas alegaciones fueron sistemáticamente refutadas por el TGUE. Con este fin, se ponderaron los parámetros más decisivos e inmediatos de delimitación de esta causa de denegación absoluta, a saber, los productos o servicios a identificar con las marcas solicitadas, de un lado, y la percepción del público relevante, de otro<sup>27</sup>. Partiendo de estas bases, el TGUE emitió las respuestas rebatiendo los argumentos de la entidad solicitante de las marcas denegadas. En síntesis, las referidas alegaciones, así como las correspondientes objeciones formuladas por este Tribunal, fueron las siguientes:

— Los productos sobre los que iban a aplicarse las marcas y el sector de mercado en el que se ofertaban tales productos: respecto de los cuales la Segunda Sala de Recurso de la *EU IPO* consideró que se trataba de bienes relativamente caros en un sector no muy masificado y con un público relativamente atento, tal y como, en efecto, había aducido la recurrente. No obstante, ello no implicaba necesariamente que este sector resultase tan sumamente específico como para ponderar la aptitud diferenciadora de las marcas solicitadas con parámetros sensiblemente distintos a los utilizados en el Derecho de marcas de la UE con carácter general. Tampoco había lugar a considerar que un excepcional nivel de atención por parte de estos agricultores, aun siendo de hecho una realidad en algunos casos, pudiese conferir distintividad a las referidas marcas. De ahí que esta alegación fuese rechazada desde el TGUE<sup>28</sup>.

— La percepción de las marcas solicitadas entre el público pertinente: en relación con la cual tanto la Segunda Sala de Recurso de la *EU IPO* como el propio TGUE coincidieron en poner de manifiesto el carácter usual en el sector agrícola de la combinación de los colores rojo, amarillo y negro incluida dentro de las marcas solicitadas (muy habitual en el ámbito de la maquinaria agrícola<sup>29</sup>) y, sobre todo, su marcado carácter funcional en dicho sector, por tener atribuida una clara finalidad de seguridad o señalización. De este modo, la supuesta peculiaridad de esta combinación de colores que alegó la recurrente

págs. 121-129, MARCO ARCALÁ (2001), *Las causas...*, págs. 111-142, y LÓPEZ RUIZ DE PALACIOS (2016), págs. 393-408, con abundantes citas jurisprudenciales en estos trabajos, entre otros autores.

<sup>27</sup> En este sentido, *vid.* el FJ 27 de esta S., así como el FJ 35 de la S. TJUE en los Asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P (Sala Sexta), *Henkel KGaA v. OAMI* (actual *EU IPO*), de 29 abril 2004 (caso «Henkel», ECLI:EU:C:2004:25), y el FJ 25 de la S. TJUE C-25/05 (Sala Primera), *August Storck KG v OAMI* (actual *EU IPO*), de 22 junio 2006 (caso «Storck», ECLI:EU:C:2006:422), ambas *cit.* en la propia S. en comentario, entre otros (disponibles en <https://curia.europa.eu>).

<sup>28</sup> *Vid.* los FJ 30 a 32 de esta S., puestos en relación con el FJ 45 de la S. TGUE T-621/21 (Sala Sexta), *Lenken GmbH & Co. KG v. EU IPO*, de 26 octubre 2022 (caso «Azul Cielo», ECLI:EU:T:2022:676, disponible en <https://curia.europa.eu>), *cit.* en la propia S. en comentario.

<sup>29</sup> Así se indica en los FJ 40 a 51 de esta S., en los que se reitera a menudo la frecuencia con que se recurre a los tres colores rojo, negro y amarillo en el sector agrícola, si bien con diversas variantes, muy similares entre sí.

carecía de fundamento alguno<sup>30</sup>, incluso a pesar de revestir unas tonalidades muy específicas<sup>31</sup>, todo lo cual llevó de nuevo a que fuese desestimada<sup>32</sup>. A mayor abundamiento, el TGUE puso de manifiesto el consiguiente imperativo de disponibilidad que, en razón de todo lo antedicho y en aras del interés público, gravita sobre los tres colores reivindicados en las cuatro solicitudes de la recurrente, puesto que deben permanecer a disposición de todos los operadores de un sector como el sector agrícola, tan particular y tan característico, y a la vez tan sumamente reducido, justamente por resultar tan usuales y funcionales como ya se había indicado previamente<sup>33</sup>. En otro orden de cosas, el TGUE también confirmó la importancia de la forma en que el público relevante percibía la ubicación o colocación de la marca de posición sobre los productos distinguidos con la misma<sup>34</sup>, pero consideró no obstante que, pese a ello, la recurrente no había conseguido acreditar suficientemente la distintividad de las marcas solicitadas ni desvirtuar su carácter usual y funcional en el marco del sector agrícola<sup>35</sup>.

— La inaplicabilidad de la jurisprudencia previa del TJUE y del TGUE sobre marcas cromáticas a las marcas que, además, fuesen marcas de posición: esta afirmación de la recurrente fue categóricamente desmentida por el TGUE, que consideró plenamente trasladable dicha jurisprudencia a las marcas en litigio, ya que, pese a tratarse de marcas mixtas, uno de sus componentes era justamente un signo cromático, lo que permite y justifica el recurso al amplio *corpus* jurisprudencial sobre tales signos en el Derecho de marcas de la UE<sup>36</sup>,

<sup>30</sup> Vid. los FJ 33 y 34. de esta S.

<sup>31</sup> Como se indica en el FJ 50 de esta S., el público relevante percibirá los tres colores, rojo, negro y amarillo dentro de estas marcas en sus respectivas variantes primarias, pese a los matices específicos de las tonalidades reivindicadas en las correspondientes solicitudes de la recurrente.

<sup>32</sup> Ello fue así pese a la declaración jurada de la *Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau eV* (Asociación Alemana de la Industria de la Ingeniería [VDMA]) presentada como prueba por la parte recurrente para acreditar el supuesto carácter distintivo de la combinación de colores incluida en las cuatro marcas solicitadas respecto de la maquinaria sobre la que iban a ser aplicadas en el ámbito del sector agrícola.

<sup>33</sup> Vid. el FJ 37 de esta S; para ampliar información acerca del imperativo de disponibilidad sobre los signos carentes de aptitud diferenciadora, también conocido generalmente por su acepción en lengua alemana, a saber, la llamada doctrina de la *Freihaltebedürfnis*, vid. FEZER (2023), págs. 554-559, FERNÁNDEZ NOVOA (1984), págs. 148-162, del mismo autor (2004), págs. 185-191, y MIGUEL CARVALHO (2004-2005), págs. 695-711, entre otros muchos autores, y también el Apdo. 1.3.2 (Imperativo de disponibilidad), Ep. 1 (Observaciones generales), Cap. 4 (Marcas descriptivas [Artículo 7, Apartado 1, Letra C del RMUE]), Secc. 4 (Motivos de Denegación Absolutos), Parte B (Examen), pág. 545, de las Directrices *EUIPO, cit.*, ya que el imperativo de disponibilidad se ha venido aplicando especialmente en relación con el art. 7.1 c) RMUE y el carácter descriptivo de la marca (vid. de nuevo el Cap. 4 - Marcas descriptivas [Artículo 7, Apartado 1, Letra C del RMUE] -, Secc. 4 [Motivos de Denegación Absolutos], Parte B [Examen], págs. 539-598, de las Directrices *EUIPO, cit.*), si bien puede observarse también en lo tocante a la aplicación de los restantes motivos de denegación absolutos basados en la falta de distintividad de la marca, como en el presente supuesto.

<sup>34</sup> Vid. el FJ 76 de esta S, atendiendo sobre todo a la S. TJUE C-456/19 (Sala Décima), *Aktiebolaget Östgötatrafiken v Patent-och registreringsverket*, de 8 octubre 2020 (caso «Marca de Posición para Servicios de Transporte», ECLI:EU:C:2020:813, disponible en <https://curia.europa.eu>), muy interesante por tratarse de una marca de posición con un elemento figurativo a colocar sobre los vehículos con los cuales iban a prestarse servicios de transporte terrestre.

<sup>35</sup> En este sentido, vid. el FJ 80 de esta S.

<sup>36</sup> De este modo, se citan y toman en consideración en este pronunciamiento numerosos fallos sobre marcas cromáticas, como fueron los casos «Libertel», «Azul Cielo», y «Embalaje Cuboide», *cit.*, así como la S. TJUE C-124/18 P (Sala Décima), *Red Bull GmbH v EUIPO*, de 29 julio 2019 (caso «Red Bull», ECLI:EU:C:2019:641), y las SS. TGUE T-404/09 (Sala Octava), *Deutsche Bahn AG v OAMI* (actual *EUIPO*), de 12 noviembre 2010 (caso «Gris y Rojo», ECLI:EU:T:2010:466), T-143/14 (Sala Sexta), *EE Ltd v OAMI* (actual *EUIPO*), de 10 septiembre 2015 (caso «Puntos Blancos sobre Fondo Amarillo», ECLI:EU:T:2015:616), T-36/16 (Sala Octava), *Enercon GmbH v EUIPO*, de 3 mayo 2017 (caso «Tonos mezclados de verde», ECLI:EU:T:2017:295), y T-595/17 (Sala Sexta), *Demp BV v EUIPO*, de 27 septiembre 2018 (caso «Amarillo/Gris», ECLI:EU:T:2018:609), todas ellas disponibles en <https://curia.europa.eu>. La objeción de la recurrente

también en relación con las marcas mixtas que contengan entre sus elementos un color o, como en este caso, una combinación de colores<sup>37</sup>. En suma, y como las anteriores, también esta pretensión de la recurrente fue rechazada con firmeza por parte del TGUE.

En consecuencia, y a la luz de todos los argumentos anteriormente expuestos, el TGUE dictaminó finalmente la carencia de aptitud diferenciadora de los cuatro signos mixtos (cromáticos y de posición) solicitados como marca de la UE, por no revestir la capacidad de distinguir los productos indicados en tales solicitudes como procedentes de la empresa solicitante frente a los mismos productos de otras empresas del sector, y así, la denegación de tales marcas, en virtud del reiterado art. 7.1 b) RMUE.

### III. PRINCIPALES APORTACIONES INTRODUCIDAS EN ESTE PRONUNCIAMIENTO

El fallo recién descrito se revela complejo y no siempre resulta sencillo de seguir en su desarrollo, puesto que contiene planteamientos muy diversos, y asimismo porque, como puede suceder en ocasiones, requiere atender a lo que se dice de manera directa en sus distintos fundamentos, pero también a lo que, sin haberse dicho abiertamente, se deja entrever leyendo entre líneas (a veces tan importante o más que lo que se dice), y de ahí su necesario análisis.

#### 1. La aplicación a las marcas de posición de los criterios generales de valoración del carácter distintivo

Como no podía ser de otra forma, las marcas de posición han venido siendo sometidas a los mismos parámetros generales establecidos en el Derecho de marcas de la UE para todas las restantes clases de marcas. Sin ir más lejos, así ha sido en el presente caso, en el que la falta de carácter distintivo de las marcas solicitadas ha sido evaluado conforme a las pautas y principios sentados en la jurisprudencia precedente en cuanto a la interpretación y aplicación del art. 7.1 b) RMUE, que ha sido el precepto clave en este pronunciamiento<sup>38</sup>. Por ejemplo, el TGUE ha recurrido a conceptos tan consolidados en este punto como los productos y servicios a identificar con las marcas objeto de examen<sup>39</sup>, el sector de mercado en el que van a ser comercializados o prestados<sup>40</sup>, y, sobre todo, la percepción de tales marcas entre el público interesado<sup>41</sup>, entre otros<sup>42</sup>; en función de tales conceptos se determinará la distintividad o no de las marcas

---

hacía hincapié en que algunos de estos pronunciamientos versaban única y exclusivamente sobre marcas cromáticas, pero no sobre marcas de posición, aunque en algunos otros sí que se conociese de marcas mixtas que combinasen ambas modalidades.

<sup>37</sup> Vid. los FJ 35 y 36 de esta S, aduciendo en especial el FJ 18 del caso «Embalaje Cuboide», *cit.*

<sup>38</sup> Se indica en el FJ 7 de esta S. que la Sala Segunda de Recurso de la EUIPO consideró inicialmente denegar las marcas solicitadas sobre la base del art. 7.1 a) RMUE, lo que denota la proximidad de este precepto con el art. 7.1 b) del mismo Reglamento, que ha sido la norma finalmente ponderada en este pronunciamiento a tales efectos. Para ampliar información sobre la relación entre estas dos disposiciones, *vid.* MARCO ARCALÁ (2001), «La tipificación...», págs. 110-142.

<sup>39</sup> *Vid. supra* en el Ep. Anterior, especialmente la nota 28.

<sup>40</sup> *Vid. supra* en el Ep. Anterior, especialmente las notas 33 y 35.

<sup>41</sup> *Vid. supra* en el Ep. Anterior, especialmente las notas 29 a 32 y 34.

<sup>42</sup> Sobre los criterios de aplicación del art. 7.1 b), *vid.* la doctrina *cit. supra* en la nota 26.

de posición, y de los mismos se desprenderá la eventual admisibilidad o no de las mismas. De este modo, se confirma con este fallo la aplicación a las marcas de posición de estos mismos postulados propios de la ponderación de la carencia de aptitud diferenciadora en los términos de reiterado art. 7.1 RMUE. Y aun tratándose de un planteamiento muy evidente, no por ello deja de ser sumamente importante que haya sido recalcado una vez más, en una línea que, sin duda, se ha de ver corroborada en fallos posteriores<sup>43</sup>.

## 2. Los nuevos matices que se infieren de la argumentación del TGUE

En este fallo, el TGUE se ha mantenido también dentro de los parámetros más asentados en la apreciación del carácter distintivo cuando se ha hecho alguna alusión a la impresión de conjunto de las marcas solicitadas como criterio básico para valorar o no su aptitud diferenciadora en la argumentación de este pronunciamiento<sup>44</sup>. Sin embargo, no pasa de ser una mención meramente puntual y aislada sin demasiada trascendencia, de hecho la única que se observa. En cambio, resulta muy evidente que, en realidad, se ha recurrido a lo largo de casi toda la referida argumentación a otros criterios igualmente reconocidos para ponderar la distintividad de las marcas. Y aun sin nombrarlos directamente, lo cierto es que se deja sentir su más que notable incidencia en la decisión finalmente adoptada y, sobre todo, en el razonamiento que ha conducido a la misma: Se trata de la teoría del elemento dominante en la impresión global generada por una marca<sup>45</sup>, que ha sido materialmente seguida sin fisuras, pese al reiterado silencio formal al respecto. Concretamente, se observa que el veredicto del TGUE en este caso ha estado muy centrado en el análisis de la combinación de colores rojo, negro y amarillo que constituía el componente principal de las cuatro marcas solicitadas por la recurrente, y que no era percibido como realmente distintivo entre el público relevante. Y ha sido justamente su carácter usual en el sector de la maquinaria agrícola y su funcionalidad por su uso como indicación de seguridad o de señalización lo que ha dado lugar al rechazo de las pretensiones de la recurrente y la consiguiente confirmación de la denegación de estas marcas por parte de la Sala Segunda de Recurso de la *EU IPO*<sup>46</sup>.

En buena medida, el proceder del TGUE recién descrito trae causa y hasta podría decirse que viene impuesto por la propia configuración de las marcas de posición, que, como ya se ha indicado<sup>47</sup>, consisten en la manera de colocar un determinado signo en el producto de que se trate. Ello incrementa incluso más, si cabe, en esta modalidad de marca el ya marcado carácter incorpóreo de todo bien inmaterial como idea de la mente humana y así, como ente de razón. En suma, la marca de posición se basa en la ubicación de un signo en un producto y, como tal, la mera situación aisladamente ponderada y sin tener en cuenta el elemento situa-

<sup>43</sup> De hecho, ya ha sido así, pues ya se ha emitido algún otro fallo sobre el carácter distintivo de las marcas de posición, en concreto la S. TGUE T-195/24 (Sala Sexta), *VistaJet Ltd. v. EUIPO*, de 5 febrero 2025 (caso «Banda roja horizontal sobre un fuselaje plateado», ECLI:EU:T:2025:134, disponible en <https://curia.europa.eu>), en la que también se denegó el registro de la marca solicitada por este motivo.

<sup>44</sup> Vid. el FJ 80 de esta S. Sobre esta teoría, vid. la doctrina *cit. supra* en la nota 15.

<sup>45</sup> Sobre esta teoría, también conocida generalmente por su acepción en lengua alemana, a saber, la llamada doctrina de la *Präguetheorie*, vid. por todos FERNÁNDEZ NOVOA (2007), págs. 131-137, y del mismo autor (2009), págs. 65-69, con abundantes citas jurisprudenciales.

<sup>46</sup> Vid. *supra* Ep. Anterior, especialmente las notas 28 a 36.

<sup>47</sup> Vid. *supra* Apdo. 1., Ep. I especialmente la nota 4.

do, sin ser irrelevante, se verá muy reducida en su alcance y entidad. De ahí que el carácter mixto de estas marcas se revele casi un imperativo material, puesto que, además de la posición en sí, se requerirá como complemento imprescindible un componente adicional que ubicar, ya sea denominativo, gráfico o de otro tipo o, como en este caso, cromático. Pero, además, este componente revestirá gran importancia como la parte principal y más destacada de la marca de posición, de forma que pasará a ser casi inexorablemente el elemento dominante de dicha marca. Y eso supone que, si este elemento adolece de falta de distintividad, o su aptitud diferenciadora es más bien débil, la admisibilidad de esa marca de posición se verá muy cuestionada, y no siempre va a ser posible, ni mucho menos sencillo, apreciar ese necesario carácter distintivo en la impresión de conjunto de la marca de posición globalmente considerada<sup>48</sup>. En suma, pues, el pronunciamiento en análisis muestra con claridad y deja bien patentes estas peculiaridades inherentes las marcas de posición en función de su propia naturaleza.

### 3. Otras cuestiones: la prueba en torno al carácter distintivo de la marca

La sentencia en análisis contiene también algunas observaciones acerca de la prueba en torno al carácter distintivo de la marca. Tales observaciones no plantean novedades especialmente destacables, ni mucho menos exceden del marco normativo de la marca de la UE y de su correspondiente desarrollo<sup>49</sup>, ni tampoco se apartan de la jurisprudencia previa sobre el particular<sup>50</sup>; no obstante, sí que aportan ciertos matices de bastante interés en cuanto a algunos de los posibles medios de prueba de la distintividad de la marca solicitada, así como a su valoración en el examen de la misma por parte de la *EUIPO*. En síntesis, estas observaciones han venido a ser las siguientes:

— El alcance real y efectivo del valor probatorio de las declaraciones juradas de terceras personas o entidades de todo tipo sobre la distintividad de la marca: en el supuesto de autos, y como ya se indicó<sup>51</sup>, la recurrente presentó una de estas declaraciones como evidencia de la aptitud diferenciadora de las cuatro marcas solicitadas, emitida y firmada por la *VDMA*. En el fallo en comentario no se cuestionó la independencia de tal Asociación, ni la ausencia de vínculos con la recurrente, según se dispone y se recalca con firmeza en el desarrollo de la normativa aplicable<sup>52</sup>. Sin embargo, fue más bien el contenido de dicha decla-

<sup>48</sup> Así se desprende, por ejemplo, de caso «Banda roja horizontal sobre un fuselaje plateado», *cit. supra* en la nota. 43.

<sup>49</sup> En particular, *vid.* la Secc. 10 (Pruebas), de la Parte A (Disposiciones Generales), págs. 193-230, de las Directrices *EUIPO*, *cit.*

<sup>50</sup> En particular, *vid.* el caso «Azul Cielo», *cit.*, así como la S. TJCE C-273/05 P (Sala Primera), *OAMI* (actual *EUIPO*) v. *Celltech R&D*, de 19 abril 2007 (caso «Celltech», ECLI:EU:C:2007:224), y las SS. TGUE T-185/02 (Sala Segunda), *Claude Ruiz-Picasso y otros v. OAMI* (actual *EUIPO*) y *DaimlerChrysler AG*, de 22 junio 2004 (caso «PICARO»; Rec. II-1739, ECLI:EU:T:2004:189 [confirmada mediante la S. TJUE C-361/04 P - Sala Primera - de 12 enero 2006 - Rec. I-643, ECLI:EU:C:2006:25 -], T-318/03 (Sala Segunda), *Atomic Austria GmbH v. OAMI* (actual *EUIPO*) y *Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A.*, de 20 abril 2005 (caso «ATOMIC BLITZ», Rec. II-1319, ECLI:EU:T:2005:136), y T615/14, (Sala Octava), *Fútbol Club Barcelona v. OAMI* (actual *EUIPO*), de 10 diciembre 2015 (caso «Forma de un Escudo», ECLI:EU:T:2015:952, sobre la misma, *vid.* LÓPEZ RUIZ DE PALACIOS [2016], *ibidem*), todas ellas disponibles en <https://curia.europa.eu>, y *cit.* en la propia S. en comentario.

<sup>51</sup> *Vid. supra* nota 32.

<sup>52</sup> En este sentido, *vid.* el Ep. 4.2.2. (Declaraciones Juradas de Terceros), del Cap. 4.2 (Declaraciones Juradas), de la Secc. 10 (Pruebas), de la Parte A (Disposiciones Generales), págs. 212-213, de las Directrices *EUIPO*, *cit.*

ración lo que llevó al TGUE a desestimar esta prueba, ya que no aclaraba fehacientemente un pronunciamiento de la *VDMA* sobre la percepción de las marcas en litigio como verdaderamente distintivas entre el público relevante; antes bien, se ponía de manifiesto una vez más el carácter usual y funcional de la combinación de colores rojo, negro y amarillo en el sector agrícola<sup>53</sup>. En suma, si uno de los principales y más destacados elementos para la valoración de este tipo de pruebas habría de ser la referida independencia de la instancia que evacúa la declaración de que se trate, se confirma que, a partir de esta Decisión y como se señala en la propia regulación específica de esta cuestión<sup>54</sup>, los contenidos de estas declaraciones resultarán igualmente relevantes en este punto.

— La notable importancia de los hechos notorios que puedan acreditar la distintividad de una marca en un supuesto dado: de hecho, se estimó que así sucedía en este caso y que, en consecuencia, los examinadores y las Salas de Recurso de la EUIPO podían declarar la carencia de distintividad de las cuatro marcas solicitadas por la recurrente sobre la base de este tipo de hechos sin necesidad de ulteriores razonamientos al respecto<sup>55</sup>. A tales efectos, el TGUE delimita en alguna medida los que pueden ser considerados hechos notorios, en tanto que concepto jurídico indeterminado: De este modo, hechos notorios vendrían a ser «...aquellos que se desprenden de la experiencia práctica adquirida en la comercialización de productos de consumo general...», o bien aquellos otros «...que es probable que conozca cualquier persona o que pueden conocerse a partir de fuentes generalmente accesibles...»<sup>56</sup>.

Obviamente no se trata de cuestiones nuevas en el Derecho de marcas de la UE, y tampoco puede decirse que constituyan cuestiones de primer orden en el tema que nos ocupa, pero lo cierto es que tampoco puede negarse el interés de estas aportaciones en materia de la prueba del carácter distintivo de las marcas, y en este caso, de las marcas de posición.

#### IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES: LAS POSIBLES REPERCUSIONES DE ESTE PRONUNCIAMIENTO

Como ya se ha comentado al principio del presente estudio<sup>57</sup>, y, por ende, se confirma ahora a su conclusión, queda bien patente que la marca de posición ya ha dejado de ser una suerte de «*rara avis*» entre las distintas modalidades de marcas reconocidas en nuestro Derecho, lo cierto es que son muchas las incógnitas que todavía plantea y que sólo están comenzando a verse despejadas a día de hoy. En particular, y como en los restantes tipos de marcas, la inicial admisi-

<sup>53</sup> Vid. los FJ 44 y 45 de esta S., refiriéndose en este sentido al FJ 37 del caso «Azul Cielo», *cit.*

<sup>54</sup> Se establece asimismo la importancia de los contenidos de estas declaraciones en el resumen inicial del referido Cap. 4.2 (Declaraciones Juradas), de la Secc. 10 (Pruebas), de la Parte A (Disposiciones Generales), pág. 211, de las Directrices *EUIPO*, *cit.*, y con abundantes referencias jurisprudenciales, si bien todas ellas en relación con la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso o distintividad sobrevenida, habitualmente designada con la locución en lengua inglesa «*secondary meaning*» (sobre esta figura, *vid.* por todos *SORDELLI* (1979) y *GÓMEZ SEGADE* (1995), págs. 175-200).

<sup>55</sup> Vid. el FJ 65 de esta S., refiriéndose en este sentido al FJ 39 del caso «Celltech», *cit.*

<sup>56</sup> Vid. los FJ 66 y 67 de esta S., refiriéndose en este sentido a los FJ 29, 35 y 31 de los casos «PICARO», «ATOMIC BLITZ» y «Forma de un Escudo», respectivamente, todos ellos *cit.*, y alguno referido una vez más a la distintividad sobrevenida (*vid.* la doctrina *cit. supra* en la nota 54), como el tercero y último (sobre el mismo, *vid.* una vez más *LÓPEZ RUIZ DE PALACIOS* [2016], *ibidem*).

<sup>57</sup> Vid. *supra* en el primer Ep., especialmente la nota 18.

bilidad de las marcas de posición ha de quedar condicionada a la no concurrencia de ninguna de las causas de denegación, ni absolutas ni relativas, y siendo muchas y muy distintas entre sí tales causas, lo serán igualmente las diferentes cuestiones que irán surgiendo de la aplicación de cada una de ellas a esta clase de marcas, lo que, obviamente, complicará en buena medida este inicial reconocimiento legal de la figura en análisis, como ya se ha puesto de manifiesto entre la doctrina más reciente<sup>58</sup>.

Sin ir más lejos, la ponderación de la aptitud diferenciadora de las marcas de posición en cada supuesto concreto ya se ha ido revelando compleja y difícil, y no deja de ser uno de los puntos más básicos e inmediatos en relación con las marcas, de los primeros que, como es obvio, se plantean a la hora de su concesión. Así se desprende de la litigiosidad a que ha dado lugar hasta la fecha el carácter distintivo de las marcas de posición, y que persiste en el momento presente, al menos a la luz de los más recientes pronunciamientos sobre el particular, en los que, por ende, se ha rechazado una vez más el registro de una de estas marcas por adolecer de carencia de distintividad<sup>59</sup>. En esta tesitura, parece que, de mantenerse inalterada esta situación y a no ser que se produzca un cambio de circunstancias y así, una modificación de la actual línea jurisprudencial, la marca de posición va a ser objeto de una valoración rigurosa en cuanto a su distintividad, y así, su concesión se llevará a cabo de una forma más bien restrictiva, lo cual, sin duda, tendrá también otros efectos adicionales, como la probable relevancia que irán ganando en relación con estas marcas instituciones como la distintividad sobrevenida<sup>60</sup>. En suma, la obtención de la protección jurídica como marca de la UE de las marcas de posición no va a resultar sencilla, y si se ha de plantear una eventual solicitud al respecto, será menester observar el mayor cuidado y la más esmerada diligencia en tal solicitud, más si cabe que con los restantes tipos de marcas.

En semejante contexto, habrá que prestar atención, sobre todo, al componente que se ubica sobre el producto distinguido en la posición objeto de la marca solicitada, habida cuenta de la ya señalada estructura habitualmente mixta de estas marcas en muchos supuestos<sup>61</sup>. Y ello se debe a que, muy probablemente, ese signo pasará a constituir el elemento dominante en la impresión de conjunto de dicha marca, de modo que, si tal elemento adolece de falta de distintividad o aporta una distintividad muy débil, será sumamente difícil y complicado que la visión global de la marca de posición pueda llegar a compensar dicha carencia, lo que la avocará a verse denegada por falta de carácter distintivo, como ya ha sucedido en la más reciente jurisprudencia a este respecto<sup>62</sup>. En consecuencia, parece que la referida

<sup>58</sup> En este sentido, *vid.* especialmente BRANCUSI, *ibidem*, muy crítica con las marcas de posición.

<sup>59</sup> Así se desprende del relativamente reciente caso «Banda roja horizontal sobre un fuselaje plateado», *cit.*, en el que la marca de posición ha sido igualmente denegada por falta de aptitud diferenciadora, en concreto por tratarse de un signo banal por excesivamente simple en su estructura, según se indica en sus FJ 28 y 29; para ampliar información sobre tales tipos de signos, *vid.* la doctrina *cit. supra* en la nota 26, en especial FERNÁNDEZ NOVOA (1995), págs. 122-123, del mismo autor (2004), págs. 163-165, MARCO ARCALÁ (2001), págs. 164-178, y del mismo autor (2008), págs. 160-165, entre otros muchos autores.

<sup>60</sup> Sobre la misma, *vid. cit. supra* en la nota 54.

<sup>61</sup> Así se expuso *supra* Apdo. 2, Ep. anterior.

<sup>62</sup> *Vid.* de nuevo el caso «Banda roja horizontal sobre un fuselaje plateado», *cit.*, en el que el signo banal por excesivamente simple incluido en la marca de posición era una sencilla banda o línea de color rojo (*vid.* la imagen adjunta), y, sin ser el único, fue este el principal argumento en este fallo para la apreciación final de la falta de distintividad en esta marca.

teoría del elemento dominante<sup>63</sup> está llamada a ser otra de las figuras que, junto con la reiterada distintividad sobrevenida, pasen a revestir un papel fundamental en la valoración de la distintividad de las marcas de posición en el futuro.

## V. BIBLIOGRAFÍA

- ADAMS, Mitchell, y SCARDAMAGLIA, Amanda (2018), «Non-Traditional trademarks: an empirical study», en CALBOLI, Irene, y SENFTLEBEN, Martin (Dirs.), *The Protection of non-traditional trademarks*, Oxford University Press, págs. 37-58 íntegramente disponible en <https://academic.oup.com/book/26798>.
- ALONSO DOMINGO, Laura (2014), «El color como marca, Jazztel vs Orange.», en *CPI-DC*, 72, págs. 33-47.
- ÁVILA VALLECILLO, José Alexander (2016), «Reconocimiento de “marcas nuevas” o “no tradicionales” Tipologías, retos y desafíos», en *Revista de Derecho*, 20, págs. 11-30 disponible en <https://revistadederecho.uca.edu.ni/>.
- BANÚS DURÁN, José (1996), «Las denominaciones genéricas y el registro de las marcas», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (Coord.) (1996), *Colección de trabajos sobre propiedad industrial en homenaje a Julio Delicado Montero-Ríos*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, págs. 37-42.
- BRANCUSI, Lavinia (2021), «The Procrustean fitting of trade marks under the requirements of clear and precise subject-matter in the EU trade mark Law- a case of position marks», en *j.world.intellect.pr.*, 25-1, págs. 45-70 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/wip.12205>.
- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto (2008), «Comentario al artículo 4: Concepto de marca», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 121-132.
- CALBOLI, Irene (2018), “Hands off “my” colors, patterns, and shapes! How non-traditional trademarks promote standarization and may negatively impact creativity and innovation”, en CALBOLI, Irene, y SENFTLEBEN, Martin (Dirs.), *The Protection of non-traditional trademarks*, cit., págs. 287-307.
- CASADO NAVARRO, Antonio (2023), «La marca de posición: concepto, requisitos y acceso a la protección registral (Comentario de la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea [10ª] de 7 de diciembre de 2022, en el Asunto T-487/21, Neoperl AG)», en *RDM*, 330, págs. 1-15.
- CASTRO GARCÍA, Juan David (2012), «Las marcas no tradicionales», en *La Propiedad Inmaterial*, 16, págs. 297-325 disponible en <https://revistas.uexternado.edu.co/>.
- CROZE, Denis (2018), «Making a large universe visually perceptible: The development of non-traditional trademarks in WIPO treaties», en CALBOLI, Irene, y SENFTLEBEN, Martin (Dirs.), *The Protection of non-traditional trademarks*, cit., págs. 13-35.
- DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto (2023), “Mercados en línea e infracción de marcas: extensión de la responsabilidad de las plataformas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2022, asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin”, en *La Ley UE*, 111, págs. 1-7 disponible en <http://eprints.ucm.es>.
- DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva María (2003), «Tutela de color de marca: especial referencia al carácter distintivo del color (sentencia del TJCE de 6 de mayo de 2003, asunto “naranja”, y del TPI de 9 de julio de 2003, asunto “combinación de naranja y gris”)», en *ADI*, 24 (2003), págs. 485-504.

---

<sup>63</sup> Sobre la misma, *vid. cit. supra* en la nota 45.

- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (1984), *Fundamentos de Derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid
- (1990), *Derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid.
- (1995), *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid.
- (2004), *Tratado de Derecho de marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid.
- (1989-1990), «El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley española de Marcas», en *ADI*, 13 (1989-1990), págs. 41-52.
- (2007), «El elemento dominante de la impresión generada por una marca [Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de octubre de 2005, asunto C-120/04, *Medion AG y Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GmbH*, Rec. 2005, págs. I-8851 y ss.]», en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, GARCÍA VIDAL, Ángel, y FRAMIÑÁN SANTAS, Francisco Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas 2005*, cit., págs. 131-137.
- (2009), «El elemento dominante en las marcas mixtas [Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P]», en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, GARCÍA VIDAL, Ángel, y FRAMIÑÁN SANTAS, Francisco Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas 2005*, cit., págs. 66-69.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, GARCÍA VIDAL, Ángel, y FRAMIÑÁN SANTAS, Francisco Javier (2007), *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas. Comentarios, recopilación y extractos sistematizados, 2005*, Comares, Granada.
- (2009), *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas. Comentarios, recopilación y extractos sistematizados, 2007*, Comares, Granada.
- FEZER, Karl-Heinz (2023), *Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz (MarkenG) und zum Internationales Markenrecht der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) und des Madrider Markenbkkommens (MMA)*, 5ª ed., C.H.Beck, Munich.
- FRAMIÑÁN SANTAS, Francisco Javier (2007), «El carácter distintivo en el sentido del art. 7.1 B) del Reglamento (CE) del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria [Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de septiembre de 2005, asunto C-37/03 P, *BioID AG/OAMI*. Rec. 2005, págs. I-7975 y ss.]», en FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, GARCÍA VIDAL, Ángel, y FRAMIÑÁN SANTAS, Francisco Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas 2005*, cit., págs. 121-129.
- GALACHO ABOLAFIO, Antonio Francisco (2013-2014), «El color como marca y su carácter distintivo» (Comentario a la S. TS [Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 3ª] de 3 diciembre 2013 [ECLI:ES:TS:2013:5725]), en *ADI*, 34 (2013-2014), págs. 587-592.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2024), *El derecho de marcas de la UE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Adaptado al Reglamento sobre la marca de la UE, a la Directiva de marcas y a la reforma de la Ley de marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)*, 2ª ed., Wolters Kluwer, Madrid.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (1995), «Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el Derecho de los signos distintivos», en *CDcom*, 16, págs. 175-200.
- GUZMÁN DELGADO, Diego (2019), «*Court of Justice of the Andean Community confirms Colombian Decision to grant color trademark: Process 01-AI-2017*», en *La Propiedad Inmaterial*, 27, págs. 213-215 disponible en <https://revistas.uexternado.edu.co/>.
- HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Antonio (2010), «La comparación de las marcas mixtas según la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 3 de septiembre de 2009, en el conflicto Carbonell/La Española», en *CPIDC*, 57, págs. 53-62.
- ILEŠIĆ, Marco (2023), «Anuncios publicados en Internet por terceros vendedores que utilizan en esos anuncios un signo idéntico a una marca ajena para productos idénticos a aquellos para los que esta está registrada. TJ, Gran Sala, S 22 Dic. 2022. Asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21: *Louboutin (Usage d’un signe contre-*

- faisant sur un marché en ligne)», en *La Ley UE*, 111, págs. 1-2 disponible en <http://eprints.ucm.es>.
- JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Hellen (2024), «Marcas no tradicionales», en *Tribuna Libre*, 15, págs. 1-27 disponible en <https://revista.uescuelalibre.cr/index.php/tribunalibre/article/view/61>.
- KARIMOV, Elnur (2022), «*The Protection of Non-Traditional Signs in the Republic of Azerbaijan: International Instruments as a Road to Registration?*», Conference paper: VII International Students Symposium (Samsun, Turkey), págs. 65-83 (disponible en [https://www.researchgate.net/publication/360836528\\_](https://www.researchgate.net/publication/360836528_)).
- KEATING, William John (1987-1988), «La protección del color y la decoración como marca», en *ADI*, 12 (1987-1988), págs. 663-670.
- KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo (2001), «La registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color único en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones», en *THEMIS*, 42, págs. 163-184 disponible en <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11626>.
- KUR, Annette (2018), «Yellow dictionaries, Red banking services, some candies and a sitting bunny: Protection of color and shape marks from a german and European perspective», en CALBOLI, Irene, y SENFTLEBEN, Martin (Dirs.), *The Protection of non-traditional trademarks, cit.*, págs. 89-106.
- LEMA DEVESA, Carlos (2000), «Artículo 7. Motivos de denegación absolutos», en CASADO CERVIÑO, Alberto y LLOBREGAT HURTADO, María Luisa (Coords.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, vols. I y II, 2ª ed., La Ley, Madrid, vol. I, págs. 75-108.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2007), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2ª ed., Civitas, Madrid.
- LÓPEZ RUIZ DE PALACIOS, María (2016), «El carácter distintivo de la marca comunitaria a raíz de la sentencia de 10 de diciembre de 2015», en *RDDE*, 51, págs. 393-408.
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2001), *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant Lo Blanch, Valencia.
- (2009), «Comentario al artículo 5», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 135-242.
- (2001), «La tipificación de la falta de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto en la nueva Ley española de Marcas», en *ADI*, 22, págs. 111-142.
- (2024), «La delimitación del uso de la marca en el comercio electrónico en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Comentario a la Sentencia [Gran Sala] en los asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin v. Amazon.com Inc. y otros*, de 22 diciembre 2022 [caso “Louboutin II”])», en *RGLJ*, 3, págs. 371-402.
- MAROÑO GARGALLO, María del Mar (2023), «Marcas no tradicionales: Especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color», en *CDT*, 15, págs. 491-516 disponible en <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/7551>.
- MARTÍN ARESTI, Pilar (1993), «Marca notoria. Marca mixta; comparación de conjunto de los distintos elementos que la forman. Propiedad industrial. Aprovechamiento del prestigio ajeno. Protección de consumidor (comentario a la S. TS [Civil] de 19 de mayo de 1993 [ES:TS:1993:17549])», en *CCJC*, 33, págs. 801-810.
- MATE CARRANZA, Eloísa (2021), «Las marcas de color: análisis jurídico y recorrido jurisprudencial.», en CÁMARA ÁGUILA, María del Pilar, LÓPEZ MAZA, Sebastián y MINERO ALEJANDRE, Gemma (Dirs.) (2021), *Propiedad intelectual, industrial y nuevas tecnologías, cuestiones de actualidad II*, Editorial Book Publishing, Madrid, págs. 110-126.
- MATEUS BERNAL, Juan Pablo (2022), «La forma específica en las marcas de color: más allá del requisito de representación gráfica para el registro», en *Civilizar*, 22, 43, págs. 1-12 disponible en <https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh>.

- MIGUEL CARVALHO, María (2004-2005), «La marca descriptiva (Comentario a la Sentencia del TJCE de 12 de febrero de 2004, caso “Postkantoor”», en *ADI*, 25 (2004-2005), págs. 695-711.
- MOLINS SANCHO, Francisco (2019), «La representación del signo: nuevas clases de marca», en *RDCyD*, 24, págs. 1-16.
- PELEASE CAPELL, Jaume, y SOLANELLES BATLLE, María Teresa (1998), “El color *per se* como marca en la doctrina de la OAMI (Comentario a la resolución de la 3ª Sala de Recurso de la OAMI de 12 de febrero de 1998, caso “Orange””, en *ADI*, 19, págs. 397-414.
- PORXAS ROIG, Nuria, y VIDAL VALLMAÑA, Lidia, (2018), «Caso Louboutin: el color como marca en la industria de la moda», en *CPIDC*, 84, págs. 77-98.
- RADIAL, Ana (2005), «La marca de color», en *Economist & Jurist*, vol. 13, 87, págs. 44-59.
- REY-ALVITE VILLAR, Manuel (2013), «En torno a la distintividad y ámbito de protección de la marca de posición», en TOBÍO RIVAS, Ana María (Coord.), *Estudios de Derecho Mercantil. Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, págs. 849-864.
- RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, Juan Carlos (2014), «Teoría general de los signos distintivos», en *La Propiedad Inmaterial*, 18, págs. 191-219 disponible en <https://revistas.uexternado.edu.co/>.
- RIVERO GONZÁLEZ, María Dolores (2000), «Los problemas que plantean en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas», en *RDM*, 238, págs. 1645-1688.
- RODILLA MARTÍ, Carmen Teresa (2018), «El caso Louboutin y las marcas de color», en *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, 78, págs. 62-71 (disponible en “[https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle\\_revista.asp?id\\_noticia=421010](https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=421010)”).
- ROSINO CALLE, Roberto Carlos (2023), “La protección de marcas en las plataformas “híbridas” de comercio electrónico”, en *Derecho Digital e Innovación*, 15, págs. 1-4.
- RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, Clara (2008), *El carácter distintivo de las marcas*, 1ª ed., Reus, Madrid.
- SÁNCHEZ GARCÍA, Luz (2018), “El largo camino recorrido por las “suelas rojas” de Louboutin”, en *CDC*, 70, págs. 15-36.
- SORDELLI, Luigi (1979), *Marchio e “secondary meaning”*, Giuffrè, Milán.
- SUÑOL LUCEA, Aurea (2017), «El nuevo marco normativo de las marcas basadas en signos no tradicionales (olor, sabor, tacto). Viejos problemas y retos emergentes.», en MORRAL SOLDEVILA, Ramón (Dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VI y VII Jornadas de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos, Madrid, págs. 183-195.