

COMUNICACIÓN COMÚN

CARÁCTER DISTINTIVO DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES (MARCAS DE FORMA) QUE CONTIENEN ELEMENTOS DENOMINATIVOS O FIGURATIVOS CUANDO LA FORMA EN SÍ MISMA NO ES DISTINTIVA

ABRIL 2020

1. CONTEXTO

Las oficinas de la PI de la Red de Dibujos, modelos y marcas de la Unión Europea (EUTMDN) continúan colaborando en el contexto del Programa de Convergencia. En la actualidad han consensuado una práctica común relativa al carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos y/o figurativos cuando la forma no es distintiva en sí misma, con el fin de establecer un umbral mínimo para el carácter distintivo de las marcas de forma cuando la propia forma no es distintiva.

Esta práctica común se hace pública mediante la presente Comunicación común, con el fin de incrementar la transparencia, la seguridad jurídica, y la previsibilidad en beneficio tanto de los examinadores como de los usuarios.

El alcance de la práctica común es la apreciación del carácter distintivo intrínseco global de las marcas tridimensionales (marcas de forma) consistentes en una forma no distintiva de los propios productos, envases o contenedores, y en otros elementos a los que la marca de forma se extiende, dentro de un examen por motivos absolutos.

Las siguientes cuestiones quedan **fuera del alcance** de la práctica común:

- la apreciación del carácter distintivo de la forma;
- la apreciación del carácter distintivo de los elementos de por sí;
- las consecuencias sobre los motivos relativos;
- el carácter distintivo adquirido;
- las formas u otras características impuestas por la naturaleza misma del producto, que sean necesarias para obtener un resultado técnico, o que confieran un valor sustancial al producto (artículo 4, apartado 1, letra e) de la DMUE).

2. LA PRÁCTICA COMÚN

En el texto que sigue a continuación se resumen los mensajes principales y las declaraciones esenciales de los principios de la práctica común. El texto completo figura al final de la presente comunicación.

Para determinar si se cumple el umbral de carácter distintivo, se tienen en cuenta una serie de elementos y factores que afectan al carácter distintivo del signo en su conjunto.

Elementos denominativos y figurativos

Como punto de partida, si una forma no distintiva contiene un elemento distintivo por sí mismo, bastará presentar el signo como un signo distintivo en su conjunto. El tamaño y la proporción de los elementos denominativos y figurativos, su contraste con respecto a la forma, y su posición real respecto a ella, son todos ellos factores que pueden afectar a la percepción del signo a la hora de apreciar su carácter distintivo.

Tamaño/Proporción

TIENE CARÁCTER DISTINTIVO



Clase 9 Tarjetas de memoria digitales seguras

TIENE CARÁCTER DISTINTIVO



Clase 14 Relojes

Quando el elemento denominativo/figurativo es lo bastante grande como para ser claramente identificado como distintivo, y tiene un impacto suficiente sobre la impresión general producida por el signo, confiere al signo carácter distintivo en su conjunto.

También hay que tener en cuenta las realidades específicas del mercado. Los consumidores están habituados a identificar pequeños elementos en determinadas mercancías. A pesar del pequeño tamaño, los elementos denominativos pueden identificarse como elementos distintivos en la representación.

Contraste de color

TIENE CARÁCTER DISTINTIVO



Clase 32 Agua mineral embotellada

NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO



Clase 28 Pelotas de juego

<p>El uso de colores con menos contraste puede seguir siendo suficiente para que un elemento sea identificado como distintivo en la representación y dé lugar a un signo distintivo. La evaluación global dependerá del carácter distintivo de ese elemento.</p>	<p>Por el contrario, cuando el elemento no pueda identificarse claramente como distintivo en la representación por falta de contraste, el elemento no tendrá impacto sobre la apreciación del carácter distintivo del signo, dado que el consumidor no podrá identificar inmediatamente ese elemento y en última instancia distinguir ese signo de otros.</p>
Posición	
<p style="text-align: center;">TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Clase 3 Cosméticos</p>	<p style="text-align: center;">NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Clase 3 Cosméticos</p>
<p>En algunas situaciones, el consumidor puede percibir los elementos de forma diferente debido a su posición en los productos, entendiéndolo como una indicación descriptiva de la función de apertura/cierre de la tapa, lo que modifica el resultado en cuanto al carácter distintivo.</p>	

Colores

<p><i>Para apreciar el carácter distintivo de un color debe tenerse en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro (véanse las sentencias Libertel y Heidelberg Bauchemie).</i></p>	
<p style="text-align: center;">NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p> <div style="text-align: center;">  </div>

Clase 9 Tarjeta de memoria/ Clase 20 Sillas	Clase 7 Dispositivos eléctricos de apertura de puertas
En principio, el mero hecho de añadir un único color a la forma de un producto en ausencia de cualquier otro elemento distintivo verbal o figurativo no conferiría carácter distintivo intrínseco al signo. La combinación de colores de la silla transmite exclusivamente un mensaje decorativo, que no se reconocerá como referencia a su origen.	Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que una composición especial de colores poco habitual en los productos y que produzca una impresión general memorable pueda conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.

Combinaciones de factores y elementos

Es cierto que se dan situaciones en las que una marca tridimensional (marca de forma) contiene más de uno de los elementos examinados anteriormente. Además, puede haber casos en los que más de uno de los factores antes mencionados sean pertinentes para determinar la repercusión de los elementos en el carácter distintivo del signo. En todos los supuestos, el carácter distintivo del signo dependerá de la impresión general que la combinación de estos factores y elementos produzca.

<p style="text-align: center;">TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p>  <p style="text-align: center;">Clase 30 Chocolate</p>	<p style="text-align: center;">NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO</p>  <p style="text-align: center;">Clase 25 Zapatos/Clase 16 Embalaje</p>
<p>La combinación de una forma no distintiva con elementos considerados carentes de carácter distintivo podría conferir al signo en su conjunto carácter distintivo. En este ejemplo, aunque los elementos denominativos sean descriptivos, su disposición como sol o como flor se traduce en una clara impresión distintiva general.</p>	<p>La composición aleatoria de formas geométricas sencillas en la forma del producto de la clase 16 y de la habitual caja de zapatos de la clase 25 no confiere una impresión general que resulte distintiva, ya que los consumidores no percibirán esta particular combinación como una indicación de origen empresarial, sino simplemente como una posible decoración del envase.</p>

3. APLICACIÓN

Como ha ocurrido anteriormente, esta práctica común entrará en vigor en el plazo de tres meses transcurridos desde la fecha de publicación de la presente comunicación común. En la siguiente tabla se ofrece información adicional acerca de la aplicación de esta práctica común.

LINK TO TABLE:

https://euipe.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/CP9_Implementations_table.pdf



PRÁCTICA COMÚN

**CARACTER DISTINTIVO DE LAS MARCAS
TRIDIMENSIONALES (MARCA DE FORMA)
QUE CONTIENEN ELEMENTOS
DENOMINATIVOS O FIGURATIVOS CUANDO
LA FORMA EN SÍ MISMA NO ES DISTINTIVA**

ABRIL 2020

CP9 - Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marca de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva

Tabla de contenidos

1	Introducción.....	2
1.1	Antecedentes	2
1.2	Objetivo de este documento	4
1.3	Definición de la marca tridimensional (marca de forma)	4
1.4	Ámbito de aplicación práctica	5
1.5	Normas comunes de representación	6
2	Examen de marcas forma: Apreciación del carácter distintivo.....	6
3	Principios comunes: Elementos y factores que afectan al carácter distintivo del signo en su conjunto	8
3.1	Elementos denominativos y figurativos	9
3.1.1	Tamaño/Proporción	9
3.1.2	Contraste	14
3.1.3	Posición	19
3.2	Colores	21
3.3	Combinaciones de factores y elementos.....	25
3.3.1	Combinación de factores	25
3.3.2	Combinación de elementos no distintivos.....	26
3.3.3	Combinación de elementos y colores verbales/figurativos distintivos y no distintivos	29

1 Introducción

1.1 Antecedentes

En diciembre de 2015, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el paquete de reformas de la marca de la UE. El paquete contiene dos instrumentos legislativos: el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Reglamento» o «RMUE») y la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, «Directa sobre marcas»), que tienen por objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Junto con las nuevas disposiciones sobre cuestiones sustantivas y procedimentales, los textos establecieron una base jurídica más sólida para el trabajo cooperativo que las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros (OPI de los Estados miembros) y las asociaciones de usuarios habían emprendido desde la creación de la Red de Dibujos, modelos y marcas de la Unión Europea (EUTMDN) en 2011 y que ya habían producido resultados concretos en términos de mayor transparencia y eficiencia de la red.

En el marco de la convergencia, las OPI de los Estados miembros y las asociaciones de usuarios habían estado trabajando juntas para abordar cuestiones importantes en la práctica de las marcas y los dibujos o modelos, armonizando, en primer lugar, las normas de examen en el ámbito de la clasificación de marcas y, posteriormente, las bifurcaciones hacia las áreas de motivos absolutos, motivos relativos y dibujos y modelos. Estos esfuerzos colaborativos tuvieron como resultado dos bases de datos de clasificación armonizadas: la base de datos armonizada de productos y servicios para marcas y la base de datos armonizada de indicaciones de productos para dibujos o modelos, y cinco prácticas comunes:

- Prácticas comunes sobre las indicaciones generales de los títulos de las clases de Niza;
- Prácticas comunes sobre el carácter distintivo de las marcas figurativas que contienen palabras descriptivas o no distintivas;
- Prácticas comunes sobre el ámbito de la protección de marcas en blanco y negro;
- Prácticas comunes sobre el impacto de los componentes no distintivos/débiles de las marcas en el examen del riesgo de confusión;
- Comunicación común sobre la representación gráfica de los dibujos y modelos

Con sus disposiciones específicas que codifican de la cooperación y la convergencia de las prácticas en la legislación de la UE, el paquete de reformas de la marca consolidó los logros de estas iniciativas de armonización y dio un mandato claro para seguir avanzando. Con arreglo al artículo 151 del RMUE, la cooperación con las oficinas de la PI de los Estados miembros para promover la convergencia de prácticas y herramientas en el ámbito de las marcas y los dibujos y modelos se convirtió en una función esencial de la EUIPO; en el artículo 152 se indica de forma explícita que esta cooperación debe incluir el desarrollo de normas comunes de evaluación y el establecimiento de normas y prácticas comunes.

Sobre la base de este marco legislativo, en junio de 2016 el Consejo de Administración de la EUIPO acordó poner en marcha los proyectos europeos de cooperación, que incluyen una serie de proyectos que reflejan las distintas actividades previstas en el RMUE. Estos proyectos han sido diseñados para aprovechar los éxitos anteriores y, al mismo tiempo, mejorar los procesos y ampliar el alcance de la colaboración.

En el ámbito de la convergencia, se incluyó un proyecto, específicamente, dedicado a la identificación y análisis de posibles nuevas iniciativas de armonización. Se analizó las prácticas de las marcas y los dibujos o modelos de las OPI de los Estados miembros con el fin de detectar ámbitos en los que existían divergencias y, a través de una evaluación de un impacto probable, viabilidad del posible ámbito de aplicación, limitaciones jurídicas existentes, niveles de interés entre los usuarios y viabilidad para las OPI de los Estados miembros, determinar las áreas en las que una práctica común sería más beneficiosa para las partes interesadas de la EUTMDN. El análisis se llevó a cabo en ciclos, con cada ciclo resultante de la recomendación de la puesta en marcha de un nuevo proyecto de convergencia.

Las prácticas comunes expuestas en el presente documento se refieren al segundo proyecto de convergencia iniciado en el marco del Programa de Cooperación Europea, y el noveno en su conjunto.

PC9 Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marca de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva, es uno de los proyectos cuya presentación se recomienda como resultado del ciclo de apertura del análisis de convergencia.

La Directiva no contiene ninguna definición de los diferentes tipos de marcas, pero el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 (en lo sucesivo, «REMUE») ofrece definiciones claras así como los requisitos de representación para una lista no exhaustiva de marcas establecidas en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento de Ejecución.

Teniendo en cuenta el riesgo de que diferentes oficinas aceptasen diferentes marcas al aplicar diferentes definiciones sobre los tipos de marcas, los Estados miembros acordaron la Comunicación Común ⁽¹⁾ sobre la representación de los nuevos tipos de marcas el 4 de diciembre de 2017 (en lo sucesivo, «Comunicación Común») a la que este documento hace referencia expresa.

El artículo 3, apartado 3, letra c) del REMUE define las «marcas de forma» como una marca consistente en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia. Las oficinas convienen en entender que la expresión «ampliada a» significa que estas marcas no solo abarcan las formas en sí, sino también las formas que contienen, por ejemplo, elementos denominativos o figurativos, por tanto, todos los elementos contenidos en la forma.

Sin embargo, el análisis de convergencia que precedió a la puesta en marcha del proyecto CP9 puso de manifiesto un alto grado de divergencia entre los criterios aplicados por las OPI de los Estados miembros para evaluar cómo estos otros elementos afectan al carácter distintivo intrínseco de las marcas de forma que, de otro modo, se considerarían no distintivos.

La diferente apreciación del carácter distintivo crea un riesgo de monopolizar las formas con un menor carácter distintivo en determinadas jurisdicciones, lo que, habida cuenta del

⁽¹⁾ Enlace a la Comunicación Común sobre la representación de nuevos tipos de marcas https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_es.pdf

carácter unitario del mercado de la Unión, podría causar problemas a lo largo de todo el espacio económico común, reduciendo en última instancia las posibilidades de elección de los consumidores y la competencia para el comercio.

El proyecto CP9 se puso en marcha en octubre de 2017 con el objetivo de establecer un umbral mínimo para el carácter distintivo de las marcas de forma cuando la propia forma no sea distintiva.

El grupo de trabajo del proyecto, compuesto por representantes de las OPI de los Estados miembros, la EUIPO y las asociaciones de usuarios AIPPI, APRAM e INTA, ha trabajado estrechamente para acordar y elaborar un conjunto de principios basados en la jurisprudencia consolidada y en las buenas prácticas existentes. El resultado de su colaboración es el conjunto de principios comunes sobre el carácter distintivo de las marcas de forma que contienen otros elementos cuando la propia forma no es distintiva, que se presenta en el presente documento.

La publicación y adopción de las prácticas comunes de la CP9 representa otro hito importante en la convergencia de las normas de evaluación de la marca de la EUIPN. Los principios que figuran a continuación tienen por objeto proporcionar orientaciones para evaluar en qué medida otros elementos confieren carácter distintivo a signos no distintivos de otro tipo, lo que fomenta una toma de decisiones más coherente en las OPI de los Estados miembros y facilita los procesos de los examinadores. Mientras tanto, los titulares de los derechos se benefician de normas transparentes, lo que les permite disfrutar de una mayor seguridad jurídica de protección internacional y reducir los costes para lograrlo. A su vez, la armonización de las prácticas en este ámbito crea un entorno comercial más abierto para los fabricantes y los consumidores, fomentando la innovación, maximizando la competencia leal y reduciendo al mínimo la confusión entre los compradores.

1.2 Objetivo de este documento

El presente documento es la referencia para las oficinas de PI de los Estados miembros, las asociaciones de usuarios, los solicitantes y los representantes sobre la práctica común, cuyo objetivo es:

«Establecer un umbral mínimo del carácter distintivo de las marcas de forma que contienen otros elementos cuando la forma en sí no es distintiva».

Se elaboró esta práctica común sobre la base de las contribuciones de las OPI de los Estados miembros y sus principios se aplicarán en general, y su objetivo es abarcar la mayoría de las situaciones. No obstante, el carácter distintivo debe apreciarse caso por caso, con los principios comunes que sirven de guía para garantizar que las diferentes oficinas lleguen a un resultado similar y previsible al apreciar el carácter distintivo intrínseco de las marcas de forma que contienen otros elementos cuando la forma en sí misma no es distintiva. Además, no se excluye que un signo pueda ser rechazado por motivos distintos de la falta de carácter distintivo.

1.3 Definición de la marca tridimensional (marca de forma)

Como se ha señalado anteriormente, las marcas de forma son las marcas consistentes en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia.

Las marcas tridimensionales (marcas de forma) , como todas las marcas, deben consistir en un signo que permita distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas y estar representadas en el registro de manera que las autoridades competentes y el público puedan conocer el objeto claro y preciso de la protección conferida a su titular (artículo 3 de la Directiva). A tal efecto y a fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración del sistema de registro de marcas, debe garantizarse que el signo esté representado de manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (considerando 13 de la Directiva).

Las marcas de forma suelen clasificarse en tres categorías:

- formas no relacionadas con los productos y servicios propiamente dichos;
- las formas que consisten en la forma del propio producto o partes de las mismas;
- formas de embalajes o de envases.

Las formas no relacionadas con los propios productos o servicios suelen tener carácter distintivo. No obstante, puede resultar más difícil apreciar el carácter distintivo cuando se trate de formas consistentes en la forma de los propios productos y en formas de embalajes o de envases.

Por último, aunque el Tribunal de Justicia ha afirmado, en varias ocasiones, que no procede aplicar criterios más estrictos al apreciar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto (07/10/2004, C- 136/02 P, Torches, UE:C:2004:592, § 32), sus características particulares, es decir, su capacidad de adoptar la forma del propio producto o de su envase, dan lugar a problemas de carácter distintivo que no afectan a otros tipos de marcas, de modo que el público destinatario no percibirá tales marcas de la misma forma que un signo denominativo o figurativo (§ 30 de la jurisprudencia antes citada). El público destinatario no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase. Por lo tanto, a falta de un elemento gráfico (incluso de colores) o verbal, la forma pertinente debe apartarse, sustancialmente, de la norma o de los usos del sector, o, por el contrario, estos elementos gráficos o denominativos resultan esenciales para conferir carácter distintivo a una marca tridimensional (marca de forma) que, de otro modo, podría no ser registrada.

1.4 Ámbito de aplicación práctica

El ámbito de la práctica común es el siguiente:

Apreciación del carácter distintivo intrínseco global de las marcas de forma consistentes en una forma no distintiva de los propios productos, en embalajes o en envases, y en otros elementos a los que la marca tridimensional (marca de forma) se amplía, dentro de un examen por motivos absolutos.

A efectos de esta práctica, las formas incluidas como ejemplos se consideran intrínsecamente no distintivas.

Dentro de la práctica común, se revisan los siguientes elementos:

- elementos verbales o figurativos;
- un solo color y combinaciones de colores;
- combinación de elementos.

Las siguientes cuestiones quedan fuera del ámbito de la práctica común:

- apreciación del carácter distintivo de la forma;
- la apreciación del carácter distintivo de los elementos por sí solos;
- consecuencias sobre motivos relativos;
- carácter distintivo adquirido;
- las formas u otras características que resulten de la naturaleza del propio producto, que sean necesarias para obtener un resultado técnico, o que confieran un valor sustancial al producto (artículo 4, apartado 1, letra e) de la Directiva).

1.5 Normas comunes de representación

El artículo 3, letra b) de la Directiva establece normas de representación claras para todos los signos, indicando que deben poder estar representados en el registro de manera que las autoridades competentes y el público puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. El considerando 13 añade la importancia de exigir que un signo se represente de manera clara, *precisa, autosuficiente, inteligible, duradera y objetiva*, formulación que ha sido reproducida en el artículo 3, apartado 1, del REMUE.

La representación de una marca (en lo sucesivo, «**la representación**») define el objeto de su registro, tal como se establece en el artículo 3, apartado 2, del REMUE ⁽²⁾. Aunque la Directiva no aporta una afirmación tan clara, también puede extraerse del artículo 3, letra b) de la Directiva.

Por tanto, una representación clara y precisa de la forma, junto con todos los elementos a los que se amplía, definirá el objeto de la solicitud de marca ⁽³⁾.

2 Examen de marcas forma: Apreciación del carácter distintivo

- **La función de una marca:** para que una marca posea carácter distintivo, debe ser capaz de cumplir su función esencial, en concreto, debe garantizar la identidad del origen comercial de los productos y servicios designados al consumidor al permitirle, sin posibilidad alguna de confusión, distinguir los productos y servicios de otros que tengan un origen diferente ⁽⁴⁾.
- **Referencia a los productos:** el carácter distintivo debe ser apreciado, en primer lugar, en referencia a los productos que se pretende registrar y, en segundo lugar, en referencia al público/consumidor destinatario ⁽⁵⁾.
- **Percepción del consumidor ⁽⁶⁾ y noma jurídica uniforme:** la percepción es la del consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de las marcas de forma, en comparación

⁽²⁾ Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, (REMUE)).

⁽³⁾ Los principios de esta práctica se ilustran en ejemplos normalizados en formato de 8 x 8 cm.

⁽⁴⁾ Véase C-39/97, Canon, § 28 y T-79/00, LITE, § 26.

⁽⁵⁾ Véase C- 53/01, Linde, § 41, C-363/99, Postkantoor, § 34, Asuntos conjuntos C-468/01 P -C-472/01 P, Tabs (3D), § 33.

⁽⁶⁾ «Consumidor»: para el propósito de esta práctica, se refiere tanto al público general como a los profesionales.

con las marcas denominativas o figurativas que consisten en un signo que es independiente de la apariencia de los productos que designan (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88). A este respecto, la realidad del mercado modifica esta apreciación porque influye en la percepción de los consumidores respecto de un signo consistente en un producto o en su envasado.

El examen del carácter distintivo de las marcas de forma debe realizarse mediante los siguientes pasos:

Paso 1: identificación de los elementos del signo y de su carácter distintivo intrínseco

La Oficina identificará todos los **elementos** a los que se amplía la marca tridimensional (marca de forma) y su carácter distintivo intrínseco, que para el objeto de esta comunicación común son:

- elementos denominativos y figurativos,
- colores (un solo color y combinaciones de colores) y,
- una combinación de lo anterior.

Cuando la forma se amplía a elementos denominativos y figurativos, su identificación y apreciación del carácter distintivo deberá incluir la consideración de los siguientes factores:

- el tamaño/proporción de los elementos con respecto a la forma;
- el contraste del elemento respecto a la forma;
- la posición del elemento sobre la forma.

Cuando una forma se amplía al color y combinaciones de colores, su identificación y apreciación del carácter distintivo deben incluir la consideración de la distribución particular de los colores sobre la forma específica.

Paso 2: Apreciación del carácter distintivo del signo en su conjunto

La apreciación del carácter distintivo debe basarse en la impresión de conjunto producida por la combinación de la forma y los elementos a los que se amplía, en relación con los productos de que se trate, y considerando la percepción del consumidor que puede verse influida por la realidad específica del mercado.

3 Principios comunes: Elementos y factores que afectan al carácter distintivo del signo en su conjunto

Como punto de partida, si una forma no distintiva contiene un elemento distintivo por sí mismo, será suficiente considerar el signo como un signo distintivo en su conjunto.

Ejemplos:

TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	
Signo	Comentarios
 <p>Clase 33 Vino</p>	El signo consiste en una forma no distintiva de botella y un elemento figurativo distintivo claramente identificable. En consecuencia, el signo en su conjunto es distintivo.

3.1 Elementos denominativos y figurativos

El tamaño y proporción de los elementos denominativos y figurativos, su contraste con respecto a la forma, y su posición real respecto a ella, son todos ellos factores que pueden afectar a la percepción del signo a la hora de apreciar su carácter distintivo.

3.1.1 Tamaño/Proporción

El tamaño y la proporción de los elementos se deben tener en cuenta a la hora de apreciar el carácter distintivo de una marca tridimensional (marca de forma). La apreciación se basa en primer lugar y, principalmente, en la representación del signo tal como lo presenta el solicitante, sin importar el tamaño usual del producto. El elemento distintivo debe ser claramente visible en la representación para que el signo sea distintivo en su conjunto. No se requieren proporciones específicas entre los elementos y la forma.

- En consecuencia, cuando el elemento denominativo/figurativo es lo bastante grande para ser claramente identificado como distintivo, y tiene un impacto suficiente sobre la impresión general producida por el signo, confiere al signo carácter distintivo en su conjunto.

Ejemplos:

TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	
Signo	Comentarios
	Pese al tamaño muy reducido de este tipo de tarjetas de memoria, el elemento denominativo es grande en proporción a la forma y puede ser identificado claramente como un elemento distintivo en la representación, haciendo así que el signo sea distintivo en su conjunto.

Clase 9 Tarjetas de memoria digitales seguras

- Cuando el elemento es **grande**, pero identificado como no distintivo, su tamaño por sí solo en proporción a la forma no será suficiente para hacer que el signo sea distintivo en su conjunto.

Ejemplos:

NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	
Signo	Comentarios
 <p>Clase 3 Cosméticos</p>	<p>En estos ejemplos, y pese a los grandes elementos no distintivos denominativos/figurativos respecto de las formas no distintivas, los signos no son distintivos en su conjunto. Uno contiene información descriptiva sobre los productos en cuestión y el otro contiene una representación de una forma geométrica simple, que tampoco tiene carácter distintivo.</p>
 <p>Clase 16 Embalajes/Clase 25 Zapatos</p>	

- También hay que tener en cuenta las **realidades específicas del mercado**. Los consumidores suelen identificar pequeños elementos en determinados productos, en cuyo caso algunos elementos relativamente pequeños pueden tener un impacto suficiente para que el signo en su conjunto sea distintivo, siempre que su tamaño les permita seguir estando claramente identificados como distintivos.

Ejemplos:

TIENE CARÁCTER DISTINTIVO

Signo	Comentarios
-------	-------------



Clase 18 Carteras para tarjetas de visita [tarjeteros]



Clase 14 Relojes

Los signos de pequeño tamaño se utilizan habitualmente para productos tales como los tarjeteros o para relojes. Por lo tanto, a pesar del pequeño tamaño de los elementos denominativos en proporción a las formas no distintivas, el signo en su conjunto es distintivo, ya que los elementos denominativos pueden identificarse como elementos distintivos en la representación, lo que hace que el signo en su conjunto sea distintivo.



Clase 12 Camiones

En este segmento específico, los signos suelen ser relativamente pequeñas en proporción a los productos. El tamaño relativamente pequeño del elemento denominativo en proporción al camión no evita que sea claramente identificado como un elemento distintivo en la representación, por lo que tiene un impacto sobre su impresión general, dado que los consumidores están acostumbrados a esta práctica.

- Cuando el elemento denominativo/figurativo sea tan pequeño que no sea identificable como distintivo, no tendrá un impacto suficiente en la impresión general y, en consecuencia, no hará que la forma sea distintiva en su conjunto.

Ejemplos:

NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO

Signo



Clase 33 Vino

Comentarios

En estos ejemplos, los elementos denominativos/figurativos son tan



Clase 9 Tarjeta digital de memoria segura

pequeños que no pueden identificarse en la representación y su carácter distintivo no puede determinarse. Por lo tanto, no tienen un impacto suficiente en la impresión de conjunto y el signo en su conjunto no es distintivo.

3.1.2 Contraste

El uso del contraste también puede afectar a la capacidad de los elementos denominativos/figurativos que deben identificarse y, en última instancia, puede hacer que el signo sea distintivo en su conjunto. El contraste puede obtenerse mediante el uso de diferentes matices de colores o mediante el estampado/grabado/vaciado de ciertos elementos sobre los productos específicos.

a. Contraste de color

- El uso de colores con menos contraste puede seguir siendo suficiente para que un elemento sea identificado como distintivo en la representación y dé lugar a un signo distintivo. La apreciación global dependerá del carácter distintivo de ese elemento.

Ejemplos:

TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	
Signo	Comentarios
 <p>Clase 33 Vino</p>	Pese al uso de colores con menos contraste, el elemento figurativo de la botella sigue siendo capaz de conferir carácter distintivo al signo en su conjunto, dado que el elemento puede identificarse claramente como distintivo en la representación.
	A pesar del uso de colores con menos contraste entre el elemento denominativo y la botella, el primero puede identificarse aún como distintivo, por lo que la impresión general da lugar a que el signo se perciba como un todo diferenciado.

- Por el contrario, cuando el elemento no pueda identificarse claramente como distintivo en la representación por **falta de contraste**, el elemento no tendrá impacto sobre la apreciación del carácter distintivo del signo, dado que el consumidor no podrá identificar inmediatamente ese elemento y en última instancia distinguir ese signo de otros.

Ejemplos:

NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	
Signo	Comentarios
 <p style="text-align: center;">Clase 28 Pelotas de juego</p>	<p>En este caso, el elemento no puede identificarse, claramente, sin una inspección minuciosa por falta de contraste entre el elemento y sus antecedentes. La combinación no confiere un carácter distintivo al signo en su conjunto ⁽⁷⁾.</p>

b. Grabado/estampación/vaciado

El grabado debe entenderse en este contexto como la acción de cortar o grabar (un texto o un dibujo) sobre la superficie de un objeto duro.

La estampación en relieve debe entenderse aquí como la acción de grabar, moldear o estampar un dibujo (sobre una superficie o un objeto) de forma que sobresalga en relieve .

El vaciado debe entenderse como la acción de grabar, moldear o estampar un dibujo sobre (una superficie u objeto) de forma que destaque sobre un relieve empotrado.

Debido a su naturaleza, el color de los grabados/estampados en relieve/vaciados se mezcla con el propio producto y los hace más difíciles de percibir e identificar. Sin embargo, los grabados se utilizan frecuentemente para distinguir las marcas tridimensionales.

⁽⁷⁾ El contraste puede variar en función de las condiciones de visualización (pantallas, materiales impresos, etc.) que hagan al elemento más o menos identificable. A efectos de esta práctica, se considera que el elemento no es claramente identificable.

- El efecto de la grabación/estampado en relieve/vaciado también puede influir en la identificación del elemento y en la apreciación global del carácter distintivo del signo. Cuando se ha identificado un elemento, puede tomarse una decisión sobre su carácter distintivo.

Ejemplos:

TIENE CARÁCTER DISTINTIVO

Signo	Comentarios
 <p data-bbox="435 1207 651 1236">Clase 32 Bebidas</p>	<p data-bbox="850 611 1338 737">El elemento estampado en relieve puede identificarse como distintivo en la representación y, por lo tanto, el signo tiene carácter distintivo en su conjunto.</p>



El elemento grabado, también, puede identificarse como distintivo en la

Clase 16 Cajas para lápices	representación mostrada, por lo que el signo tiene carácter distintivo en su conjunto.
-----------------------------	--

NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO

Signo	Comentarios
-------	-------------



Clase 11 Tostador

El elemento figurativo grabado no tiene un contraste suficiente con respecto a la forma y, por tanto, no puede identificarse claramente en la representación. Por lo tanto, no puede conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.

- En principio, el hecho de grabar/estampar/vaciar un elemento no distintivo a partir de una forma no distintiva no basta por sí solo para conferir carácter distintivo a un signo.

Ejemplos:

NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO

Signo	Comentarios
-------	-------------



Este elemento no distintivo (forma geométrica simple — círculo) que ha sido grabado sobre la forma no distintiva, no confiere carácter distintivo al signo en su conjunto. La impresión general es que no es distintivo, ya que el consumidor no podrá identificar un concreto origen empresarial.

Clase 32 Agua embotellada



Clase 32 Agua embotellada

Estos elementos no distintivos, que han sido grabados sobre la forma no distintiva, no confieren carácter distintivo al signo en su conjunto. La impresión general es que no es distintiva, ya que el consumidor no podrá identificar un concreto origen empresarial.

3.1.3 Posición

La posición del signo es también un elemento que debe tenerse en cuenta al apreciar el carácter distintivo del signo, ya que afectará a la capacidad de dicho elemento para ser identificado como distintivo o no, y, en definitiva, a conferir carácter distintivo al signo.

- En general, los elementos distintivos conferirán al signo carácter distintivo en su conjunto, independientemente de su posición en el producto y de la presentación habitual del producto en el mercado, siempre que puedan identificarse como distintivos en la representación de la solicitud de marca.

Ejemplos:

TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	
Signo	Comentarios
	<p>Los elementos denominativos y figurativos pueden identificarse como distintivos en todos los ejemplos, independientemente de su posición y, en consecuencia, conferir a cada signo carácter distintivo en su conjunto.</p> <p>Aunque los signos no están colocados habitualmente en la parte inferior de una botella, como se muestra en el último ejemplo, no puede excluirse esta posibilidad.</p>
 <p>Clase 32 Agua embotellada</p>	



Clase 25 Zapatos

Los signos pueden encontrarse normalmente en la parte interior de los zapatos. En este caso, el elemento distintivo está colocado en la posición previsible y puede conferir al signo carácter distintivo en su conjunto.

NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO

Signo

Comentarios



Clase 33 Vino

La etiqueta que contiene el elemento denominativo descriptivo, colocado en una posición típica para este tipo de envases de productos, no confiere al signo carácter distintivo en su conjunto.

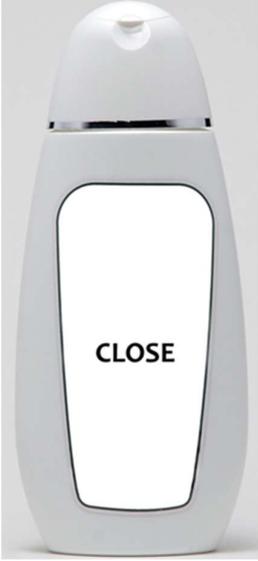


Clase 33 Vino

El elemento no distintivo (posiblemente el año de producción) se sitúa en la parte inferior de la botella, que podría no ser la posición típica para este tipo de información descriptiva. Sin embargo, una posición poco usual no añade carácter distintivo al elemento claramente no distintivo, y en consecuencia el signo no tiene carácter distintivo en su conjunto.

- En algunas situaciones, el consumidor puede percibir los elementos de forma diferente debido a su posición en los productos, lo que modifica el resultado en cuanto al carácter distintivo.

Ejemplos:

TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	Comentarios
		<p>El elemento denominativo «CLOSE» no guarda relación con los productos de la clase 3.</p> <p>Cuando está colocado en una posición central, el elemento denominativo se percibe como distintivo, ya que no ofrece una indicación descriptiva del producto. En consecuencia, el signo en su conjunto es distintivo.</p> <p>Sin embargo, cuando está colocado en la parte superior del producto, al lado de la tapa, se percibirá como una indicación descriptiva de la función de apertura/cierre de la tapa.</p>
Clase 3 Cosméticos	Clase 3 Cosméticos	

3.2 Colores

Para apreciar el carácter distintivo de un color debe tenerse en cuenta el interés general en que no se restrinja, indebidamente, la disponibilidad de los colores para los demás competidores que ponen productos o servicios a la venta del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro, véanse las sentencias de 06/05/2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, §60, y de 24/06/2004, *Blau/Gelb*, C-49/02, EU:C:2004:384, §41.

Las situaciones en las que los colores no pueden aportar carácter distintivo a los productos pueden ser las siguientes:

- En muchos casos, un color sería un mero elemento decorativo de los productos o se ajustaría a la solicitud del consumidor (p. ej., colores de coches o camisetas), independientemente del número de colores en cuestión.
- El color puede constituir la naturaleza de los productos (p. ej., para tintes).
- Un color puede ser técnicamente funcional (p. ej., el rojo para los extintores de incendios, el uso de varios colores para los cables eléctricos).
- Un color también puede ser **habitual** (p. ej., de nuevo, el rojo para los extintores de incendios).
- Un color puede indicar una característica particular de los productos, como un sabor (p. ej., el amarillo para el sabor a limón, el rosa para el sabor a fresa). Véase la sentencia de 03/05/2017, T-36/16, *GREEN STRIPES ON A PIN (col.)*, EU:T:2017:295, §43- 47, en la que el Tribunal de Justicia afirmó que el color verde,

que se percibe como el color de la naturaleza, haría que el público destinatario la interpretase como una referencia al carácter ecológico de los productos en cuestión (convertidores de energía eólica).

Tal como ha ratificado el Tribunal de Justicia, los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen de los productos sobre la base de su color o del de su embalaje, al margen de todo elemento gráfico o textual, puesto que, en principio, un color no se emplea como medio de identificación en la práctica comercial actual (06/05/2002, C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244). Un color carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa (§ 65). Por lo tanto, un solo color no tendrá, en principio, carácter distintivo para ningún producto o servicio salvo en circunstancias excepcionales. En todos los casos, el examen exigirá un análisis caso por caso.

- En principio, el mero hecho de añadir un solo color a la forma de un producto en ausencia de cualquier otro elemento distintivo verbal o figurativo no conferiría carácter distintivo intrínseco al signo.

Ejemplos:

NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	
Signo	Comentarios
 <p style="text-align: center;">Clase 9 Tarjeta de memoria</p>	<p>En este ejemplo, los consumidores no percibirán la adición de un solo color amarillo a la forma como indicación de origen. El uso del color en este tipo de productos es habitual en el mercado.</p>
 <p style="text-align: center;">Clase 16 Lápices</p>	<p>El uso de un solo color en este caso no se percibiría como signo, sino que proporcionaría información sobre la naturaleza de los productos en cuestión. Por lo tanto, el signo carece de carácter distintivo.</p>

- Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que una composición especial de colores poco habitual en los productos y que produzca una impresión general memorable pueda conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.

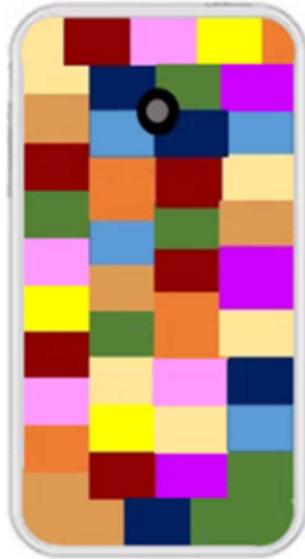
Ejemplos:

TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	
Signo	Comentarios
 <p>Clase 7 Turbina eólica</p>	<p>La aplicación de esta particular composición de color a una turbina eólica no es habitual en el mercado y es lo suficientemente sencilla como para producir una impresión general memorable para que los consumidores especializados la recuerden como medio de identificación.</p>
 <p>Clase 7 Dispositivos eléctricos de apertura de puertas</p>	<p>La aplicación de esta particular composición de color a un motor tubular para puertas de garaje produce una impresión general fácil de recordar. En este mercado específico, las búsquedas de los productos las realizan casi exclusivamente consumidores profesionales que se han acostumbrado a identificar el origen comercial de estos productos por colores. Los productos no suelen ser visibles durante su uso, por lo que la combinación de colores no se percibe como decorativa. Por consiguiente, el signo en su conjunto tiene carácter distintivo.</p>

Ejemplos:

NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO

Signo



Comentarios

En cuanto a las carcasas para teléfono móvil, es habitual utilizar combinaciones de colores en el mercado. Por lo tanto, los consumidores no percibirán esta combinación de colores como una indicación de origen, sino como mera decoración de estos productos. El signo carece de carácter distintivo en su conjunto.

Clase 9 Estuches adaptados para teléfonos móviles



Esta combinación transmite exclusivamente un mensaje decorativo, que no se reconocerá como referencia a su origen. Por lo tanto, no puede conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.

Clase 20 Sillas

3.3 Combinaciones de factores y elementos

Es cierto que se dan situaciones en las que una marca tridimensional (marca de forma) contiene más de uno de los elementos examinados anteriormente.

Además, puede haber casos en los que más de uno de los factores antes mencionados sean pertinentes para determinar la repercusión de los elementos en el carácter distintivo del signo.

En todos los supuestos, el carácter distintivo del signo dependerá de la impresión general que la combinación de estos factores y elementos produzca.

3.3.1 Combinación de factores

- Cuando varios factores (como el tamaño, la posición o el contraste) afectan negativamente a la identificación del elemento como distintivo, la impresión general resultante es que el signo carece de carácter distintivo.

Ejemplos

NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	
Signo	Comentarios
 <p>Clase 33 Vino</p>	El tamaño, la posición y la falta de contrastes de colores en el elemento verbal dan lugar a una impresión general de carencia de carácter distintivo. El elemento no puede identificarse como distintivo en el producto sin una minuciosa inspección, pues se ha colocado en un lugar menos visible de la botella, usando un tamaño muy pequeño y un contraste deficiente. Por lo tanto, no puede conferir carácter distintivo a la marca en su conjunto.
 <p>Clase 9 Gafas [óptica]</p>	El tamaño y el grabado del elemento no permite que sea identificable, ya que los elementos no pueden determinarse sin una inspección minuciosa. Esto da lugar a una impresión general de carencia de carácter distintivo.

TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	
Signo	Comentarios
 <p>Clase 9 Gafas [óptica]</p>	<p>En este caso, el tamaño del elemento y su contraste con los productos permiten identificarlo como distintivo: la impresión general resultante es de carácter distintivo.</p>

3.3.2 Combinación de elementos no distintivos

- En general, la combinación de una forma no distintiva con elementos verbales o figurativos, que se consideran individualmente carentes de carácter distintivo, no da lugar a un signo distintivo.

Ejemplos:

NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	
Signo	Comentarios
 <p>Clase 33 Vino</p>	<p>Los elementos verbales y figurativos carecen de carácter distintivo, ya que aportan información descriptiva de los productos de que se trata. Aunque estén dispuestos en una posición central sobre la forma y a pesar de su gran tamaño y su suficiente contraste, no podrán conferir carácter distintivo al signo en su conjunto, ya que los consumidores no percibirán la combinación como procedencia comercial.</p>
	<p>La composición aleatoria de formas geométricas sencillas en la forma del</p>



Clase 25 Zapatos/Clase 16 Embalaje

producto de la clase 16 y del habitual envase de los zapatos de la clase 25 no produce una impresión general que resulte distintiva, ya que los consumidores no percibirán esta particular combinación como una indicación de origen empresarial, sino simplemente como una posible decoración del envase.



Clase 30 Cereales

La combinación de elementos no distintivos no puede conferir ningún carácter distintivo al signo cuya forma consiste, tal como se muestra, en una caja de cereales no distintiva. Los consumidores lo percibirían como una forma básica y habitual con información descriptiva sobre los productos en cuestión.



Clase 30 Chocolate

Esta combinación de elementos, que son, todos ellos, no distintivos en sí mismos, no confiere carácter distintivo al signo en su conjunto.

- No obstante, la combinación de una forma no distintiva y de elementos que individualmente se consideran carentes de carácter distintivo podría percibirse como un símbolo de origen debido a la percepción de los consumidores destinatarios y a la composición del signo considerado en su conjunto.

Ejemplos:

TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	
Signo	Comentarios
 <p>Clase 30 Chocolate</p>	<p>Los elementos descriptivos se han estructurado en forma de sol o de flor; una combinación que se puede percibir como símbolo de origen y que, por lo tanto, confiere carácter distintivo al signo en su conjunto.</p>
 <p>Clase 33 Vino</p>	<p>La presencia de múltiples puntos repetidos, en contraste de colores, añadidos a la forma no distintiva dan lugar a una combinación poco habitual en el mercado, lo que confiere carácter distintivo al signo en su conjunto.</p>

NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO

Signo	Comentarios
 <p data-bbox="391 716 685 743">Clase 21 Tazas de café</p>	<p data-bbox="841 331 1347 583">La presencia de múltiples puntos repetidos, en contraste de colores se considerará mera decoración en este caso. Por lo tanto, los elementos no pueden conferir carácter distintivo al signo en su conjunto, ya que el uso de elementos decorativos es habitual en el mercado de los productos de que se trata.</p>

3.3.3 Combinación de elementos y colores verbales/figurativos distintivos y no distintivos

- En general, la combinación de un elemento distintivo con otros elementos no distintivos en una forma no distintiva puede conferir carácter distintivo a la marca en su conjunto, siempre que el elemento distintivo se pueda distinguir claramente entre todos los demás elementos.

Ejemplo:

TIENE CARÁCTER DISTINTIVO	
Signo	Comentarios
 <p data-bbox="423 1528 667 1556">Clase 30 Chocolate</p>	<p data-bbox="852 1260 1347 1507">A pesar de la combinación de muchos elementos no distintivos, el elemento verbal «ECS» se puede identificar como distintivo en la representación debido a su tamaño, posición y contraste con respecto al producto, y, por lo tanto, puede conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.</p>

- Sin embargo, si el consumidor no percibe inmediatamente el elemento distintivo debido a la presencia de elementos no distintivos, la combinación puede dar lugar a un signo carente de carácter distintivo.

Ejemplo:

NO TIENE CARÁCTER DISTINTIVO

Signo	Comentarios
 <p data-bbox="423 856 665 884">Clase 30 Chocolate</p>	<p data-bbox="852 520 1347 737">El elemento verbal «ECS» se pierde entre múltiples elementos no distintivos. Debido a su posición, tamaño y ausencia de contraste, no se puede percibir como distintivo sin una inspección minuciosa y, por lo tanto, no puede conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.</p>

* En caso de discrepancias entre las distintas versiones lingüísticas, se considerará correcta la versión en inglés.