

COMUNICACIÓN COMÚN

**CARÁCTER DISTINTIVO — MARCAS
FIGURATIVAS QUE CONTIENEN TÉRMINOS
DESCRIPTIVOS/CARENTES DE
CARÁCTER DISTINTIVO**

2 DE OCTUBRE DE 2015

1 ANTECEDENTES

Las oficinas de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea siguen colaborando en el contexto del Programa de Convergencia. Han llegado a un acuerdo respecto a una Práctica Común en relación con las marcas figurativas que contengan términos puramente descriptivos/carentes de carácter distintivo y que pasen el examen de motivos absolutos porque el elemento figurativo les confiera suficiente carácter distintivo.

Esta Práctica Común se hace pública mediante la presente Comunicación común, con el objetivo de proporcionar una mayor transparencia, seguridad jurídica, y previsibilidad en beneficio tanto de examinadores como de usuarios.

Las siguientes cuestiones quedan fuera del alcance del proyecto:

- Cuestiones lingüísticas: se ha de considerar que en el marco del proyecto los elementos denominativos son plenamente descriptivos y no distintivos en su lengua;
- Interpretación de las declaraciones sobre no reivindicación de derechos exclusivos: la Práctica Común no afecta a la aceptación ni a la interpretación de las declaraciones de exención de responsabilidad por parte de las oficinas de la PI;
- Uso de la marca (incluido el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso y el modo en que la marca se utiliza efectivamente en el comercio).

2 LA PRÁCTICA COMÚN

En el texto que sigue se resumen los mensajes clave y las declaraciones esenciales de los principios de la Práctica Común. El texto completo se encuentra al final de la presente Comunicación.

Para determinar si las características figurativas de la marca le conceden el nivel mínimo de carácter distintivo, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:

Nota: los signos que contienen los términos «Sabor y aroma» se destinan a la protección del **café en la clase 30; los signos que contienen los términos «Sardinas frescas» y «Sardinas» se destinan a la protección de las **sardinas** en la clase 29; el signo que contiene el término «Bricolaje» se destina a la protección de los **kits de piezas para el montaje de muebles** en la clase 20; los signos que contienen los términos «Servicios de control de plagas» se destinan a la protección de los **servicios de control de plagas** en la clase 37; y el signo que contiene los términos «Servicios de asesoramiento legal» se destina a la protección de los **servicios jurídicos** en la clase 45.*

CON RESPECTO A LOS ELEMENTOS DENOMINATIVOS DE LA MARCA

Criterio	<i>Tipo de letra y fuente</i>
Práctica Común	<ul style="list-style-type: none"> • En general, los elementos denominativos descriptivos/carentes de carácter distintivo que figuren en caracteres tipográficos básicos o estándar, o con un estilo de rotulación o de letra escrita a mano, con o sin efectos de fuente (negrita, cursiva), no pueden registrarse. <p><u>Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:</u></p> <p>Fresh Sardine <i>Fresh Sardine</i> FrEsh SaRdine</p> <p><i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i></p>

- Si los tipos de letra normales incorporan elementos de diseño gráfico como parte del texto, dichos elementos deben tener un efecto suficiente en la marca en su conjunto para concederle un carácter distintivo. Si estos elementos son suficientes para distraer la atención del consumidor del significado descriptivo del elemento denominativo o pueden producir una impresión duradera de la marca, esta puede registrarse.

Ejemplos de carácter distintivo:

flavour and aroma FLAVOUR AND AROMA **DIY**

Criterio

Combinación con colores

Práctica Común

- La mera «adición» de un solo color a un elemento denominativo descriptivo carente de carácter distintivo, ya sea a las letras o en forma de fondo, no será suficiente para otorgar carácter distintivo a la marca.
- El uso de colores es habitual en el comercio y no se consideraría una indicación de procedencia. Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que una composición especial de colores poco habitual y que el consumidor interesado pueda recordar fácilmente otorgue carácter distintivo a la marca.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:

Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma

Criterio

Combinación con signos de puntuación y otros símbolos

Práctica Común

- En general, la adición de signos de puntuación u otros símbolos utilizados habitualmente en el comercio no añade carácter distintivo a un signo formado por elementos denominativos descriptivos carentes de carácter distintivo.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:

“Flavour and aroma” FreshSardine.™

Criterio

Posición de los elementos denominativos (a los lados, invertidos, etc.)

Práctica Común

- En general, el hecho de que los elementos denominativos se encuentren en posición vertical, invertidos o en una o más líneas, no es suficiente para conceder al signo el grado mínimo de carácter distintivo que es necesario para su registro.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:

Flavour and Aroma Flavour and Aroma F
l
a
v
o
u
r
a
n
d
a
r
o
m
a

- No obstante, el modo en que se ubiquen los elementos denominativos puede añadir carácter distintivo a un signo en los casos en los que la disposición sea de tal naturaleza que el consumidor medio se centre en ella, en lugar de percibir de inmediato el mensaje descriptivo.

Ejemplos de carácter distintivo:

A n d
 r
 F l a v o u r
 m
 a

F d
 l n
 a m
 v o
 r u
 A r

CON RESPECTO A LOS ELEMENTOS FIGURATIVOS DE LA MARCA

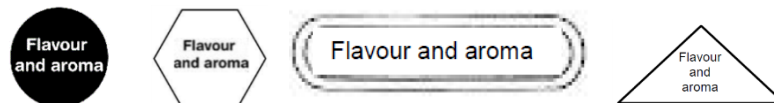
Criterio

Uso de formas geométricas simples

Práctica Común

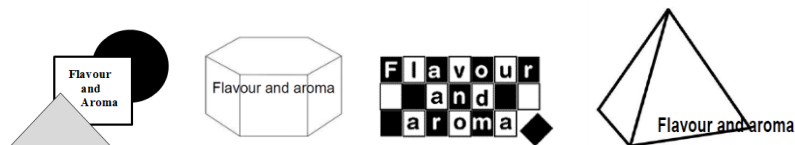
- Es poco probable que los elementos denominativos descriptivos o carentes de carácter distintivo combinados con formas geométricas simples, como puntos, líneas, segmentos, círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, paralelogramos, pentágonos, hexágonos, trapecios y elipses puedan aceptarse, en particular si las formas antes mencionados se usan como marco o borde.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:



- Por otra parte, las formas geométricas pueden añadir carácter distintivo a un signo si su presentación, configuración o combinación con otros elementos produce una impresión general suficientemente distintiva.

Ejemplos de carácter distintivo:



Criterio






La posición y proporción (tamaño) del elemento figurativo respecto al elemento denominativo

Práctica Común

- En general, si se añade un elemento figurativo distintivo por sí mismo a un elemento denominativo descriptivo o carente de carácter distintivo, la marca puede registrarse, a condición de que dicho elemento figurativo pueda reconocerse claramente en el signo debido a su tamaño y posición.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:

Flavour and aroma *Fresh Sardine*

	<p><u>Ejemplo de carácter distintivo:</u></p> 
<p>Criterio</p>	<p><i>Si el elemento figurativo es una representación de los productos y/o servicios, o tiene una relación directa con ellos</i></p>
<p>Práctica Común</p>	<p>➤ Un elemento figurativo se considera descriptivo y/o carente de carácter distintivo siempre que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consista en una representación fiel del producto o servicio; - consista en una reproducción simbólica o estilizada de los productos y servicios que no se aparta de forma significativa de la representación habitual de estos. <p><u>Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:</u></p>  <p><u>Ejemplos de carácter distintivo:</u></p>  <p>➤ Un elemento figurativo que no represente al producto y/o el servicio, pero guarde una relación directa con las características de los mismos, no dotará al signo de carácter distintivo, salvo que resulte suficientemente estilizado.</p> <p><u>Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:</u></p>  <p><u>Ejemplo de carácter distintivo:</u></p> 
<p>Criterio</p>	<p><i>Si el elemento figurativo es de uso común en el comercio para los productos y/o servicios solicitados:</i></p>
<p>Práctica Común</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En general, los elementos figurativos que se utilizan comúnmente o son habituales en la actividad comercial en relación con los productos o servicios reivindicados no añaden carácter distintivo a la marca en su conjunto.

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo:



CON RESPECTO TANTO A LOS ELEMENTOS DENOMINATIVOS, COMO FIGURATIVOS DE LA MARCA

Cómo influyen las combinaciones de los criterios en el carácter distintivo

Práctica Común

- En general, una combinación de elementos figurativos y denominativos que, examinados de forma individual, carecen de carácter distintivo, no da lugar a una marca distintiva.
- No obstante, una combinación de dichos elementos, examinada en su conjunto, puede percibirse como una indicación de procedencia, como consecuencia de la presentación y composición del signo. Así ocurrirá cuando la combinación dé lugar a una impresión global que resulte lo suficientemente apartada del mensaje descriptivo o sin carácter distintivo que transmite el elemento denominativo.

Ejemplos: Para que un signo pueda registrarse, debe poseer un nivel mínimo de carácter distintivo. La finalidad de la escala es ilustrar dónde se sitúa dicho nivel. Los ejemplos que figuran a continuación contienen elementos con un impacto cada vez mayor (de izquierda a derecha) en el carácter distintivo de las marcas, lo que da lugar a marcas sin carácter distintivo en su totalidad (columna roja) o con carácter distintivo en su totalidad (columna verde).

Sin carácter distintivo	Con carácter distintivo
<p>1.</p>	
<p>2.</p>	
<p>3.</p>	

Cabe destacar que un solicitante no obtendrá derechos exclusivos sobre términos descriptivos o carentes de carácter distintivo cuando sea el elemento figurativo el que otorga a la marca el carácter distintivo en su conjunto. El alcance de la protección se limita a la composición global de la marca. Para obtener más información sobre el alcance de la protección cuando una marca consiste en elementos carentes de carácter distintivos o débiles, véanse los [Principios de la Práctica Común en CP5 Motivos relativos – Riesgo de confusión \(Efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil\)](#).

3 APLICACIÓN

Como en el caso de otras prácticas comunes anteriores, esta Práctica Común entrará en vigor en el plazo de tres meses transcurridos desde la fecha de publicación de la presente Comunicación común.

La siguiente tabla ofrece información adicional acerca de la aplicación de esta Práctica Común. Las oficinas de aplicación decidirán si publican o no más información en sus páginas web.

[Lista de las oficinas de aplicación](#)



PRÁCTICA COMÚN

**CARÁCTER DISTINTIVO — MARCAS
FIGURATIVAS QUE CONTIENEN TÉRMINOS
DESCRIPTIVOS/CARENTES DE
CARÁCTER DISTINTIVO**

2 DE OCTUBRE DE 2015

ÍNDICE

1	ANTECEDENTES DEL PROGRAMA	1
2	ANTECEDENTES DEL PROYECTO	1
3	EL OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO	2
4	ALCANCE DEL PROYECTO	2
5	LA PRÁCTICA COMÚN	3
5.1	Términos descriptivos/carentes de carácter distintivo	3
5.2	¿Cuáles son los umbrales figurativos para superar los motivos de denegación absolutos?	4
A	En relación con los elementos denominativos de la marca	5
A.1	Tipo de letra y fuente.....	5
A.2	Combinación con colores.....	7
A.3	Combinación con signos de puntuación y otros símbolos	8
A.4	Posición de los elementos denominativos (ladeados, invertidos, etc.).....	9
B	En relación con los elementos figurativos de la marca	10
B.1	Uso de formas geométricas simples	10
B.2	La posición y proporción (tamaño) del elemento figurativo respecto al elemento denominativo 11	
B.3	El elemento figurativo es una representación de los productos y servicios, o tiene una relación directa con ellos	12
B.4	El elemento figurativo es de uso común en el comercio para los productos y servicios solicitados	15
C	¿Cómo influyen las combinaciones de estos criterios sobre el carácter distintivo?	16

1 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

Pese al crecimiento registrado en la actividad mundial relacionada con las marcas, dibujos y modelos en los últimos años, los esfuerzos realizados para lograr la convergencia en el funcionamiento de las oficinas de todo el mundo han cosechado resultados modestos. En Europa queda aún mucho camino por recorrer para resolver las incoherencias existentes entre las oficinas de PI de la UE. El Plan estratégico de la EUIPO considera éste como uno de los principales retos que hay que abordar.

Teniendo esto en cuenta, en junio de 2011 se creó el Programa de Convergencia. Este refleja la determinación, compartida por las oficinas nacionales, la BOIP, la EUIPO y los usuarios, de avanzar hacia una nueva era para las oficinas de PI de la UE con la creación progresiva de una red europea interoperable y basada en la colaboración que contribuya a reforzar el marco de la PI en Europa.

La visión de este Programa consiste en **«establecer y transmitir claridad, seguridad jurídica y usabilidad tanto para el solicitante como para la oficina»**. Este objetivo se logrará cooperando para armonizar las prácticas y conllevará importantes ventajas tanto para los usuarios como para las Oficinas de PI.

En la primera fase se pusieron en marcha los siguientes cinco proyectos en el marco del Programa de Convergencia:

- **CP 1. Armonización de la clasificación**
- **CP 2. Convergencia de los títulos de clase**
- **CP 3. Carácter distintivo - Marcas figurativas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo.**
- **CP 4. Ámbito de protección de las marcas en blanco y negro**
- **CP 5. Motivos de denegación relativos - riesgo de confusión (efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil)**

El presente documento se centra en las nuevas prácticas comunes del tercer proyecto: CP 3. Carácter distintivo - Marcas figurativas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo.

2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Al inicio del proyecto, había una notable **divergencia** entre las oficinas de la PI de la UE en cuanto a la evaluación de las marcas compuestas que contienen elementos figurativos y términos meramente descriptivos carentes de carácter distintivo. Estas diferentes prácticas e interpretaciones dan lugar a resultados distintos, lo que socava la seguridad jurídica y la previsibilidad a la hora de determinar si sus características figurativas conceden suficiente carácter distintivo a la marca y le permiten superar el examen de los motivos absolutos de denegación.

Por consiguiente, las oficinas han considerado necesaria la armonización y que una Práctica Común sería beneficiosa tanto para los usuarios como para ellas mismas.

El objetivo del proyecto es **converger en un enfoque en el que una marca figurativa que contiene palabras exclusivamente descriptivas carentes de carácter distintivo supere los motivos absolutos de denegación debido a que sus elementos figurativos le conceden un carácter distintivo suficiente.**

Cada uno de los cuatro objetivos principales de este proyecto aborda un problema distinto:

- 1) Una **Práctica Común, incluyendo un enfoque común**, recogida en un documento y traducida a

- todas las lenguas de la UE.
- 2) Una **estrategia de comunicación** común relativa a esa práctica.
 - 3) Un **plan de acción para la aplicación** de la Práctica Común.
 - 4) Un análisis de las necesidades de abordar la consideración de la **práctica anterior**.

El presente documento es el primero de los cuatro objetivos.

Estos objetivos han de ser elaborados y acordados por las oficinas de la PI participantes tomando en consideración las observaciones de las asociaciones de usuarios.

En la primera reunión del grupo de trabajo, celebrada en Alicante en febrero de 2012, se determinaron las líneas de acción, el alcance y la metodología generales del proyecto. Posteriormente se celebraron reuniones en octubre de 2012, junio y octubre de 2013, febrero, abril, junio y diciembre de 2014, y febrero de 2015. En estas reuniones, el Grupo del paquete de trabajo, encargado de elaborar la Práctica Común, analizó exhaustivamente los objetivos del proyecto y llegó a un acuerdo sobre los principios de dicha práctica.

3 OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO

Se trata de un documento de consulta dirigido a las oficinas de la PI, las asociaciones de usuarios, los solicitantes y los representantes, respecto a la Práctica Común que determina los casos en los que una marca figurativa que contiene términos puramente descriptivos o carentes de carácter distintivo supera el examen de motivos de denegación absolutos porque el elemento figurativo proporciona un carácter distintivo suficiente. Se le dará una amplia difusión y será fácilmente accesible, de manera que ofrezca **una explicación clara y completa de los principios en que se basa la Práctica Común**. Estos principios se aplicarán con carácter general y tratan de abarcar la mayor parte de los casos. El carácter distintivo debe examinarse caso por caso, y los principios comunes deben servir como orientación para garantizar que las distintas oficinas lleguen a un resultado similar y previsible al examinar los mismos motivos.

4 ALCANCE DEL PROYECTO

Según la sentencia del Tribunal en el asunto C-104/01, «Libertel», apartados 48 a 50:

«Según jurisprudencia reiterada, el derecho de marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer y mantener.

Además, conforme al artículo 5, apartado 1, de la Directiva, la marca registrada confiere a su titular, para productos o servicios determinados, un derecho exclusivo que le permite monopolizar el signo registrado como marca sin limitación en el tiempo.

*La posibilidad de registrar una marca puede ser objeto de **restricciones basadas en el interés público**».*

La Directiva 2008/95/CE del Parlamento y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo la «Directiva»), establece en su artículo 3, apartado 1, letras b) y c) ⁽¹⁾ que **las marcas que carezcan de carácter distintivo** y las **marcas descriptivas**, es decir, aquellas que se componen exclusivamente de signos o 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 obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos, **no podrán registrarse y, de estar registradas, podrá declararse su nulidad**.

⁽¹⁾ Las referencias a los artículos de la «Directiva» pueden entenderse como referencias a los artículos correspondientes del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

Los distintos motivos de denegación deben interpretarse a la vista del **interés público** que suscita cada uno de ellos (véanse los asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P, *Henkel*, apartados 45 a 46, y el asunto C-329/02 P, *SAT. 1*, apartado 25).

Sirve al interés público impedir el registro de una marca incapaz de distinguir los productos o servicios cuyo registro se procura de los de otras empresas.

El **alcance** del proyecto es el siguiente:

*«El objetivo de este proyecto es establecer una Práctica Común para los casos en los que una **marca figurativa** que contiene términos **puramente descriptivos o carentes de carácter distintivo** supera el examen de motivos de denegación absolutos porque el elemento figurativo proporciona un **carácter distintivo suficiente**».*

Las siguientes cuestiones quedan fuera del alcance del proyecto:

- *Cuestiones lingüísticas: considerar en el marco del proyecto que los elementos denominativos son plenamente descriptivos y no distintivos en su lengua.*
- *Interpretación de las cláusulas sobre no reivindicación de derechos exclusivos.*
- *Uso de la marca (incluido el carácter distintivo adquirido y el modo en que la marca se utiliza efectivamente en el comercio).*

Para determinar si las características figurativas de la marca le conceden el nivel mínimo de carácter distintivo, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:

- En relación con los elementos **denominativos** de la marca:
 - Tipo de letra y fuente
 - Combinación con colores
 - Combinación con signos de puntuación y otros símbolos
 - Posición de los elementos denominativos (a los lados, invertidos, etc.)
- En relación con los elementos **figurativos** de la marca:
 - Uso de formas geométricas simples
 - La posición y proporción (tamaño) del elemento figurativo respecto al elemento denominativo
 - Si el elemento figurativo es una representación de los productos y/o servicios, o tiene una relación directa con ellos
 - Si el elemento figurativo es de uso común en el comercio para los productos y servicios solicitados
- En relación con los elementos **tanto** denominativos **como** figurativos de la marca:
 - Cómo influyen las combinaciones de los criterios sobre el carácter distintivo

5 LA PRÁCTICA COMÚN

5.1 Palabras descriptivas sin carácter distintivo

A efectos del proyecto, los elementos denominativos de la marca se consideran totalmente descriptivos sin carácter distintivo, ya que el propósito principal es converger en un enfoque para determinar si la adición de un elemento figurativo concede a la marca en su conjunto un carácter distintivo suficiente, y le permite cumplir su función esencial y superar los motivos de denegación absolutos.

Según la jurisprudencia establecida, para que una marca posea **carácter distintivo** a efectos de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b) de la Directiva, debe poder cumplir su **función esencial**, a saber,

garantizar la identidad de la procedencia comercial de los productos y servicios de la marca **para el consumidor o usuario final**, a fin de permitirles, sin posibilidad alguna de confusión, **distinguir los productos y servicios de otros que tienen otra procedencia**, y de este modo repetir la experiencia si resultó positiva, o evitarla si fue negativa (véase el asunto C-39/97, Canon, apartado 28, y T-79/00, *LITE*, apartado 26).

El Tribunal considera que la capacidad de una marca para **cumplir su función esencial** es indisociable del interés general contemplado en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva de garantizar que los signos **descriptivos o indicaciones relativas a las características** de los productos o servicios para los que se solicita el registro puedan ser **utilizados libremente por todos** los operadores que ofrecen dichos productos y servicios, a fin de evitar que estos signos e indicaciones se reserven para una sola empresa por el solo hecho de haber sido registradas como marcas (véanse los asuntos C-299/99 *Philips*, apartado 30; C-329/02 P, SAT.1, apartado 30; los asuntos acumulados C-90/11 y C-91/11, *Alfred Strigl*, apartado 31; C-53/01 P, *Linde*, apartado 73; C-104/01, *Libertel*, apartado 52; C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, apartado 54, y los asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97 *Windsurf Chiemsee*, apartado 25).

El carácter distintivo debe examinarse en primer lugar en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro, y en segundo lugar, en relación con la percepción del público interesado (véanse los asuntos C-53/01 P, *Linde*, apartado 41; C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV*, apartado 34, y los asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P, *Procter & Gamble*, apartado 33).

Aunque cada uno de los motivos de denegación contemplados en el artículo 3, apartado 1, es independiente de los demás y requiere un examen por separado, existe una clara **coincidencia** entre el ámbito de aplicación de cada uno de los motivos de denegación establecidos en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 3 (véanse los asuntos acumulados C-90/11 y C-91/11, *Alfred Strigl*, apartado 20, y los asuntos C-53/01 P, *Linde*, apartado 67; C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, apartado 85, y C-392/02 P, SAT.1, apartado 25).

La jurisprudencia establece que un signo que **describe** las características de los productos o servicios a efectos de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, **carece** debido a ello **de carácter distintivo** en relación con los productos o servicios en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b) de la Directiva. **No obstante**, una marca **puede carecer de carácter distintivo en relación con los productos o servicios por otros motivos aparte de ser descriptiva** (véanse los asuntos C-265/00, «Biomild», apartado 19; C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, apartado 86, y C-51/10 P *Agencja Wydawnicza Technopol* c OAMI, apartado 33).

De este modo, una marca descriptiva carece necesariamente de todo carácter distintivo, si bien una marca puede carecer de dicho carácter por otros motivos.

5.2 ¿Cuáles son los umbrales figurativos para superar los motivos absolutos de denegación?

A pesar de contener palabras puramente descriptivas sin carácter distintivo, una marca figurativa puede superar los motivos absolutos de denegación si posee otros elementos que le conceden carácter distintivo en su conjunto ⁽²⁾.

Sin embargo, el carácter distintivo de una marca que contiene elementos denominativos descriptivos carentes de carácter distintivo no puede basarse en elementos figurativos mínimos o que no tienen carácter distintivo

⁽²⁾ Para conocer los efectos en el ámbito de protección cuando una marca se compone de elementos carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil, véanse los [Principios de la Práctica Común - CP5 - Motivos relativos - riesgo de confusión \(Efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil\)](#).

por sí mismos, a menos que la combinación resultante sea distintiva en su conjunto.

El TJUE confirma este principio en su sentencia en el asunto C-37/03 P *Bio/D*. En dicha sentencia, el Tribunal dictamina que los elementos gráficos de la marca «no poseen ningún carácter que permita al público pertinente distinguir sin confusión posible los productos o servicios a los que se refiere la solicitud de registro de los que tengan otra procedencia» y, por consiguiente, «dichos elementos gráficos no cumplen la función esencial de una marca en relación con los productos y servicios pertinentes» (apartado 72). Y señala, a modo de ejemplo en ese asunto particular, que «la naturaleza de los elementos figurativos y gráficos es tan superficial que no aportan ningún carácter distintivo al conjunto de la marca solicitada. Dichos elementos no presentan aspecto alguno, en particular en cuanto a fantasía o a la manera como se combinan, que permita que dicha marca cumpla su función esencial en lo tocante a los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro» (apartado 74).

Para determinar el carácter distintivo que los elementos figurativos conceden al signo, se acordaron los siguientes criterios:

A En relación con los elementos denominativos de la marca.




A.1 Tipo de letra y fuente.

- En general, los elementos denominativos descriptivos carentes de carácter distintivo escritos con tipos de letra básicos o normales o letra manuscrita —con o sin efectos de fuente (negrita, cursivas)— no pueden registrarse.
- Si los tipos de letra normales incorporan elementos de diseño gráfico como parte del texto, dichos elementos deben tener un efecto suficiente en la marca en su conjunto para concederle un carácter distintivo. Si estos elementos son suficientes para distraer la atención del consumidor del significado descriptivo del elemento denominativo o pueden producir una impresión duradera de la marca, esta puede registrarse.

Ejemplos

Sin carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<i>Tipos de letra básicos, con o sin efectos de fuente (negrita, cursivas)</i>	Flavour and aroma Flavour and aroma <i>Flavour and aroma</i> Flavour and aroma Flavour and aroma FLAVOUR AND AROMA Flavour and aroma	Clase 30: Café.
<i>Ligeras variaciones de fuente (p.ej., palabra en negrita)</i>	Flavour and aroma <i>Flavour and aroma</i>	Clase 30: Café.

<p>Letra manuscrita y tipos de letra manuscrita</p>	<p> <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and Aroma</i> <i>Fresh Sardine</i> <i>Flavour and Aroma</i> <i>Fresh Sardine</i> </p>	<p>Clase 30: Café.</p> <p>Clase 30: Café.</p> <p>Clase 29: Sardinias.</p> <p>Basado en el asunto «Bollywood macht glücklich!», Bundespatentgericht 27 W (pat) 36/09.</p> <p>Clase 30: Café.</p> <p>Clase 29: Sardinias.</p> <p>Basado en el asunto T-464/08, Superleggera (apartados 33 y 34).</p>
<p>Letras minúsculas y mayúsculas</p>	<p>FreshSARDINE</p>	<p>Clase 29: Sardinias.</p>
<p>Tipo de letra normal y cursivas</p>	<p>Freshsardine</p>	<p>Clase 29: Sardinias.</p>
<p>Letras mayúsculas dentro de la palabra que no afectan al significado del elemento denominativo</p>	<p>FrEsh SaRdine</p>	<p>Clase 29: Sardinias.</p>
<p>Tipo de letra con alguna peculiaridad, pero mayoritariamente normal</p>	<p> Flavour and Aroma Fresh Sardine </p>	<p>Clase 30: Café.</p> <p>Clase 29: Sardinias.</p> <p>Basado en el asunto «jogosonline», solicitud de marca portuguesa nº 406731, denegada por el INPI.</p>

Con carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<p><i>Texto manuscrito estilizado hasta el punto que resulta ilegible, es decir, no se puede extraer un significado descriptivo.</i></p>		Clase 30: Café.
<p><i>Tipo de letra con un grado suficiente de estilización, que permite interpretar cada carácter de diferentes maneras.</i></p> <p>* «DIY» alude a «do-it-yourself» (bricolaje), y se considera un elemento denominativo carente de carácter distintivo en relación a los productos para los que se solicita protección.</p>		Clase 20: Conjuntos de partes para su montaje en muebles
<p><i>Tipo de letra de diseño gráfico. Resulta más difícil reconocer algunas letras.</i></p>		Clase 30: Café.

A.2 Combinación con colores

- Según lo establecido por el Tribunal de Justicia en su sentencia en el asunto C-104/01, «Libertel», «a este respecto, es preciso recordar que, si bien los colores son apropiados para transmitir determinadas asociaciones de ideas y para suscitar sentimientos, en cambio, por su propia naturaleza, resultan poco adecuados para comunicar información precisa. Tanto menos cuanto que se emplean ampliamente y de forma habitual en la publicidad y en la comercialización de los productos y servicios por su capacidad de atracción, sin ningún mensaje preciso» (apartado 40).
- En la petición de decisión prejudicial en el asunto C-49/02, «Heidelberger», el Tribunal de Justicia señala: «Salvo en circunstancias excepcionales, los colores no tienen un carácter distintivo ab initio» (apartado 39).
- La mera «adición» de un solo color a un elemento denominativo descriptivo carente de carácter distintivo, ya sea a las letras o en forma de fondo, no será suficiente para otorgar carácter distintivo a la marca.
- El uso de colores es habitual en el comercio y no se consideraría una indicación de procedencia. Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que una composición especial de colores poco habitual y que el consumidor interesado pueda recordar fácilmente otorgue carácter distintivo a la marca.

Ejemplos

Sin carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<i>Adición de un único color a un tipo de letra básico o normal (letras de colores).</i>	Flavour and aroma	Clase 30: Café.
<i>Adición de un único color a un tipo de letra básico o normal (fondo o marco de colores).</i>	Flavour and aroma	Clase 30: Café.
	Flavour and aroma	Clase 30: Café.
<i>Adición de un único color a un tipo de letra básico o normal (bordes de colores).</i>	Flavour and aroma	Clase 30: Café.
<i>Adición de un único color a un tipo de letra básico o normal (color difuminado).</i>	FLAVOUR AND AROMA	Clase 30: Café.
<i>En este ejemplo, el uso de muchos colores diferentes en el texto puede atraer la atención del consumidor, pero no le ayudará a distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra, ya que los consumidores no percibirán ni recordarán la composición especial de colores.</i>	Flavour and aroma	Clase 30: Café.

A.3 Combinación con signos de puntuación y otros símbolos

- En general, la adición de signos de puntuación u otros símbolos utilizados habitualmente en el comercio no añade carácter distintivo a un signo formado por elementos denominativos descriptivos carentes de carácter distintivo.

Ejemplos

Sin carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<i>Adición de un punto al signo de una marca o el signo de «marca registrada» no añade carácter distintivo a dicho signo.</i>	FreshSardine.™	Clase 29: Sardinias. Basado en el asunto C-37/03 P, BiolD. (véanse los apartados 72 a 74).
<i>La adición de comillas no añade carácter distintivo al signo.</i>	“Flavour and aroma”	Clase 30: Café.

A.4 Posición de los elementos denominativos (a los lados, invertidos, etc.)

- La posición de los elementos denominativos puede añadir carácter distintivo a un signo si afecta a la percepción del significado de dichos elementos denominativos por parte del consumidor. En otras palabras, la naturaleza de la composición debe ser tal que el consumidor medio se concentre en ella, en lugar de percibir de inmediato el mensaje descriptivo. En general, el hecho de que los elementos denominativos se encuentren en posición vertical, invertidos o en una, dos o más líneas, no es suficiente para conceder al signo el grado mínimo de carácter distintivo que es necesario para su registro.

Ejemplos

Sin carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<i>Texto en dos o más líneas, que se lee de izquierda a derecha.</i>	Flavour and Aroma	Clase 30: Café.
<i>Todo el texto está invertido verticalmente.</i>	Flavour and Aroma	Clase 30: Café.
<i>Todo el texto es vertical.</i>	F l a v o u r a n d A r o m a	Clase 30: Café.

Con carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<p><i>El texto se presenta de forma original. Su configuración puede afectar a la percepción de los elementos denominativos por parte del consumidor.</i></p>		Clase 30: Café.

B En relación con los elementos figurativos de la marca

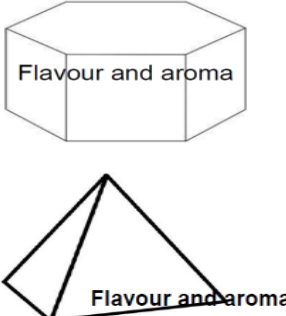
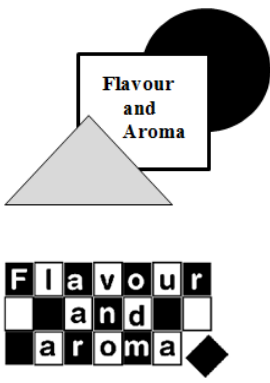
B.1 Uso de formas geométricas simples

- Es poco probable que los elementos denominativos descriptivos o carentes de carácter distintivo combinados con formas geométricas simples, como puntos, líneas, segmentos, círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, paralelogramos, pentágonos, hexágonos, trapecios y elipses ⁽³⁾ puedan aceptarse, en particular si las formas antes mencionadas se usan como marco o borde.
- Ello se debe a que una forma geométrica que tan solo sirve para subrayar, destacar o rodear el elemento denominativo no tendrá suficiente impacto en la marca en su conjunto para concederle carácter distintivo.
- Por otra parte, las formas geométricas pueden añadir carácter distintivo a un signo si su presentación, configuración o combinación con otros elementos produce una impresión general suficientemente distintiva.

Ejemplos

Sin carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<p><i>Ejemplos de formas geométricas simples usadas como marco o borde, que no se consideran aceptables.</i></p>		Clase 30: Café.

⁽³⁾ La lista de formas geométricas simples no es exhaustiva.

Con carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<p><i>Ejemplos de una configuración específica de elementos denominativos carentes de carácter distintivo con una forma geométrica simple que hace que la marca sea aceptable en su totalidad debido a la disposición especial de los términos que se solapan con las formas geométricas simples, así como al tamaño relativamente grande de las formas en comparación con los términos, de modo que la forma no se percibe únicamente como un elemento que subraya, destaca o rodea las palabras, y se crea una impresión global con un carácter suficientemente distintivo. Se entiende que los elementos figurativos no son una representación del embalaje.</i></p>		<p>Clase 30: Café.</p>
<p><i>Ejemplos de combinaciones especiales de formas geométricas con palabras descriptivas, que hacen que cada una de las marcas posea carácter distintivo en su conjunto.</i></p>		<p>Clase 30: Café.</p>

B.2 La posición y proporción (tamaño) del elemento figurativo respecto al elemento denominativo

- En general, si se añade un elemento figurativo distintivo por sí mismo a un elemento denominativo descriptivo o carente de carácter distintivo, la marca puede registrarse, a condición de que dicho elemento figurativo pueda reconocerse claramente en el signo debido a su tamaño y posición.

Ejemplos

Sin carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<i>El dibujo rojo que aparece en la letra «i» apenas puede reconocerse.</i>		Clase 29: Sardinias.
<i>El elemento figurativo es tan pequeño que no puede reconocerse.</i>		Clase 30: Café.

Con carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<i>El elemento figurativo es distintivo en sí mismo y suficientemente grande para ser reconocido en la marca en su conjunto.</i>		Clase 30: Café.

B.3 El elemento figurativo es una representación de los productos y servicios, o tiene una relación directa con ellos

Por regla general, la mera combinación de elementos descriptivos de las características de los productos o servicios que se pretenden registrar, sin introducir ninguna modificación inusual, es en sí misma descriptiva y no puede dar lugar sino a una marca que conste de signos e indicaciones que puede servir, en el comercio, para designar características de los productos o servicios en cuestión (consúltense, por analogía, el asunto C-265/00 «Biomild», apartado 39, y el asunto C408 /08 P, Color Edition, apartado 61).



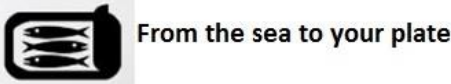
No obstante, dicha combinación puede no ser descriptiva, siempre que produzca una impresión suficientemente alejada de la que produce la simple combinación de estos elementos, de modo que sea algo más que la suma de sus partes (C-265/00, «Biomild», apartado 40).



- En algunos casos, el elemento figurativo consiste en una representación de los productos y servicios reivindicados. En principio, dicha representación se considera descriptiva o carente de carácter distintivo cuando:
 - consista en una representación fiel del producto o servicio;
 - consiste en una reproducción simbólica o estilizada de los productos y servicios que no se aleja de forma significativa de la representación habitual de estos;
- En otros casos, el elemento figurativo puede no representar los productos y servicios, pero puede mantener una relación directa con las características de estos. En tales casos se considerará que el signo carece de carácter distintivo, a menos que esté suficientemente estilizado.


Ejemplos



En los siguientes ejemplos, las marcas resultantes de la combinación de un elemento figurativo descriptivo o carente de carácter distintivo con un elemento denominativo carente de carácter distintivo o descriptivo no producen una impresión que sea algo más que la suma de sus partes.

El resultado será el mismo, independientemente de que los elementos figurativos y denominativos se consideren descriptivos y sin carácter distintivo.

Sin carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<p>Elemento figurativo descriptivo más elemento denominativo descriptivo.</p> <p><i>El elemento figurativo muestra la imagen de una sardina y, por ende, una representación fiel de los productos. Ni el tipo de letra (básico/normal), la posición de los elementos denominativos, la composición general de la marca o los demás elementos otorgan a la marca el grado mínimo de carácter distintivo.</i></p>		Clase 29: Sardinas.
<p>Elemento figurativo descriptivo más elemento denominativo sin carácter distintivo.</p> <p><i>El elemento figurativo muestra la imagen de una sardina y, por ende, una representación fiel de los productos. Ni el tipo de letra (básico/normal), la posición de los elementos denominativos, la composición general de la marca o los demás elementos otorgan a la marca el grado mínimo de carácter distintivo.</i></p>		Clase 29: Sardinas.
<p>Elemento figurativo sin carácter distintivo más elemento denominativo sin carácter distintivo.</p> <p><i>El elemento figurativo muestra una típica lata de sardinas que se usa habitualmente en el comercio como envase para sardinas, por lo que consiste en una representación simbólica o estilizada de los productos</i></p>		Clase 29: Sardinas.

<p>que no se aleja de forma significativa de la representación habitual de dichos productos. Ni el tipo de letra (básico/normal), la posición de los elementos denominativos, la composición general de la marca o los demás elementos otorgan a la marca el grado mínimo de carácter distintivo.</p>		
<p>Elemento figurativo sin carácter distintivo más elemento denominativo descriptivo.</p> <p><i>El elemento figurativo muestra una típica lata de sardinas que se usa habitualmente en el comercio como envase para sardinas, por lo que consiste en una representación simbólica o estilizada de los productos que no se aleja de forma significativa de la representación habitual de dichos productos. Ni el tipo de letra (básico/normal), la posición de los elementos denominativos, la composición general de la marca o los demás elementos otorgan a la marca el grado mínimo de carácter distintivo.</i></p>		<p>Clase 29: Sardinas.</p>
<p><i>El elemento figurativo no representa los servicios, pero sigue manteniendo una relación directa con las características de estos. El signo no está suficientemente estilizado.</i></p>		<p>Clase 37: Servicios de control de plagas.</p>


Con carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<p><i>Excepción: una combinación o composición especial (carácter distintivo general de dos elementos descriptivos o sin carácter distintivo juntos).</i></p> <p><i>Al usar sardinas para representar las letras «F» e «i», este signo produce una impresión</i></p>		<p>Clase 29: Sardinas.</p>


<p>suficientemente alejada de la que produce la simple combinación de elementos figurativos y denominativos descriptivos o sin carácter distintivo, por lo que es algo más que la suma de sus partes.</p>		
<p>Elemento figurativo con carácter distintivo más elemento denominativo descriptivo.</p> <p><i>El elemento figurativo está formado por un esqueleto de pescado que camina y, por ello, es una representación simbólica o estilizada de los productos, que se aleja de forma significativa de la representación habitual de dichos productos.</i></p>		<p>Clase 29: Sardinias.</p>
<p><i>El elemento figurativo mantiene una relación directa de las características de los servicios, pero el signo está suficientemente estilizado.</i></p>		<p>Clase 37: Servicios de control de plagas.</p>

B.4 El elemento figurativo es de uso común en el comercio para los productos y servicios solicitados

- En general, los elementos figurativos que se utilizan comúnmente o son habituales en la actividad comercial en relación con los productos o servicios reivindicados no añaden carácter distintivo a la marca en su conjunto.

Ejemplos

Sin carácter distintivo		
Justificación	Signo	Productos y servicios
<p><i>El público pertinente puede considerar que la marca solicitada constituye una indicación clara y directa de la calidad y no de la procedencia de los productos.</i></p> <p><i>Los elementos figurativos carecen de características llamativas, poco</i></p>		<p>Clase 30: Café.</p>

<i>habituales u originales, y el consumidor medio la considerará simplemente una etiqueta común sin carácter distintivo.</i>		
<i>Las etiquetas de precio de colores se utilizan habitualmente en el comercio para todo tipo de productos, y la combinación con elementos denominativos descriptivos no es suficiente para conceder a la marca carácter distintivo.</i>		Clase 29: Sardinas. Basado en el asunto T-122/01, Best Buy (apartado 33).
<i>Las etiquetas de precio se utilizan habitualmente en el comercio para todo tipo de productos.</i>		Clase 30: Café.
<i>La «balanza de la justicia» se utiliza habitualmente en el comercio para servicios jurídicos.</i>	LEGAL ADVICE SERVICES 	Clase 45: Servicios jurídicos.

C ¿Cómo influyen las combinaciones de estos criterios sobre el carácter distintivo?

- En general, una combinación de elementos figurativos y denominativos que, examinados de forma individual, carecen de carácter distintivo, no da lugar a una marca distintiva.
- No obstante, una combinación de dichos elementos, examinada en su conjunto, puede percibirse como una indicación de procedencia, como consecuencia de la presentación y composición del signo. Así ocurrirá cuando la combinación produce una impresión general suficientemente alejada del mensaje descriptivo o sin carácter distintivo que transmite el elemento denominativo.


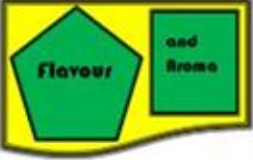


En la siguiente tabla se presenta una selección de ejemplos, todos los cuales contienen combinaciones de los distintos criterios expuestos en los apartados anteriores del documento de Práctica Común. Las combinaciones que se presentan en la columna de color rojo son aquellas que, por su simplicidad o carácter habitual, no permiten determinar la existencia de carácter distintivo. En cambio, se considera que las combinaciones que figuran en la columna de color verde poseen carácter distintivo.

Ejemplos:

Para que un signo pueda registrarse, debe poseer un nivel mínimo de carácter distintivo. La finalidad de la escala es ilustrar dónde se sitúa dicho nivel. Los ejemplos que se muestran a continuación contienen elementos con un impacto cada vez mayor (de izquierda a derecha) en el carácter distintivo de las marcas, lo

que da lugar a marcas sin carácter distintivo en su totalidad (columna roja) o con carácter distintivo en su totalidad (columna verde) ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Los signos que contienen «Sabor y aroma» se registran para **café** de la clase 30, y los signos que contienen «Sardina fresca» se registran para **sardinias** de la clase 29.

Sin carácter distintivo	Con carácter distintivo
<p>1.</p> <p><i>Flavour and aroma</i></p> <p><i>Flavour and Aroma</i></p> <p><i>Flavour and aroma</i></p> <p>Flavour and Aroma</p>	<p>Flavour and Aroma</p> <p>F!avOur and ArOma</p> 
<p>2.</p> <p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and aroma</p>	<p>Flavour and Aroma</p>  
<p>3.</p> <p>Fresh sardine</p> <p>Fresh sardine</p> <p>Fresh Sardine</p> <p>FRESH SARDINE</p>	<p>Fresh Sardine</p> <p>Fresh sardine</p> 

Fila 1:

De izquierda a derecha, el primer ejemplo combina un tipo de letra básico o normal con una palabra en negrita y la posición de los elementos denominativos. En el siguiente caso, la adición del color rojo podría aumentar el carácter distintivo de la marca, pero la combinación (es decir, tipo de letra normal, posición de los elementos denominativos y un solo color) no genera una marca con carácter distintivo. En el tercer ejemplo, la adición de varios colores añade algo, pero su presentación y composición todavía no producen una impresión general suficientemente alejada de la que produce la simple combinación de dichos elementos, y además los consumidores no pueden recordar demasiados colores y su secuencia. En el cuarto ejemplo se combina un tipo de letra básico o normal, la posición y tamaño de los elementos denominativos, y dos colores, pero la marca sigue sin tener carácter distintivo.

La combinación de elementos figurativos en los dos ejemplos de marca con carácter distintivo que aparecen a la derecha puede percibirse en su conjunto como una indicación de procedencia debido a la presentación y composición del signo, pues produce una impresión visual suficientemente alejada del mensaje descriptivo o sin carácter distintivo que transmiten los elementos denominativos.

Fila 2:

De izquierda a derecha, los primeros dos ejemplos de este conjunto combinan formas geométricas simples en forma de marcos (de forma rectangular y ovalada, respectivamente) con un tipo de letra básico o normal, seguidos de un tipo de letra básico o normal combinado con una forma circular, color y la posición de los elementos denominativos. En el siguiente ejemplo se combina la composición irregular de elementos denominativos escritos con un tipo de letra básico o normal con un cuadrilátero y color. Ninguno de estos tres ejemplos produce una impresión general suficientemente alejada de la que produce la simple combinación de dichos elementos.

En la columna de la derecha, una serie de combinaciones no aleatorias de formas combinadas con colores y la posición de los elementos denominativos producen una impresión visual suficientemente alejada del mensaje descriptivo o sin carácter distintivo que transmite el elemento denominativo. Esto permite que la marca en su totalidad se perciba como una indicación de procedencia, debido a la presentación y composición del signo.

Fila 3:

De izquierda a derecha, esta serie de ejemplos comienza con una reproducción fiel de los productos combinada con dos tipos de letra básicos con efectos de fuente, seguida de la adición de la posición de los elementos denominativos y de color, y la posterior adición de una forma geométrica a la combinación, y termina con un tipo de letra ligeramente estilizado, pero todavía normal en gran parte. Ninguno de estos ejemplos produce una impresión visual suficientemente alejada del mensaje descriptivo o sin carácter distintivo que transmite la marca. Por consiguiente, estas marcas no pueden percibirse como indicaciones de procedencia.

A la derecha de la línea, la presentación y composición de las marcas, y en el extremo de la derecha, la presencia de un elemento figurativo reconocible, distintivo en sí mismo, otorga a las marcas el grado mínimo de carácter distintivo necesario.